

La Propriété industrielle

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

105^e année - N^{os} 7/8
Juillet/Août 1989

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

Sommaire

NOTIFICATIONS RELATIVES AUX TRAITÉS

Convention de Paris. Nouveau membre de l'Union de Paris : Lesotho	271
Arrangement de Madrid (marques). Nouveau membre de l'Union de Madrid : Chine	271
Traité de Budapest. Acquisition du statut d'autorité de dépôt internationale : IMET — Nationale Sammlung von Mikroorganismen (République démocratique allemande)	271

RÉUNIONS DE L'OMPI

Conférence diplomatique pour la conclusion d'un protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 12-28 juin 1989) Note	273
Liste des participants	283
Union de Paris. Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions. Sixième session (Genève, 24-28 avril 1989)	289

ÉTUDES

L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) de Libreville à Bangui, de <i>B. Cazenave</i>	311
---	-----

NOUVELLES DIVERSES

Chypre	328
République populaire démocratique de Corée	328

CALENDRIER DES RÉUNIONS	329
-----------------------------------	-----

LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ENCART)

Note de l'éditeur

ALLEMAGNE, RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'

Ordonnance relative à l'Office allemand des brevets (du 5 septembre 1968, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 24 juin 1988) (<i>Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.</i>)	Texte 1-003
Ordonnance relative au dépôt des demandes de modèles d'utilité (du 12 novembre 1986)	Texte 2-005

(suite du sommaire au verso)

© OMPI 1989

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

ISSN 0033-1430

BELGIQUE

Arrêté royal relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention (du 2 décembre 1986, modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1987) (*feuilles de remplacement*) Texte 2-005

DANEMARK

Ordonnance concernant les brevets pour les inventions de produits pharmaceutiques (N° 450 du 16 septembre 1983) Texte 2-003

Ordonnance concernant les brevets pour les inventions de produits alimentaires et les brevets de procédés d'obtention de produits alimentaires (N° 511 du 23 août 1988) Texte 2-004

FINLANDE

Décret concernant la délivrance de brevets pour des produits alimentaires ou pharmaceutiques (N° 932 du 4 décembre 1987) Texte 2-003

LUXEMBOURG

Loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs Texte 1-001

SRI LANKA

Code de la propriété intellectuelle (Loi N° 52 de 1979, modifiée par la Loi portant modification du Code de la propriété intellectuelle N° 30 de 1980 et la Loi portant modification du Code de la propriété intellectuelle N° 2 de 1983) (*feuilles de remplacement*) Texte 1-001

TRAITÉS MULTILATÉRAUX**Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle**

Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (signé à Madrid le 28 juin 1989) Texte 3-007

Notifications relatives aux traités

Convention de Paris

Nouveau membre de l'Union de Paris

LESOTHO

Le Gouvernement du Lesotho a déposé le 27 juin 1989 son instrument d'adhésion à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979.

Ledit instrument d'adhésion contient également la déclaration suivante :

«Conformément à l'alinéa 2) de l'article 28 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa 1) de l'article 28 de ladite Convention.» (*Traduction*)

Le Lesotho n'était pas jusqu'alors membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) fondée par la Convention de Paris.

La Convention de Paris révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur à l'égard du Lesotho le 28 septembre 1989. Dès cette date, le Lesotho deviendra membre de l'Union de Paris.

Pour déterminer sa part contributive dans le budget de l'Union de Paris, le Lesotho sera rangé dans la classe VII.

Notification Paris N° 121, du 28 juin 1989.

Arrangement de Madrid (marques)

Nouveau membre de l'Union de Madrid

CHINE

Le Gouvernement de la Chine a déposé le 4 juillet 1989 son instrument d'adhésion à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979.

Ledit instrument d'adhésion contient les déclarations suivantes :

«1. Ad article 3bis : la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra au territoire de la Chine que si le titulaire de la marque le demande expressément.

2. Ad article 14.2)d) : sauf en ce qui concerne les marques internationales ayant déjà fait antérieurement l'objet en Chine d'un enregistrement national identique encore en vigueur et qui seront immédiatement reconnues sur la demande des intéressés, l'application du présent acte est limitée aux marques enregistrées à partir du jour où la présente adhésion devient effective.» (*Traduction*)

La Chine n'était pas jusqu'alors membre de l'Union pour l'enregistrement international des marques (Union de Madrid) fondée par l'Arrangement de Madrid.

L'Arrangement de Madrid révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979 entrera en vigueur à l'égard de la Chine le 4 octobre 1989. Dès cette date, la Chine deviendra membre de l'Union de Madrid.

Notification Madrid (marques) N° 41, du 4 juillet 1989.

Traité de Budapest

Acquisition du statut d'autorité de dépôt internationale

IMET – NATIONALE SAMMLUNG VON MIKRO-
ORGANISMEN

(République démocratique allemande)

La communication écrite suivante, adressée au directeur général de l'OMPI par le Gouvernement de la République démocratique allemande en vertu de l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, a été reçue le 27 avril 1989 et est publiée par le Bureau international de l'OMPI en vertu de l'article 7.2)a) dudit traité :

Conformément à l'article 7, alinéa 1), du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, la République démocratique allemande désigne comme autorité de dépôt internationale l'IMET — Nationale Sammlung von Mikroorganismen (IMET — Collection nationale de micro-organismes), rattachée au Zentralinstitut für Mikrobiologie und experimentelle Therapie (Institut central de microbiologie et de thérapie expérimentale) de l'Académie des sciences de la République démocratique allemande. Cette institution remplit et continuera de remplir les conditions énumérées à l'article 6, alinéa 2), dudit traité concernant les activités d'une autorité de dépôt internationale.

Nom et adresse de l'autorité de dépôt:

IMET — Nationale Sammlung von Mikroorganismen
 — IMET-Hinterlegungsstelle —
 Beutenbergstrasse 11
 6900 Iéna
 République démocratique allemande

L'IMET-Hinterlegungsstelle fait partie de la Collection nationale de micro-organismes qui existe depuis 1965. La collection a été enregistrée en 1972 sous le numéro 217 dans le répertoire mondial des collections de cultures publié par la Fédération mondiale des collections de cultures (WFCC). Elle est membre de la WFCC et de l'European Culture Collections' Organization (ECCO). La collection remplit depuis novembre 1979 les fonctions d'autorité de dépôt officielle de la République démocratique allemande aux fins de la procédure en matière de brevets. A ce jour, 490 souches ont été déposées aux fins de la procédure en matière de brevets.

Le personnel de la collection comprend 16 personnes, dont six scientifiques titulaires d'un doctorat et cinq assistants techniques qualifiés. L'ensemble du personnel participe aux activités de la collection et à la recherche fondamentale taxonomique. Les souches sont conservées en parallèle dans de l'azote liquide et par dessiccation à très basse température (lyophilisation). Si nécessaire, d'autres méthodes de conservation sont utilisées. Les souches conservées

selon ces deux méthodes sont placées dans des locaux séparés. Les souches déposées aux fins de la procédure en matière de brevets et les dossiers pertinents sont particulièrement protégés pour que nul ne puisse y avoir accès sans autorisation.

L'IMET-Hinterlegungsstelle accepte en dépôt les micro-organismes suivants: bactéries, y compris les actinomycètes et cyanobactéries, champignons, y compris les levures, algues unicellulaires et filamenteuses, bactériophages, plasmides seuls ou inclus dans des souches. Les souches et matériaux constituant un danger pour la santé de l'homme ou pour l'environnement ou ceux que l'autorité de dépôt n'est techniquement pas en mesure de conserver ou de maintenir en vie peuvent être refusés.

L'IMET-Hinterlegungsstelle perçoit les taxes suivantes:

	Marks
1. pour le dépôt, la délivrance d'un récépissé et la première déclaration sur la viabilité, une taxe unique de	1.500
2. pour chaque déclaration ultérieure sur la viabilité	100
3. pour la remise d'un échantillon	100

Les taxes doivent être payées d'avance au moment de la demande du service correspondant.

La langue officielle de l'IMET-Hinterlegungsstelle est l'allemand. La correspondance peut aussi être rédigée en anglais.

(Traduction)

[Fin du texte de la communication
 du Gouvernement de la République
 démocratique allemande]

En vertu de l'article 7.2)b) du Traité de Budapest, l'IMET — Nationale Sammlung von Mikroorganismen acquiert le statut d'autorité de dépôt internationale le 31 août 1989.

Communication Budapest N° 55 (cette communication fait l'objet de la notification Budapest N° 82 du 29 mai 1989).

Réunions de l'OMPI

Conférence diplomatique pour la conclusion d'un protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

(Madrid, 12-28 juin 1989)

NOTE*

Le Bureau international de l'OMPI a entrepris, en 1986, l'élaboration de deux protocoles relatifs à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. L'un de ces protocoles aurait eu pour but de modifier certaines dispositions de l'Arrangement de Madrid de manière à faciliter l'adhésion de nouveaux pays au système d'enregistrement instauré par cet arrangement, et en particulier celle des quatre pays membres des Communautés européennes qui ne sont pas parties à l'Arrangement de Madrid (Danemark, Grèce, Irlande et Royaume-Uni). L'autre protocole aurait visé à établir des liens entre l'Arrangement de Madrid et le futur système de marque communautaire qui est en préparation au sein des Communautés européennes. Les projets de ces deux protocoles ont été soumis à un groupe de travail créé par l'Assemblée de l'Union de Madrid et composé de tous les pays membres de l'Union de Madrid, des quatre pays mentionnés ci-dessus et de plusieurs organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Le groupe de travail s'est réuni en janvier et juillet 1986 et en juin 1987¹. Etant donné le niveau d'accord atteint à la dernière session du groupe de travail, l'Assemblée de l'Union de Madrid a décidé, en septembre 1987, qu'une conférence diplomatique devait être convoquée en 1989 et, au préalable, un comité préparatoire.

Le Comité préparatoire de la conférence diplomatique, qui s'est réuni du 5 au 7 décembre 1988², a décidé que le document à élaborer pour la conférence diplomatique consisterait en un seul projet de protocole au lieu de deux et que le protocole devrait être ouvert non seulement aux Etats mais aussi à toute organisation intergouvernementale ayant un registre régional de marques. Il a en outre établi la liste des Etats et organi-

sations qui seraient invités à la conférence, ainsi que le projet d'ordre du jour et le projet de règlement intérieur de la conférence. Enfin, il a décidé qu'il convenait d'accepter l'invitation du Gouvernement espagnol, qui avait proposé que la conférence ait lieu à Madrid, et que la conférence se tiendrait du 12 au 28 juin 1989.

Conformément aux décisions mentionnées ci-dessus, la Conférence diplomatique pour la conclusion d'un protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, convoquée et organisée par l'OMPI, s'est tenue dans les locaux fournis par les autorités espagnoles à Madrid, du 12 au 28 juin 1989.

Vingt-quatre des 27 pays membres de l'Union de Madrid ont participé à la conférence diplomatique avec le droit de vote, à savoir: Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Belgique, Bulgarie, Egypte, Espagne, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Mongolie, Pays-Bas, Portugal, République démocratique allemande, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie, Union soviétique, Viet Nam, Yougoslavie. Le Danemark, la Grèce, l'Irlande et le Royaume-Uni ainsi que les Communautés européennes ont également pris part à la conférence avec le droit de vote. Ont participé en qualité d'observateurs les pays suivants, membres de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle: Argentine, Burundi, Cameroun, Chine, Côte d'Ivoire, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Japon, Liban, Libye, Nigéria, République de Corée, Sénégal, Suède, Uruguay, Zaïre.

Le Bureau Benelux des marques et 29 organisations non gouvernementales ont été représentés en qualité d'observateurs. Le nom de ces organisations figure sur la liste ci-après.

Le secrétariat de la conférence diplomatique, dirigé par le directeur général de l'OMPI, a été assuré par le personnel du Bureau international de l'organisation. Il a été assisté par quelque 14 personnes mises à la disposition de la conférence par l'Office de la propriété industrielle de l'Espagne.

Les réunions se sont tenues dans le bâtiment de l'*Instituto Nacional de Industrias*, à Madrid.

* Etablie par le Bureau international; une note plus détaillée sera publiée dans un prochain numéro.

¹ Voir *La Propriété industrielle*, 1986, p. 205 à 215 et 413 à 430; 1987, p. 432 à 438.

² *Ibid.*, 1989, p. 109 et 110.

M. Julio Delicado Montero-Ríos (Espagne) a été élu à l'unanimité à la présidence de la conférence. La Commission principale de la conférence a été présidée par M. Jean-Claude Combaldieu (France), le Comité de rédaction par M. Jean-Louis Comte (Suisse) et la Commission de vérification des pouvoirs par M. Lev E. Komarov (Union soviétique).

M. Arpad Bogsch, directeur général de l'OMPI, a pris part à la conférence.

La liste des participants et celle des bureaux et commissions figurent à la fin de la présente note.

La conférence diplomatique a adopté, le 27 juin 1989, un protocole qui comprend 16 articles et s'intitule «Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques». Le protocole a été ouvert à la signature le 28 juin 1989 et a été signé par les 19 Etats suivants: Allemagne (République fédérale d'), Belgique, Danemark, Egypte, Espagne, France, Hongrie, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Mongolie, Portugal, République démocratique allemande, République populaire démocratique de Corée, Royaume-Uni, Suisse, Union soviétique, Yougoslavie. Il reste ouvert à la signature jusqu'à la fin de 1989.

Le texte du protocole est reproduit à la fois ci-après et dans la partie de la présente revue intitulée *Lois et traités de propriété industrielle*.

Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

(signé à Madrid le 28 juin 1989)

LISTE DES ARTICLES DU PROTOCOLE

Article premier :	Appartenance à l'Union de Madrid
Article 2 :	Obtention de la protection par l'enregistrement international
Article 3 :	Demande internationale
Article 3 ^{bis} :	Effet territorial
Article 3 ^{ter} :	Requête en «extension territoriale»
Article 4 :	Effets de l'enregistrement international
Article 4 ^{bis} :	Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international
Article 5 :	Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international à l'égard de certaines parties contractantes
Article 5 ^{bis} :	Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque
Article 5 ^{ter} :	Copie des mentions figurant au registre international; recherches d'antériorité; extraits du registre international
Article 6 :	Durée de validité de l'enregistrement international; dépendance et indépendance de l'enregistrement international

Article 7 :	Renouvellement de l'enregistrement international
Article 8 :	Taxes pour la demande internationale et l'enregistrement international
Article 9 :	Inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international
Article 9 ^{bis} :	Certaines inscriptions concernant un enregistrement international
Article 9 ^{ter} :	Taxes pour certaines inscriptions
Article 9 ^{quater} :	Office commun de plusieurs Etats contractants
Article 9 ^{quinquies} :	Transformation d'un enregistrement international en demandes nationales ou régionales
Article 9 ^{sexies} :	Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid (Stockholm)
Article 10 :	Assemblée
Article 11 :	Bureau international
Article 12 :	Finances
Article 13 :	Modification de certains articles du Protocole
Article 14 :	Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur
Article 15 :	Dénonciation
Article 16 :	Signature; langues; fonctions de dépositaire

Article premier Appartenance à l'Union de Madrid

Les Etats parties au présent Protocole (dénommés ci-après «les Etats contractants»), même s'ils ne sont pas parties à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm en 1967 et modifié en 1979 (ci-après dénommé «l'Arrangement de Madrid (Stockholm)»), et les organisations visées à l'article 14.1)^b) qui sont parties au présent Protocole (dénommées ci-après «les organisations contractantes») sont membres de la même Union dont sont membres les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm). Dans le présent Protocole, l'expression «parties contractantes» désigne aussi bien les Etats contractants que les organisations contractantes.

Article 2 Obtention de la protection par l'enregistrement international

1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été déposée auprès de l'Office d'une partie contractante, ou lorsqu'une marque a été enregistrée dans le registre de l'Office d'une partie contractante, la personne qui est le déposant de cette demande (ci-après dénommée «la demande de base») ou le titulaire de cet enregistrement (ci-après dénommé «l'enregistrement de base») peut, sous réserve des dispositions du présent Protocole, s'assurer la protection de sa marque sur le territoire des parties contractantes, en obtenant l'enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau

international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommés respectivement «l'enregistrement international», «le registre international», «le Bureau international» et «l'Organisation»), sous réserve que,

- i) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'un Etat contractant ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet Etat contractant ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, dans ledit Etat contractant;
- ii) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'une organisation contractante ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit le ressortissant d'un Etat membre de cette organisation contractante ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, sur le territoire de ladite organisation contractante.

2) La demande d'enregistrement international (dénommée ci-après «la demande internationale») doit être déposée auprès du Bureau international par l'intermédiaire de l'Office auprès duquel la demande de base a été déposée ou par lequel l'enregistrement de base a été effectué (ci-après dénommé «l'Office d'origine»), selon le cas.

3) Dans le présent Protocole, le terme «Office» ou «Office d'une partie contractante» désigne l'office qui est chargé, pour le compte d'une partie contractante, de l'enregistrement des marques, et le terme «marques» désigne aussi bien les marques de produits que les marques de services.

4) Dans le présent Protocole, on entend par «territoire d'une partie contractante», lorsque la partie contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale.

Article 3 **Demande internationale**

1) Toute demande internationale faite en vertu du présent Protocole devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d'exécution. L'Office d'origine certifiera que les indications qui figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, au moment de la certification, dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas. En outre, ledit Office indiquera,

- i) dans le cas d'une demande de base, la date et le numéro de cette demande,
- ii) dans le cas d'un enregistrement de base, la date et le numéro de cet enregistrement ainsi que la date et le numéro de la demande dont est issu l'enregistrement de base.

L'Office d'origine indiquera également la date de la demande internationale.

2) Le déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits et les services dans les classes correspondantes de ladite classification. L'indication des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau international, qui l'exercera en liaison avec l'Office d'origine. En cas de désaccord entre ledit Office et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déterminant.

3) Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu

- i) de le déclarer et d'accompagner sa demande internationale d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;
- ii) de joindre à sa demande internationale des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international; le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement d'exécution.

4) Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 2. L'enregistrement international portera la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'Office d'origine pourvu que la demande internationale ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande internationale n'a pas été reçue dans ce délai, l'enregistrement international portera la date à laquelle ladite demande internationale a été reçue par le Bureau international. Le Bureau international notifiera sans retard l'enregistrement international aux Offices intéressés. Les marques enregistrées dans le registre international seront publiées dans une gazette périodique éditée par le Bureau international, sur la base des indications contenues dans la demande internationale.

5) En vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le registre international, chaque Office recevra du Bureau international un nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires à prix réduit de ladite gazette dans les conditions fixées par l'Assemblée visée à l'article 10 (ci-après dénommée «l'Assemblée»). Cette publicité sera considérée comme

suffisante aux fins de toutes les parties contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l'enregistrement international.

Article 3^{bis}
Effet territorial

La protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à une partie contractante qu'à la requête de la personne qui dépose la demande internationale ou qui est titulaire de l'enregistrement international. Toutefois, une telle requête ne peut être faite à l'égard d'une partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine.

Article 3^{ter}
Requête en «extension territoriale»

1) Toute requête en extension à une partie contractante de la protection résultant de l'enregistrement international devra faire l'objet d'une mention spéciale dans la demande internationale.

2) Une requête en extension territoriale peut aussi être faite postérieurement à l'enregistrement international. Une telle requête devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d'exécution. Elle sera immédiatement inscrite par le Bureau international, qui notifiera sans retard cette inscription à l'Office ou aux Offices intéressés. Cette inscription sera publiée dans la gazette périodique du Bureau international. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la date à laquelle elle aura été inscrite au registre international; elle cessera d'être valable à l'échéance de l'enregistrement international auquel elle se rapporte.

Article 4
Effets de l'enregistrement international

1)a) A partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué selon les dispositions des articles 3 et 3^{ter}, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante. Si aucun refus n'a été notifié au Bureau international conformément à l'article 5.1) et 2) ou si un refus notifié conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie contractante intéressée sera, à partir de ladite date, la même que si cette marque avait été enregistrée par l'Office de cette partie contractante.

b) L'indication des classes de produits et de services prévue à l'article 3 ne lie pas les parties contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque.

2) Tout enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prévues à la lettre D dudit article.

Article 4^{bis}
Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international

1) Lorsqu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'Office d'une partie contractante est également l'objet d'un enregistrement international et que les deux enregistrements sont inscrits au nom de la même personne, l'enregistrement international est considéré comme remplaçant l'enregistrement national ou régional, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier, sous réserve que

- i) la protection résultant de l'enregistrement international s'étende à ladite partie contractante selon l'article 3^{ter}.1) ou 2),
- ii) tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional soient également énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de ladite partie contractante,
- iii) l'extension susvisée prenne effet après la date de l'enregistrement national ou régional.

2) L'Office visé à l'alinéa 1) est, sur demande, tenu de prendre note, dans son registre, de l'enregistrement international.

Article 5
Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international à l'égard de certaines parties contractantes

1) Lorsque la législation applicable l'y autorise, l'Office d'une partie contractante auquel le Bureau international a notifié une extension à cette partie contractante, selon l'article 3^{ter}.1) ou 2), de la protection résultant d'un enregistrement international aura la faculté de déclarer dans une notification de refus que la protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante à la marque qui fait l'objet de cette extension. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une marque déposée directement auprès de l'Office qui notifie le refus. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation applicable n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services.

2)a) Tout Office qui voudra exercer cette faculté devra notifier son refus au Bureau international, avec l'indication de tous les motifs, dans le délai prévu par la loi applicable à cet Office et au plus tard, sous réserve des sous-alinéas b) et c), avant l'expiration d'une année à compter de la date à laquelle la notification de l'extension visée à l'alinéa 1) a été envoyée à cet Office par le Bureau international.

b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute partie contractante peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux effectués en vertu du présent Protocole, le délai d'un an visé au sous-alinéa a) est remplacé par 18 mois.

c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l'Office de ladite partie contractante après l'expiration du délai de 18 mois. Un tel Office peut, à l'égard d'un enregistrement international donné, notifier un refus de protection après l'expiration du délai de 18 mois, mais seulement si

- i) il a, avant l'expiration du délai de 18 mois, informé le Bureau international de la possibilité que des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, et que
- ii) la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai maximum de sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition; si le délai d'opposition expire avant les sept mois, la notification doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration dudit délai d'opposition.

d) Toute déclaration selon les sous-alinéas b) ou c) peut être faite dans les instruments visés à l'article 14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé «le Directeur général»), ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.

e) A l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, l'Assemblée procédera à une vérification du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas a) à d). Après cela, les dispositions desdits sous-alinéas pourront être modifiées par une décision unanime de l'Assemblée.

3) Le Bureau international transmettra sans retard au titulaire de l'enregistrement international un des exemplaires de la notification de refus. Ledit titulaire aura les mêmes moyens de recours que si la marque

avait été directement déposée par lui auprès de l'Office qui a notifié son refus. Lorsque le Bureau international aura reçu une information selon l'alinéa 2)c)i), il transmettra sans retard ladite information au titulaire de l'enregistrement international.

4) Les motifs de refus d'une marque seront communiqués par le Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande.

5) Tout Office qui n'a pas notifié au Bureau international, à l'égard d'un enregistrement international donné, un refus provisoire ou définitif, conformément aux alinéas 1) et 2), perdra, à l'égard de cet enregistrement international, le bénéfice de la faculté prévue à l'alinéa 1).

6) L'invalidation, par les autorités compétentes d'une partie contractante, des effets, sur le territoire de cette partie contractante, d'un enregistrement international ne pourra être prononcée sans que le titulaire de cet enregistrement international ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. L'invalidation sera notifiée au Bureau international.

Article 5^{bis}

Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque

Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui pourraient être réclamées par les Offices des parties contractantes, seront dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute certification autre que celle de l'Office d'origine.

Article 5^{ter}

Copie des mentions figurant au registre international; recherches d'antériorité; extraits du registre international

1) Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant le paiement d'une taxe fixée par le règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le registre international relativement à une marque déterminée.

2) Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques qui font l'objet d'enregistrements internationaux.

3) Les extraits du registre international demandés en vue de leur production dans une des parties contractantes seront dispensés de toute légalisation.

Article 6
Durée de validité
de l'enregistrement international;
dépendance et indépendance
de l'enregistrement international

1) L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour dix ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.

2) A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, sous réserve des dispositions suivantes.

3) La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmission, ne pourra plus être invoquée si, avant l'expiration de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la demande de base ou l'enregistrement qui en est issu, ou l'enregistrement de base, selon le cas, a fait l'objet d'un retrait, a expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international. Il en sera de même si

- i) un recours contre une décision refusant les effets de la demande de base,
- ii) une action visant au retrait de la demande de base ou à la révocation, à la radiation ou à l'invalidation de l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou de l'enregistrement de base, ou
- iii) une opposition à la demande de base

aboutit, après l'expiration de la période de cinq ans, à une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, ou exigeant le retrait, de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, à condition que le recours, l'action ou l'opposition en question ait commencé avant l'expiration de ladite période. Il en sera aussi de même si la demande de base est retirée, ou si l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou l'enregistrement de base, fait l'objet d'une renonciation, après l'expiration de la période de cinq ans, à condition que, lors du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement fasse l'objet d'une procédure visée au point i), ii) ou iii) et que cette procédure ait commencé avant l'expiration de ladite période.

4) L'Office d'origine notifiera au Bureau international, comme prescrit dans le règlement d'exécution, les faits et les décisions pertinents en vertu de l'alinéa 3), et le Bureau international informera les parties intéressées et procédera à toute publication correspondante, comme prescrit dans le règlement d'exécution. L'Office

d'origine demandera, le cas échéant, au Bureau international de radiér, dans la mesure applicable, l'enregistrement international, et le Bureau international donnera suite à sa demande.

Article 7
Renouvellement de l'enregistrement international

1) Tout enregistrement international peut être renouvelé pour une période de dix ans à compter de l'expiration de la période précédente, par le simple paiement de l'émolument de base et, sous réserve de l'article 8.7), des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus à l'article 8.2).

2) Le renouvellement ne pourra apporter aucune modification à l'enregistrement international en son dernier état.

3) Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au titulaire de l'enregistrement international et, le cas échéant, à son mandataire, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration.

4) Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le règlement d'exécution, un délai de grâce de six mois sera accordé pour le renouvellement de l'enregistrement international.

Article 8
Taxes pour la demande internationale
et l'enregistrement international

1) L'Office d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe qu'il réclamera au déposant ou au titulaire de l'enregistrement international à l'occasion du dépôt de la demande internationale ou à l'occasion du renouvellement de l'enregistrement international.

2) L'enregistrement d'une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d'un émolument international qui comprendra, sous réserve des dispositions de l'alinéa 7)a),

- i) un émolument de base;
- ii) un émolument supplémentaire pour toute classe de la classification internationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique la marque;
- iii) un complément d'émolument pour toute demande d'extension de protection conformément à l'article 3^{ter}.

3) Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié à l'alinéa 2)ii) pourra être réglé dans un délai fixé par le règlement d'exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le Bureau international et sans qu'il soit porté préjudice à la date de l'enregistrement international. Si, à l'expiration dudit délai, l'émolument supplémentaire n'a pas été

payé ou si la liste des produits ou services n'a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande internationale sera considérée comme abandonnée.

4) Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international, à l'exception des recettes provenant des émoluments visés à l'alinéa 2)ii) et iii), sera réparti à parts égales entre les parties contractantes par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités par l'exécution du présent Protocole.

5) Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à l'alinéa 2)ii) seront réparties, à l'expiration de chaque année, entre les parties contractantes intéressées proportionnellement au nombre de marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacune d'elles durant l'année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les parties contractantes qui procèdent à un examen, d'un coefficient qui sera déterminé par le règlement d'exécution.

6) Les sommes provenant des compléments d'émoluments visés à l'alinéa 2)iii) seront réparties selon les mêmes règles que celles qui sont prévues à l'alinéa 5).

7)a) Toute partie contractante peut déclarer que, à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l'article 3^{er}, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments, une taxe (ci-après dénommée «la taxe individuelle») dont le montant est indiqué dans la déclaration, et qui peut être modifié dans des déclarations ultérieures, mais qui ne peut pas être supérieur à un montant équivalant au montant, après déduction des économies résultant de la procédure internationale, que l'Office de ladite partie contractante aurait le droit de recevoir d'un déposant pour un enregistrement de dix ans, ou du titulaire d'un enregistrement pour un renouvellement de dix ans de cet enregistrement, de la marque dans le registre dudit Office. Lorsqu'une telle taxe individuelle doit être payée,

- i) aucun émolument supplémentaire visé à l'alinéa 2)ii) ne sera dû si uniquement des parties contractantes qui ont fait une déclaration selon le présent sous-alinéa sont mentionnées selon l'article 3^{er}, et
- ii) aucun complément d'émolument visé à l'alinéa 2)iii) ne sera dû à l'égard de toute partie contractante qui a fait une déclaration selon le présent sous-alinéa.

b) Toute déclaration selon le sous-alinéa a) peut être faite dans les instruments visés à l'article 14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui

a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.

Article 9

Inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international

A la requête de la personne au nom de laquelle est inscrit l'enregistrement international, ou à la requête d'un Office intéressé faite d'office ou sur demande d'une personne intéressée, le Bureau international inscrit au registre international tout changement de titulaire de cet enregistrement, à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes sur le territoire desquelles ledit enregistrement a effet et à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans l'enregistrement, sous réserve que le nouveau titulaire soit une personne qui, selon l'article 2.1), est habilitée à déposer des demandes internationales.

Article 9^{bis}

Certaines inscriptions concernant un enregistrement international

Le Bureau international inscrira au registre international

- i) toute modification concernant le nom ou l'adresse du titulaire de l'enregistrement international,
- ii) la constitution d'un mandataire du titulaire de l'enregistrement international et toute autre donnée pertinente concernant un tel mandataire,
- iii) toute limitation, à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes, des produits et des services énumérés dans l'enregistrement international,
- iv) toute renonciation, radiation ou invalidation de l'enregistrement international à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes,
- v) toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement d'exécution, concernant les droits sur une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international.

Article 9^{ter}

Taxes pour certaines inscriptions

Toute inscription faite selon l'article 9 ou selon l'article 9^{bis} peut donner lieu au paiement d'une taxe.

Article 9^{quater}**Office commun de plusieurs Etats contractants**

1) Si plusieurs Etats contractants conviennent de réaliser l'unification de leurs lois nationales en matière de marques, ils pourront notifier au Directeur général

- i) qu'un Office commun se substituera à l'Office national de chacun d'eux, et
- ii) que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme un seul Etat pour l'application de tout ou partie des dispositions qui précèdent le présent article ainsi que des dispositions des articles 9^{quinquies} et 9^{sexies}.

2) Cette notification ne prendra effet que trois mois après la date de la communication qui en sera faite par le Directeur général aux autres parties contractantes.

Article 9^{quinquies}**Transformation d'un enregistrement international en demandes nationales ou régionales**

Lorsque, au cas où l'enregistrement international est radié à la requête de l'Office d'origine en vertu de l'article 6.4), à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans ledit enregistrement, la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international dépose une demande d'enregistrement de la même marque auprès de l'Office de l'une des parties contractantes sur le territoire desquelles l'enregistrement international avait effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4) ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3^{ter}.2) et, si l'enregistrement international bénéficiait d'une priorité, ladite demande bénéficiera de la même priorité, sous réserve

- i) que ladite demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié,
- ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international à l'égard de la partie contractante intéressée, et
- iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.

Article 9^{sexies}**Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid (Stockholm)**

1) Lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, l'Office d'origine est l'Office d'un Etat qui est partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement

de Madrid (Stockholm), les dispositions du présent Protocole n'ont pas d'effet sur le territoire de tout autre Etat qui est également partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm).

2) L'Assemblée peut, à la majorité des trois quarts, abroger l'alinéa 1), ou restreindre la portée de l'alinéa 1), après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la majorité des pays parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) sont devenus parties au présent Protocole. Seuls les Etats qui sont parties audit Arrangement et au présent Protocole auront le droit de prendre part au vote de l'Assemblée.

**Article 10
Assemblée**

1)a) Les parties contractantes sont membres de la même Assemblée que les pays parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm).

b) Chaque partie contractante est représentée dans cette Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la partie contractante qui l'a désignée, à l'exception des frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de chaque partie contractante qui sont à la charge de l'Union.

2) L'Assemblée, outre les fonctions qui lui incombent en vertu de l'Arrangement de Madrid (Stockholm),

- i) traite de toutes les questions concernant l'application du présent Protocole;
- ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision du présent Protocole, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont pas parties au présent Protocole;
- iii) adopte et modifie les dispositions du règlement d'exécution qui concernent l'application du présent Protocole;
- iv) s'acquitte de toutes autres fonctions qu'implique le présent Protocole.

3)a) Chaque partie contractante dispose d'une voix dans l'Assemblée. Sur les questions qui concernent uniquement les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), les parties contractantes qui ne sont pas parties audit Arrangement n'ont pas le droit de vote, tandis que, sur les questions qui concernent uniquement les parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.

b) La moitié des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.

c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur cette question, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions des articles 5.2)e), 9sexies.2), 12 et 13.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul membre de l'Assemblée et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

4) En plus de ses réunions en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires conformément à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), l'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur les questions qu'il est proposé d'inclure dans l'ordre du jour de la session. L'ordre du jour d'une telle session extraordinaire est préparé par le Directeur général.

Article 11

Bureau international

1) Les tâches relatives à l'enregistrement international selon le présent Protocole ainsi que les autres tâches administratives concernant le présent Protocole sont assurées par le Bureau international.

2)a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision du présent Protocole.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation desdites conférences de révision.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans lesdites conférences de révision.

3) Le Bureau international exécute toutes autres tâches concernant le présent Protocole qui lui sont attribuées.

Article 12

Finances

En ce qui concerne les parties contractantes, les finances de l'Union sont régies par les mêmes dispositions que celles qui figurent à l'article 12 de l'Arrangement de Madrid (Stockholm), étant entendu que tout renvoi à l'article 8 dudit Arrangement est considéré comme un renvoi à l'article 8 du présent Protocole. En outre, aux fins de l'article 12.6)b) dudit Arrangement, les organisations contractantes sont, sous réserve d'une décision unanime contraire de l'Assemblée, considérées comme appartenant à la classe de contribution I (un) selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Article 13

Modification de certains articles du Protocole

1) Des propositions de modification des articles 10, 11, 12 et du présent article peuvent être présentées par toute partie contractante ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

2) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 10 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des Etats et des organisations intergouvernementales qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur la modification. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les Etats et organisations intergouvernementales qui sont des parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure.

Article 14

Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur

1)a) Tout Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut devenir partie au présent Protocole.

b) En outre, toute organisation intergouvernementale peut également devenir partie au présent Protocole lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- i) au moins un des Etats membres de cette organisation est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
- ii) ladite organisation possède un Office régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant effet sur le territoire de l'organisation, sous réserve qu'un tel Office ne fasse pas l'objet d'une notification en vertu de l'article 9^{quater}.

2) Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut signer le présent Protocole. Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut, s'il a signé le présent Protocole, déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou, s'il n'a pas signé le présent Protocole, déposer un instrument d'adhésion au présent Protocole.

3) Les instruments visés à l'alinéa 2) sont déposés auprès du Directeur général.

4a) Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après le dépôt de quatre instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, sous réserve qu'au moins un de ces instruments ait été déposé par un pays partie à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) et qu'au moins un autre de ces instruments ait été déposé par un Etat non partie à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) ou par une des organisations visées à l'alinéa 1)b).

b) A l'égard de tout autre Etat ou organisation visé à l'alinéa 1), le présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification, son acceptation, son approbation ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général.

5) Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole, ou de son instrument d'adhésion audit Protocole, déclarer que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu du présent Protocole avant la date d'entrée en vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l'objet d'une extension à son égard.

Article 15 **Dénonciation**

1) Le présent Protocole demeure en vigueur sans limitation de durée.

2) Toute partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Directeur général.

3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par une partie contractante avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard de cette partie contractante.

5a) Lorsqu'une marque fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet, dans l'Etat ou l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation devient effective, le titulaire dudit enregistrement peut déposer, auprès de l'Office dudit Etat ou de ladite organisation, une demande d'enregistrement de la même marque, qui sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4) ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3^{ter}.2) et qui, si l'enregistrement bénéficiait de la priorité, bénéficiera de la même priorité, sous réserve

- i) que ladite demande soit déposée dans les deux ans à compter de la date à laquelle la dénonciation est devenue effective,
- ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a dénoncé le présent Protocole, et
- iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.

b) Les dispositions du sous-alinéa a) s'appliquent aussi à l'égard de toute marque qui fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet, dans des parties contractantes autres que l'Etat ou l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation devient effective, et dont le titulaire, en raison de la dénonciation, n'est plus habilité à déposer des demandes internationales selon l'article 2.1).

Article 16

Signature; langues; fonctions de dépositaire

1a) Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire en langues française, anglaise et espagnole et est déposé auprès du Directeur général lorsqu'il n'est plus ouvert à la signature à Madrid. Les textes dans les trois langues font également foi.

b) Des textes officiels du présent Protocole sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements et organisations intéressés, dans les langues allemande, arabe, chinoise, italienne, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.

2) Le présent Protocole reste ouvert à la signature, à Madrid, jusqu'au 31 décembre 1989.

3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de l'Espagne, des

textes signés du présent Protocole à tous les Etats et organisations intergouvernementales qui peuvent devenir parties au présent Protocole.

4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

5) Le Directeur général notifie à tous les Etats et organisations internationales qui peuvent devenir parties ou sont parties au présent Protocole les signatures, les dépôts d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que l'entrée en vigueur du présent Protocole et de toute modification de celui-ci, toute notification de dénonciation et toute déclaration prévue dans le présent Protocole.

LISTE DES PARTICIPANTS

I. Délégations membres

ALGÉRIE

Chef de la Délégation

D. Khatib, Ambassadeur, Ambassade d'Algérie, Madrid

Délégués

F. Mekidèche, Chef de bureau, Direction de la qualité, Ministère du commerce
 F. Bouzid, Directeur de la propriété industrielle et commerciale, Centre national du registre du commerce
 M.S. Ladjouzi, Premier Secrétaire, Ambassade d'Algérie, Madrid

ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D')

Chef de la Délégation

G. Brunner, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Embassy of the Federal Republic of Germany, Madrid

Chef suppléant de la Délégation

A. Krieger, Director-General, Federal Ministry of Justice

Chef adjoint de la Délégation

A. von Mühlendahl, Head of Division, Federal Ministry of Justice

Délégués

G. Fuhrmann, Counsellor, Embassy of the Federal Republic of Germany, Madrid
 M. Bühring, Head, Trademark Division, German Patent Office
 F.-K. Beier, Managing Director, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich

AUTRICHE

Chef de la Délégation

J. Fichte, President, Austrian Patent Office, Federal Ministry for Economic Affairs

Chef suppléant de la Délégation

G. Mayer-Dolliner, Head, Legal Department, Austrian Patent Office, Federal Ministry for Economic Affairs

Délégué

C. Berlakovits, Minister-Counsellor, Embassy of Austria, Madrid

BELGIQUE

Chef de la Délégation

C. Winterbeeck, Ambassadeur, Ambassade de Belgique, Madrid

Chef adjoint de la Délégation

W.J.S. Peeters, Conseiller adjoint, Office belge de la propriété industrielle, Ministère des affaires économiques

Délégué

P. Vercauteren Drubbel, Conseiller économique, Ambassade de Belgique, Madrid

BULGARIE

Chef de la Délégation

K. Iliev, Director General, Institute of Inventions and Rationalizations

Chef suppléant de la Délégation

P. Karayanev, Director, Institute of Inventions and Rationalizations

DANEMARK

Chef de la Délégation

P.L. Thoft, Director, Danish Patent Office

Chef adjoint de la Délégation

L. Østerborg, Head of Division, Danish Patent Office

Délégués

J.E. Carstad, Adviser, Danish Patent Office
 N.H. Svendsen, Head of Section, Ministry of Industry

ÉGYPTE

Délégués

A.G.M. Fouad, Directeur des affaires de la propriété industrielle, Administration de l'enregistrement commercial, Ministère de l'approvisionnement et du commerce intérieur
 N. Gabr, Conseiller, Mission permanente, Genève

ESPAGNE

Chef de la Délégation

F. Panizo Arcos, Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía

Chef suppléant de la Délégation

J. Delicado Montero-Ríos, Director General, Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria y Energía

Délégués

A. Casado Cerviño, Director, Departamento de Estudios y Relaciones Internacionales, Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria y Energía
 A. Rambla Jovani, Subdirector General de Coordinación Comunitaria para Asuntos Industriales, Energéticos y de Transportes y Comunicaciones
 C. Muñoz Caparros, Directora, Departamento de Signos Distintivos, Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria y Energía
 I. Ybáñez Rubio, Secretario de Embajada, Dirección General de Organizaciones y Conferencias Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores
 M. Hidalgo Llamas, Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales, Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria y Energía
 T. de las Heras Lorenzo, Jefe de Area de Examen, Departamento de Signos Distintivos, Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria y Energía
 M.T. Yeste López, Consejero Técnico, Departamento de Signos Distintivos, Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria y Energía

J.L. Barbero Checa, Consejero Técnico, Dirección General, Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria y Energía

A. Fernández Picaza, Funcionario, Servicio de Recursos, Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria y Energía

FRANCE

Chef de la Délégation

H. Benoît de Coignac, Ambassadeur, Ambassade de France, Madrid

Chef suppléant de la Délégation

J.-C. Combaldieu, Directeur du Service de la propriété industrielle au Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire et Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Délégués

J.-P. Beraudo, Magistrat, Chef du bureau du droit européen et international, Ministère de la justice

B. Vidaud, Expert juridique, Attachée à la Direction de l'Institut national de la propriété industrielle

Délégué suppléant

T. Best, Adjoint au Ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales, Ambassade de France, Madrid

GRÈCE

Chef de la Délégation

P. Economou, Ambassador, Embassy of Greece, Madrid

Chef suppléant de la Délégation

J. Voulgaris, Professor of Law, University of Thrace

Délégués

A. Abariotou, Legal Advisor to the Department of European Community Affairs, Ministry of Foreign Affairs

P. Geroulakos, Legal Adviser (Industrial Property), Ministry of Commerce

HONGRIE

Chef de la Délégation

Gy. Pusztaï, President, National Office of Inventions

Délégués

J. Bobrovsky, Head, Legal and International Division, National Office of Inventions

G. Bánrévy, Director General, Ministry of Trade

E. Boytha-Füzesséry, Head, Trademark Section, National Office of Inventions

IRLANDE

Chef de la Délégation

S. Fitzpatrick, Controller of Patents, Patents Office, Department of Industry and Commerce

Délégués

H.A. Hayden, Assistant Principal, Trademarks Division, Patents Office, Department of Industry and Commerce

F.X. O'Donoghue, First Secretary, Embassy of Ireland, Madrid

A. O'Neill, Third Secretary, Embassy of Ireland, Madrid

Conseiller

M.P. Feely, Legal Assistant to the Attorney General, Office of the Attorney General

ITALIE

Chef de la Délégation

M.G. Fortini, Ministre plénipotentiaire, Délégué aux accords de propriété industrielle, Ministère des affaires étrangères

Chef suppléant de la Délégation

P. Iannantuono, Conseiller de la Cour des comptes

Délégué

P. Peyron, Expert

Délégué suppléant

D. Perico, Premier Secrétaire, Ambassade d'Italie, Madrid

LIECHTENSTEIN

Délégué

D. von Muralt, Conseiller d'ambassade, Ambassade de Suisse, Madrid

LUXEMBOURG

Chef de la Délégation

R. Mayer, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Ambassade du Luxembourg, Madrid

Chef suppléant de la Délégation

F. Schlessler, Inspecteur principal, Chef du service de la propriété intellectuelle, Ministère de l'économie et des classes moyennes

Délégués

G. Bombled, Secrétaire, Ambassade du Luxembourg, Madrid

M. Kommer, Attachée, Ambassade du Luxembourg, Madrid

MAROC

Chef de la Délégation

A. Guessous, Ambassadeur, Ambassade du Maroc, Madrid

Chef suppléant de la Délégation

A. Bendaoud, Premier Secrétaire, Mission permanente, Genève

Déléguée

H. Abbar, Chef du Service des marques, dessins et modèles industriels, Office marocain de la propriété industrielle

MONGOLIE

Chef de la Délégation

D. Tsendamba, Deputy Chairman, State Committee for Science, Technology and Higher Education

Délégué

D. Zolboot, Officer, State Committee for Science, Technology and Higher Education

PAYS-BAS

Chef de la Délégation

H.R. Furstner, Member, Board of Appeal, Patent Office

Chef adjoint de la Délégation

D. Verschure, Legal Adviser, Ministry of Economic Affairs

Délégué

M.C. Geuze, General Secretary, Patent Office

PORTUGAL

Chef de la Délégation

J.C. Paulouro das Neves, Ambassadeur, Ambassade du Portugal, Madrid

Chef suppléant de la Délégation

J. Mota Maia, Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Délégués

R.A. Costa de Morais Serrão, Directeur de services de l'Institut national de la propriété industrielle

J. Pereira da Cruz, Agent officiel de la propriété industrielle

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

Chef de la Délégation

J. Hemmerling, President, Office for Inventions and Patents

Délégués

S. Schröter, Head of Department, Office for Inventions and Patents
M. Mönch, Interpreter

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

Chef de la Délégation

Li Jin Gyu, Director, Ministry of Foreign Affairs

Délégués

Hong Yong, Expert, Ministry of Foreign Affairs
Kim Yu Chol, Official, Invention Committee, The State Committee for Science and Technology

ROUMANIE

Délégué

P. Moldoveanu, Counsellor, Embassy of Romania, Madrid

ROYAUME-UNI

Chef de la Délégation

N. Gordon-Lennox, Ambassador, Embassy of the United Kingdom, Madrid

Chefs suppléants de la Délégation

P.J. Cooper, Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks, The Patent Office
V. Tarnofsky, Assistant Comptroller, Industrial Property and Copyright Department, The Patent Office

Délégués

A. Sugden, Superintending Examiner, The Patent Office
M. Todd, Senior Examiner, The Patent Office

SUISSE

Chef de la Délégation

J.-L. Comte, Directeur de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle

Chef suppléant de la Délégation

J.-D. Pasche, Chef de la Division des marques, Office fédéral de la propriété intellectuelle

Délégués

D. von Muralt, Conseiller d'ambassade, Ambassade de Suisse, Madrid
A. Degen, Directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie

TCHÉCOSLOVAQUIE

Chef de la Délégation

E. Mück, Deputy President, Federal Office for Inventions

Chef suppléant de la Délégation

L. Dokoupil, Director, Department of Trademarks and Industrial Designs, Federal Office for Inventions

Délégué

J. Prošek, Senior Advisor, Federal Office for Inventions

UNION SOVIÉTIQUE

Chef de la Délégation

L.E. Komarov, First Deputy Chairman, State Committee for Inventions and Discoveries

Délégués

S.A. Gorlenko, Director, Department of Trade Marks, State Committee for Inventions and Discoveries
V.I. Matsarsky, Second Secretary, Advanced Technologies Division, Directorate of International Scientific and Technological Cooperation, Ministry of Foreign Affairs
Y.P. Pimoshenko, Senior Specialist, Chancellery of the Prime Minister
L.P. Salenko, Senior Expert, Department of Trade Marks, State Committee for Inventions and Discoveries
V.M. Oushakov, Director, International Cooperation Department, State Committee for Inventions and Discoveries

VIET NAM

Chef de la Délégation

Nguyen Duc Than, Deputy Director, National Office on Inventions

Délégué

Vu Huy Tan, Expert, Ministry of Foreign Affairs

YOUgoslavIE

Chef de la Délégation

B. Žarković, Director, Federal Patent Office

Chef suppléant de la Délégation

T. Lisavač, Head, Distinctive Signs Department, Federal Patent Office

Délégué

V. Milenković, Secretary for Economic Affairs, Embassy of Yugoslavia, Madrid

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CE)

Chefs de la Délégation

I.E. Schwartz, Director for Approximation of Laws, Freedom of Establishment and Freedom to Provide Services, Directorate General for Internal Market and Industrial Affairs, Commission of the European Communities
A. Casado Cerviño, Subdirector General, Registro de la Propiedad Industrial de España; Presidencia del Consejo de las Comunidades Europeas

Chef adjoint de la Délégation

B. Schwab, Head, Service for Industrial Property and Broadcasting Policy, Directorate General for Internal Market and Industrial Affairs, Commission of the European Communities

Délégués

J.L. Barbero Checa, Consejero Técnico, Dirección General, Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria y Energía, Espagne; Presidencia del Consejo de las Comunidades Europeas
A. Brun, Principal Administrator, Directorate-General for Internal Market and Industrial Affairs, Commission of the European Communities
E. Nootboom, Administrator, Directorate-General for Internal Market and Industrial Affairs, Commission of the European Communities
G. Heil, Expert, Commission of the European Communities
V. Scordamaglia, Director, Secretariat-General of the Council of the European Communities
E. Solorzano González, Head of Division, Secretariat-General of the Council of the European Communities
H.W. Kunhardt, Principal Administrator, Secretariat-General of the Council of the European Communities
K. Mellor, Principal Administrator, Secretariat-General of the Council of the European Communities
J. Breuls, Administrator, Secretariat-General of the Council of the European Communities
J. Huber, Principal Administrator, Legal Service of the Council of the European Communities

II. Délégations observatrices

ARGENTINE

Chef de la Délégation

N. Vidal, Ministro, Embajada de Argentina, Madrid

Déleguée

B.L. Jones, Primer Secretario, Embajada de Argentina, Madrid

BURUNDI

Délégué

P. Nzinahora, Ambassadeur, Ambassade du Burundi, Paris

CAMEROUN

Chef de la Délégation

A. Ngongang Ouandji, Ambassadeur, Ambassade du Cameroun, Madrid

Conseiller

J.-C. Shanda-Tonme, Chef de service des institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies, Direction des organisations internationales et de la coopération multilatérale, Ministère des relations extérieures

CHINE

Chef de la Délégation

Guan Guoping, Deputy Director General, State Administration for Industry and Commerce

Déleguée

Tao Junying, Deputy Head, International Registration Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce

CÔTE D'IVOIRE

Délégué

K. Balo, Premier Conseiller, Ambassade de Côte d'Ivoire, Madrid

Délégué suppléant

K.M. Asseman, Premier Secrétaire, Ambassade de Côte d'Ivoire, Madrid

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Déleguée

R.G. Bowie, Attorney-Adviser, Office of Legislation and International Affairs, Patent and Trademark Office, Department of Commerce

FINLANDE

Chef de la Délégation

M. Enäjärvi, Director General, National Board of Patents and Registration

Chef suppléant de la Délégation

R. Luoma, Commercial Counsellor, Ministry of Trade and Industry

Déleguée

S.-L. Lahtinen, Head of Department, National Board of Patents and Registration

Délégué suppléant

J. Turtola, Assistant Commercial Attaché, Embassy of Finland, Madrid

JAPON

Délégués

T. Miyamoto, First Secretary, Embassy of Japan, Madrid
S. Takakura, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

LIBAN

Délégué

G. Ayoub, Conseiller, Ambassade du Liban, Madrid

LIBYE

Délégués

O.O. Zarmouh, Director General, Production Division, Secretariat of Economy
H. Mesellati, Manager for Financial Administration, Industrial Research Center

NIGÉRIA

Délégué

E.O. Jegede, Registrar of Trade Marks, Patents and Designs, Federal Ministry of Trade

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Délégués

T.J. Kim, Chairman, Appellate Trial Board, Industrial Property Office
S.D. Ahn, Counsellor, Embassy of the Republic of Korea, Madrid

SÉNÉGAL

Délégué

A.M. Dieng, Chef de service de la propriété industrielle et de la technologie, Ministère du développement industriel et de l'artisanat

SUÈDE

Chef de la Délégation

S. Niklasson, Director-General, Royal Patent and Registration Office

Chefs suppléants de la Délégation

K. Sundström, Head, Trademark Department, Royal Patent and Registration Office
A. Morner, Legal Adviser, Ministry of Justice

Conseiller

H.O.J. Regner, Secretary to the Standing Committee on Civil Law Legislation, The Swedish Parliament (the Riksdag)

URUGUAY

Déleguée

E.M. Fajardo Castaing, Segundo Secretario, Embajada de Uruguay, Madrid

ZAÏRE

Chef de la Délégation

T. Bate Tangale, Ambassadeur, Ambassade du Zaïre, Madrid

Chef suppléant de la Délégation

D. Mbala, Premier Conseiller d'ambassade, Ambassade du Zaïre, Madrid

III. Organisation intergouvernementale

Bureau Benelux des marques (BBM)

M. Engels, Président de l'Office néerlandais des brevets et Président du Conseil d'administration du Bureau Benelux des marques

L.J.M. van Bauwel, Directeur, Bureau Benelux des marques

Hansmann (Patent Attorney, Munich); H.-J. Mueller (Patent Attorney, Munich)

Chartered Institute of Patent Agents, United Kingdom (CIPA): T.L. Johnson (Patent Agent, London); B. Fisher (Past President; Patent Agent, London)

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, Espagne (COAPI): V.G. Vega (Presidente); M.A. Baz (Abogado de Patentes, Madrid); A. Elzaburu (Abogado de Patentes, Madrid)

IV. Organisations internationales non gouvernementales

Association Benelux des conseils en marques et modèles (BMM): F. Gevers (Ancien président)

Comité des instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA): N. Alber (Patent Attorney, Munich); A. Hansmann (Patent Attorney, Munich); H.-J. Mueller (Patent Attorney, Munich); T. Johnson (Patent Agent, London)

Association des praticiens des Communautés européennes dans le domaine des marques (ECTA): F. Gevers (Secrétaire général); D. Bandin (Membre du Conseil; Unilever, Espagne, S.A., Madrid); A. Elzaburu (Miembro del Consejo; Abogado de Patentes, Madrid)

De Danske Patentagenter Forening (DPAA): F. Nielsen (Patent Attorney, Advocate, Tastrup)

Association européenne des industries de produits de marque (AIM): G. Kunze (Vice-Président, Société des Produits Nestlé S.A., Vevey)

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, République fédérale d'Allemagne (DVGR): F. Winter (Patent Department, BASF AG, Ludwigshafen); W. Boekel (Patent Department, Siemens AG, Erlangen)

Association française des praticiens du droit des marques et des modèles, France (APRAM): J. Charrière (Vice-président; Juriste, Responsable du département de la propriété industrielle, Société Roussel Uclaf, Paris)

Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique (EFPIA): P. Bocken (Trademark Attorney, Smith Kline and French Laboratories, Genval-Rixensart); P. Leardini (Conseiller juridique, Bruxelles)

Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP): A. Bercovitz (Profesor, Departamento de Derecho Mercantil, Universidad a Distancia, Madrid); E. Galan (Profesor, Departamento de Derecho Mercantil, Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI): B. Fisher (President); H. Sonn (Vice-Président, Patent Attorney, Vienna); T.L. Johnson (Patent Agent, London); A. de Sampaio (Patent Agent, Lisbon); A. Hansmann (Patent Attorney, Munich)

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI): R. Harle (Membre d'honneur; Conseil en brevets d'invention, Paris)

Fédération mondiale des annonceurs (FMA): P.P. de Win (Director General)

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., République fédérale d'Allemagne (BDI): W. Boekel (Patent Department, Siemens AG, Erlangen); F. Winter (Patent Department, BASF AG, Ludwigshafen)

Institute of Trade Mark Agents, United Kingdom (ITMA): D.G. Turner (President); J.A. Groom (Trademark Agent, Croydon); T.L. Johnson (Patent Agent, London)

Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI): B. de Passemar (Chargé de mission auprès de la Direction générale)

Institut Max Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence (MPI): H.P. Kunz-Hallstein (Senior Research Fellow)

Chambre de commerce internationale (CCI): F. Pombo (Abogado, Madrid)

Istituto Nazionale per la Difesa, Identificazione e Certificazione dei Marchi Autentici, Italia (INDICAM): L. Bordoni (Managing Director); G. Jacobacci (Vice-President)

Chambre des spécialistes en marques et modèles, France (CSMM): A. Armengaud (Conseil en brevets d'invention, Paris); H. Thireau (Conseil en marques, dessins et modèles, Paris)

Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC): G. Ulloa (Abogado, Madrid)

Chambre fédérale des conseils en brevets, République fédérale d'Allemagne (FCPA): N. Alber (Patent Attorney, Munich); A.

Pharmaceutical Trade Marks Group, United Kingdom (PTMG): A. Cox (Assistant Trade Marks Manager, Wellcome Foundation, Ltd., London); D.T. Rossiter (Honorary President)

The United States Trademark Association (USTA): R.A. Rolfe (Executive Director); J. Lauber (Chairman, International

Advisory Group); Y. Chicoine (International Manager); R. Kareken (Immediate Past President; Assistant General Counsel, Eastman Kodak Company, New York)

Trade Marks, Patents and Design Federation, United Kingdom (TMPDF): D.H. Tathan (President Elect; Member of the Council); D.T. Rossitter (Member of the Council; Director, Compu-mark (UK) Ltd., London)

Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE): H. Molijn (Chef du département des marques, Unilever N.V., Rotterdam); M. van Kaam (Head, Trademarks Section, Philips International B.V., Eindhoven)

Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, France (UNIFAB): A. Thierr (Directeur général)

Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI): C. Kik (Trésorier; Avocat, La Haye); M.A. Baz (Abogado de Patentes, Madrid)

V. Bureaux, commissions et comités

Conférence

Président : J. Delicado Montero-Ríos (Espagne)
Vice-présidents : A. Krieger (Allemagne (République fédérale d')); J. Mota Maia (Portugal); J. Hemmerling (République démocratique allemande); V. Tarnofsky (Royaume-Uni); Nguyen Duc Than (Viet Nam); B. Žarković (Yougoslavie)
Secrétaire : A. Schäfers (OMPI)

Commission de vérification des pouvoirs

Président : L.E. Komarov (Union soviétique)
Vice-présidents : M.G. Fortini (Italie); A. Bendaoud (Maroc)
Secrétaire : G. Ledakis (OMPI)

Membres : Autriche, Tchécoslovaquie

Commission principale

Président : J.-C. Combaldieu (France)

Vice-présidents : F. Mekidèche (Algérie); Gy. Puztai (Hongrie)
Secrétaire : F. Curchod (OMPI)

Comité de rédaction

Président : J.-L. Comte (Suisse)
Vice-présidents : A. von Mühlendahl (Allemagne (République fédérale d')); N. Gabr (Egypte)
Secrétaire : P. Mangué (OMPI)

Membres : Espagne, Royaume-Uni, Union soviétique

D'office : Le président de la Commission principale : J.-C. Combaldieu (France)

Comité directeur

Le président de la Conférence : J. Delicado Montero-Ríos (Espagne)
Le président de la Commission de vérification des pouvoirs : L.E. Komarov (Union soviétique)
Le président de la Commission principale : J.-C. Combaldieu (France)
Le président du Comité de rédaction : J.-L. Comte (Suisse)

VI. Bureau international de l'OMPI

- A. Bogsch, Directeur général
- A. Schäfers, Vice-directeur général
- F. Curchod, Directeur du Cabinet du Directeur général
- G. Ledakis, Conseiller juridique
- P. Mangué, Conseiller principal, Division de la propriété industrielle (projets spéciaux)
- M. Qayoom, Administrateur principal chargé de programme, Bureau de la coopération pour le développement et des relations extérieures avec l'Asie et le Pacifique
- C. Graffigna Sperling, Administrateur principal chargé de programme, Bureau de la coopération pour le développement et des relations extérieures avec l'Amérique latine et les Caraïbes
- I. Pérez-Fernández, Traducteur-réviseur, Section linguistique
- R. Derqué, Traductrice, Section linguistique
- T. Niinomi, Administrateur adjoint, Section du droit de la propriété industrielle, Division de la propriété industrielle
- A. Damond, Chef du Service du courrier, des documents et des réunions
- C. Claa, Assistant administratif principal, Service du courrier, des documents et des réunions

Union de Paris

Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions

Sixième session
(Genève, 24-28 avril 1989)

NOTE*

Introduction

Le Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (ci-après dénommé «comité d'experts») a tenu sa sixième session¹, à Genève, du 24 au 28 avril 1989.

Les Etats suivants, membres de l'Union de Paris, étaient représentés à la session : Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chine, Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Ghana, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Madagascar, Mexique, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union soviétique, Zambie (44).

Les Etats suivants, membres de l'OMPI, étaient représentés par des observateurs : Bangladesh, Chili, Colombie, El Salvador, Equateur, Honduras, Inde, Panama, Paraguay (9). Des représentants de quatre organisations intergouvernementales et de 29 organisations non gouvernementales ont également participé à la session en qualité d'observateurs. La liste des participants suit la présente note.

Le comité d'experts a examiné 11 questions dans l'ordre suivant :

- i) publication de la demande;
- ii) délais de recherche et d'examen quant au fond;
- iii) révocation administrative des brevets («opposition postérieure à la délivrance»);
- iv) modifications des brevets délivrés;
- v) inventions brevetables;
- vi) unité de l'invention;
- vii) rétablissement du droit de revendiquer la priorité;

viii) pluralité de demandes pour la même invention;

ix) détermination de l'étendue de la protection;

x) taxes de maintien en vigueur;

xi) protection provisoire.

Les cinq premières questions ont été examinées par le comité d'experts pour la première fois. Ces questions se rapportaient à des propositions et des idées présentées pendant la deuxième partie de la cinquième session du comité d'experts (12-16 décembre 1988) par la délégation du Japon (questions i), iii) et iv)), la délégation des Etats-Unis d'Amérique (question ii)) et la délégation du Royaume-Uni (question v)).

Les six autres questions avaient déjà été examinées par le comité d'experts à des sessions précédentes : la question vi) à trois reprises (lors des deuxième et troisième sessions et au cours de la deuxième partie de la cinquième session); la question vii) à deux reprises (lors de la quatrième session et de la première partie de la cinquième session); les questions viii) et ix) à deux reprises (lors de la troisième session et de la première partie de la cinquième session); et les questions x) et xi) à deux reprises (lors de la quatrième session et de la première partie de la cinquième session).

Les mémorandums établis par le Bureau international sur les questions vi) à xi) ont été intégralement reproduits dans *La Propriété industrielle* comme suit : pour la question vi), 1987, p. 290 à 296; pour la question vii), 1988, p. 404 à 407; pour la question viii), 1987, p. 237 à 250; pour la question ix), 1987, p. 250 à 258; pour les questions x) et xi), 1988, p. 245 à 254.

Les délibérations de la sixième session du comité d'experts ont eu lieu sur la base des documents suivants établis par le Bureau international de l'OMPI : «Projet de traité sur l'harmonisation des législations sur les brevets; projet de règlement d'exécution (articles 106, 107, 108, 110 et 200 et règles 106, 107 et 110)» (document HL/CE/VI/2), «Rectificatif au document HL/CE/VI/2» (document HL/CE/VI/2 Corr. F), «Projet de traité sur l'harmonisation des législations sur les brevets; projet de règlement d'exécution (articles 105, 109, 301, 304, 306, 307 et 308 et règles 105 et 304)» (document HL/CE/VI/3), «Supplément du document HL/CE/VI/3» (document HL/CE/VI/3 Add.); et sur la base également d'une proposition de la délégation de l'Australie intitulée «Projet d'article 108.1)» (document HL/CE/VI/4) et de propositions de la délégation des

* Etablie par le Bureau international.

¹ Pour les notes sur les quatre premières sessions et sur les deux parties de la cinquième session, voir *La Propriété industrielle*, 1985, p. 303; 1986, p. 337; 1987, p. 224; 1988, p. 195; 1988, p. 376; et 1989, p. 57.

Etats-Unis d'Amérique intitulées «Projet d'article et projet de règle sur l'unité de l'invention» (document HL/CE/V/5) et «Règle 304 (Variante A)» (document HL/CE/V/3 Rev.). Ces documents sont cités ci-après avec les passages pertinents du rapport de la sixième session du comité d'experts (document HL/CE/VI/5).

Après les observations générales formulées par un certain nombre de délégations et de représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, le comité d'experts a examiné les questions ci-après.

Article 106 : Publication de la demande

Règle 106 : Façon de procéder à la publication des demandes

Deux textes concernant l'article 106 ont été soumis au comité d'experts : le premier était celui que la délégation du Japon avait proposé lors de la deuxième partie de la cinquième session (réunion de décembre 1988), et le deuxième avait été élaboré par le Bureau international. Ces textes et la règle, qui a également été élaborée par le Bureau international, avaient la teneur suivante :

Article 106

[TEXTE PROPOSÉ PAR LA DÉLÉGATION DU JAPON
LORS DE LA RÉUNION DE DÉCEMBRE 1988]

«Toute demande en instance est publiée, au plus tard peu après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de son dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, de sa date de priorité ou, dans le cas d'une demande divisionnaire, de 'continuation' ou de 'continuation-in-part', de la première date de dépôt de cette demande, à moins que la demande ne contienne des expressions ou des dessins qui, de l'avis de l'autorité compétente, sont contraires à la morale ou à l'ordre public.» (Document HL/CE/V/6, page 3)

[TEXTE ÉLABORÉ PAR LE BUREAU INTERNATIONAL]

«1) [Obligation de publier les demandes]
a) Sous réserve des sous-alinéas b) à d), l'office de la propriété industrielle publie, dans le délai prévu à l'alinéa 2) et de la façon prescrite dans le règlement d'exécution, toutes les demandes déposées auprès de lui.

b) Une demande n'est pas publiée si elle est retirée, considérée comme retirée ou rejetée avant que l'office de la propriété industrielle ait achevé la préparation technique de la publication. Si, au moment où une demande devrait être publiée conformément à l'alinéa 2), un brevet a été délivré pour cette demande, il n'est pas nécessaire de publier la demande.

c) Tout Etat contractant peut interdire la publication d'une demande pour des raisons de sécurité nationale.

d) Si l'office de la propriété industrielle estime qu'une demande contient des mots ou des dessins contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ou

dénigrants, il peut les omettre des copies de la demande généralement mises à la disposition du public. Toutefois, il indique dans ces copies le fait qu'elles sont incomplètes et qu'une copie des mots ou dessins omis peut être obtenue sur requête.

2) [Délai de publication] L'office de la propriété industrielle publie chaque demande qui a été déposée auprès de lui à bref délai après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt, ou de la date de priorité, de la demande, selon le cas. Toutefois, lorsque le déposant présente à l'office de la propriété industrielle, avant l'expiration dudit délai de 18 mois, une requête écrite en publication de sa demande, l'office de la propriété industrielle publie la demande à bref délai après la réception de la requête.»

Règle 106

«Aux fins de l'article 106 et de la règle 107, l'office de la propriété industrielle effectue la publication en mettant des copies de la demande à la disposition de toute personne souhaitant en obtenir. La mise à disposition peut s'effectuer moyennant paiement ou gratuitement. Les copies doivent être sur papier. Le texte et les dessins doivent être lisibles à l'oeil nu.»

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 106 et de la règle 106 est le suivant :

«La délégation du Japon, rappelant la proposition qu'elle avait présentée à la réunion de décembre 1988 du comité d'experts (document HL/CE/V/6), s'est déclarée disposée à procéder à un échange de vues sur la base du texte élaboré par le Bureau international à partir de cette proposition. La discussion qui a suivi a donc été fondée sur ce texte. Celui-ci a recueilli l'assentiment général, sous réserve des observations ci-après.

Article 106.1)a). Un consensus s'est dégagé en faveur du principe même de la publication rapide, étant entendu toutefois que — comme l'ont dit de nombreuses délégations et de nombreux représentants — les dispositions doivent être liées à divers types de sauvegardes énoncées dans d'autres dispositions du projet de traité, telles que l'article 307 sur la protection provisoire, et à la disposition relative aux délais de recherche et d'examen quant au fond (article 107).

Article 106.1)b), première phrase. Le principe selon lequel toutes les demandes qui conservent un certain effet juridique devraient être publiées a recueilli l'assentiment général, bien que le libellé de cette disposition ait fait l'objet de diverses objections.

Une délégation a suggéré d'ajouter l'abandon qui, aux termes de sa législation nationale, diffère du retrait. Une autre délégation a suggéré de mentionner

aussi le 'classement' d'une demande, procédure qui est adoptée aux termes de sa législation nationale lorsqu'un délai n'est pas respecté. Plusieurs délégations ont aussi suggéré de préciser dans le projet de traité que le rejet d'une demande doit être définitif pour que la première phrase de l'article 106.1)b) s'applique. Certaines délégations et certains représentants ont dit préférer que le projet de traité fixe une durée déterminée pendant laquelle le retrait de la demande entraîne la non-publication de celle-ci.

Compte tenu des observations susmentionnées, la majorité des délégations ont recommandé de réviser le texte de manière à ce qu'il ne mentionne plus les cas particuliers dans lesquels une demande ne doit pas être publiée (par exemple, si elle est retirée ou rejetée) mais établisse seulement la règle elle-même : si une demande a perdu tous ses effets juridiques à l'égard du déposant et des tiers, elle ne devrait pas être publiée; si une demande conserve un effet juridique, elle doit être publiée. Ainsi, les diverses situations qui peuvent se présenter en vertu des différentes législations nationales seraient toutes prises en compte et traitées uniformément.

Il a aussi été recommandé de réviser le texte de manière à ce qu'il prévienne la possibilité de retirer la demande, et donc d'éviter la publication, dans un délai, par exemple, de 17 mois à compter de la date de priorité ou jusqu'au moment où l'office de la propriété industrielle a mené à terme les préparatifs techniques de la publication si ce moment est postérieur à l'expiration dudit délai. On associerait ainsi la spécificité d'un délai déterminé et l'avantage qu'offre le PCT de pouvoir retirer une demande aussi tard que possible.

Article 106.1)b), deuxième phrase. Plusieurs délégations ont dit que cette phrase ne serait acceptable que si le dossier contenant la demande déposée peut être consulté par le public dans le cas où un brevet a été accordé et publié avant la publication de la demande. Il a été estimé que cela serait particulièrement important pour le bon fonctionnement de l'article 202 relatif à l'effet des demandes sur l'état de la technique.

Article 106.1)c). Le principe énoncé dans cette disposition a recueilli l'assentiment général, mais il a été reconnu que l'expression 'sécurité nationale' pouvait faire l'objet d'interprétations variées. Il faudra probablement accepter une certaine souplesse à cet égard et en faire état dans les notes explicatives correspondantes.

Article 106.1)d). Différentes opinions ont été exprimées au sujet de cette disposition. Elles allaient du souhait de voir cette disposition supprimée à l'avis que la demande dans son ensemble ne devrait pas être publiée si elle contenait des mots contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ou dénigrants. Devant la diversité des vues exprimées, le président a suggéré que le texte élaboré par le Bureau interna-

tional, qui s'inspire du PCT, pourrait suffire étant donné qu'il représente un compromis des différentes opinions.

Article 106.2). Le délai de 18 mois prévu pour la publication des demandes a semblé recueillir l'assentiment général. Cependant, des divergences d'opinion sont apparues sur le point de savoir si la publication doit avoir lieu 'à bref délai', comme prévu dans le texte actuel, ou 'aussitôt que possible' après l'expiration du délai de 18 mois. Il a été convenu que le Bureau international réexaminera la question, à la lumière en particulier de la terminologie utilisée dans le PCT.

Deux autres problèmes ont été soulevés par plusieurs délégations et représentants et il a été convenu qu'ils devraient être pris en compte au moins dans les notes explicatives correspondantes : la manière de calculer le délai de publication dans le cas des demandes divisionnaires et des demandes de 'continuation-in-part', et la manière de calculer ce délai dans le cas des demandes revendiquant une priorité multiple ou interne.

Règle 106. Le principe énoncé dans cette disposition a semblé recueillir l'assentiment général, en particulier en ce qui concerne la nécessité de définir la 'publication' selon l'esprit de la première phrase de cette règle et de garantir que des copies de la demande puissent être obtenues au moins sur papier. Cependant, il a été convenu que le Bureau international s'efforcera de simplifier la règle 106, étant entendu que la deuxième phrase, qui prévoit la publication moyennant paiement ou gratuitement, pourrait être supprimée.»

Article 107 : Délais de recherche et d'examen quant au fond

Règle 107 : Publication distincte ou différée du rapport de recherche

L'article 107 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts reposait sur une idée présentée par la délégation des Etats-Unis d'Amérique lors de la réunion du comité d'experts de décembre 1988. Cette idée et les textes de l'article et de la règle élaborés par le Bureau international sur la base de cette idée étaient libellés comme suit :

Article 107

[IDÉE PRÉSENTÉE PAR LA DÉLÉGATION
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
LORS DE LA RÉUNION DE DÉCEMBRE 1988]

«[Il faut] prévoir une disposition qui exige que les recherches soient terminées au plus tard 18 mois après la date de dépôt de la demande de brevet et que l'examen quant au fond soit entrepris dans un délai de 36 mois après la date de dépôt de la demande de brevet. ... cette proposition signifierait que la demande et le rapport de recherche devraient l'un et l'autre être publiés dans un délai de 18

mois à compter de la date de dépôt.» (Document HL/CE/V/7, paragraphes 89 et 90)

[TEXTE ÉLABORÉ PAR LE BUREAU INTERNATIONAL]

«1) [Délais] *Si la législation nationale exige que les inventions revendiquées dans les demandes fassent l'objet d'un examen quant à leur brevetabilité ('examen quant au fond'), l'office de la propriété industrielle*

i) publie pour chaque demande, en même temps qu'il publie celle-ci selon l'article 106, un rapport, établi par cet office ou en son nom, citant tous documents reflétant l'état de la technique pertinent pour l'invention revendiquée dans ladite demande ('rapport de recherche'), et

ii) commence pour chaque demande l'examen quant au fond dans un délai de trois ans à compter de la date de dépôt, ou de la date de priorité, de la demande, selon le cas.

2) [Publication distincte du rapport de recherche] *Nonobstant l'alinéa 1)i), lorsque l'article 106.2), deuxième phrase, s'applique, il n'est pas nécessaire que la demande et le rapport de recherche soient publiés en même temps, pour autant que la publication du rapport de recherche soit effectuée, de la façon prescrite dans le règlement d'exécution, aussi rapidement que possible et au plus tard à l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt, ou de la date de priorité, de la demande, selon le cas.*

3) [Retard dans la publication du rapport de recherche] *Si, nonobstant les alinéas 1) et 2), la publication du rapport de recherche ne peut pas, pour une raison exceptionnelle, être effectuée selon l'alinéa 1) ou 2), le rapport de recherche est publié, de la façon prescrite dans le règlement d'exécution, aussi rapidement que possible après la publication de la demande, et en tout cas au plus tard à l'expiration d'un délai de 24 mois à compter de la date de dépôt, ou de la date de priorité, de la demande, selon le cas.»*

Règle 107

«Lorsque l'article 107.2) ou 3) s'applique, l'office de la propriété industrielle procède soit à une nouvelle publication de la demande, et incorpore dans cette publication le rapport de recherche, soit à une publication séparée du rapport de recherche. Dans ce dernier cas, la demande à laquelle le rapport de recherche se rapporte est désignée dans la publication par la mention au moins de son numéro d'ordre et de sa date de publication.»

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 107 et de la règle 107 est le suivant :

«La délégation des Etats-Unis d'Amérique, rappelant l'idée qu'elle avait présentée lors de la

réunion de décembre 1988 du comité d'experts (paragraphes 89 et 90 du document HL/CE/V/7), a expliqué qu'elle avait initialement émis cette idée en raison des difficultés rencontrées par de nombreux déposants dans les pays où l'examen quant au fond pouvait se trouver abusivement retardé. Ces retards présentent également des inconvénients pour les tiers et le grand public, qui ignorent quels droits pourraient finalement être reconnus à l'issue de la longue procédure d'instruction des demandes et quelles responsabilités pourrait faire encourir l'exploitation de l'objet de ces demandes au cas où celles-ci finiraient par aboutir à la délivrance d'un brevet. Il a notamment été fait état de la situation dans laquelle se trouvent les demandeurs de brevet au Japon, où deux millions et demi de demandes, qui sont toutes de nature à aboutir à la délivrance d'un brevet, sont en instance à l'office de la propriété industrielle. Dans ces conditions, l'office de la propriété industrielle se décharge sur le public des tâches qui lui incombent en matière de recherches et d'examens, ce qui n'est pas juste pour ce dernier. Les pays devraient s'orienter vers un système de brevets mondial dans le cadre duquel toute demande n'ayant pas été abandonnée ferait rapidement l'objet d'une recherche et d'un examen. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, les pays européens ont déjà renoncé au système de l'examen différé intervenant à l'issue d'un délai de sept ans. Bien que l'on puisse faire valoir que le problème se trouve minimisé du fait que, pour les produits chimiques et pharmaceutiques, l'autorisation de mise sur le marché est de toute façon très longue à obtenir, cet argument n'est recevable qu'à l'égard de quelques produits et ne justifie pas pour autant les retards importants dont souffre la procédure de recherche et d'examen dans tous les domaines de la technique. Si l'on veut effectivement mettre en place un système de brevets efficace, le moment est venu d'exiger au moins que les rapports de recherche soient publiés à l'issue d'un délai de 18 mois et que l'examen quant au fond soit entrepris dans les trois ans suivant la date de dépôt ou de priorité. Cette solution n'est pas idéale étant donné qu'elle ne permet pas de fixer de délai pour l'achèvement de l'examen mais, conjuguée à l'interdiction de l'opposition préalable à la délivrance (article 108), elle contribuerait sensiblement à réduire les retards que subit actuellement l'instruction des demandes de brevet dans de nombreux pays.

Plusieurs représentants ont appuyé la position de la délégation des Etats-Unis d'Amérique et la proposition figurant à l'article 107. Elles ont marqué leur préoccupation devant la situation créée par ce 'flot' de demandes, l'instruction d'un très grand nombre d'entre elles restant en instance pendant de longues périodes au cours desquelles les tiers n'ont aucune certitude quant au bien-fondé et au sérieux de ces demandes, alors que les déposants bénéficient d'une

protection provisoire sans même être tenus de demander que l'examen soit entrepris.

La plupart des délégations des pays dont les offices de propriété industrielle procèdent à un examen quant au fond n'ont cependant pas appuyé, dans sa forme actuelle, la proposition faisant l'objet de l'article 107. Deux délégations se sont opposées à cette proposition et ont proposé sa suppression. Il a par conséquent été convenu que le Bureau international s'efforcera de réviser le texte compte tenu des questions soulevées ainsi que des observations et suggestions faites au cours des débats, qui sont principalement les suivantes :

- la question de l'opportunité de dissocier les procédures de recherche et d'examen en imposant deux délais distincts pour celles-ci, étant donné que le problème majeur semble être celui de l'examen;
- la suggestion, faite par plusieurs délégations et représentants, de permettre aux tiers de demander l'examen, sans toutefois avoir à en supporter tous les frais;
- les observations faites par certaines délégations et certains représentants, d'où il ressort que l'article 107 est lié à d'autres dispositions du projet de traité et notamment aux articles 108, 307 et 308;
- la question de savoir s'il ne conviendrait pas de fixer aussi un délai pour l'examen quant au fond (à cet égard, il a été fait mention de la législation du Royaume-Uni, aux termes de laquelle l'examen quant au fond doit être mené à terme dans un délai de quatre ans et demi à compter de la date de dépôt ou de priorité);
- la question de savoir s'il l'on ne devrait pas aussi prévoir l'accélération de la procédure d'examen, en particulier sur la requête d'un tiers;
- la situation dans laquelle se trouvent plusieurs pays dont l'office de la propriété industrielle ne dispose pas de l'infrastructure ni des moyens nécessaires pour pouvoir observer les délais fixés à l'article 107.

Le directeur général a précisé qu'il était entendu que l'article 107, de même que toutes les autres dispositions du traité, ne serait applicable qu'aux demandes déposées après l'entrée en vigueur du traité.»

Article 108 : Révocation administrative des brevets (« opposition postérieure à la délivrance »)

L'article 108 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était fondé sur une proposition faite par la délégation du Japon lors de la réunion du comité d'experts de décembre 1988. Le texte de cette proposition et le texte élaboré par le Bureau international sur la base de la proposition avaient la teneur suivante :

[TEXTE PROPOSÉ PAR LA DÉLÉGATION DU JAPON
LORS DE LA RÉUNION DE DÉCEMBRE 1988]

« 1) a) Tout Etat contractant donne à toute personne la possibilité de former, avant ou après délivrance du brevet, opposition auprès des autorités compétentes à toute demande acceptée ou à tout brevet délivré.

b) Tout Etat contractant est libre de ne pas permettre les oppositions fondées sur le non-respect d'une exigence sans rapport avec la validité d'un brevet.

2) Tout Etat contractant offre équitablement la possibilité au déposant ou au titulaire du brevet et à l'auteur de l'opposition d'exposer leurs arguments.» (Document HL/CE/V/6, page 2)

[TEXTE ÉLABORÉ PAR LE BUREAU INTERNATIONAL]

« 1) [Révocation administrative] a) *Toutepartie intéressée a le droit de demander à l'office de la propriété industrielle de révoquer, en tout ou en partie, un brevet que ledit office a délivré. Une telle requête doit pouvoir être présentée dans un délai, fixé par la législation nationale, de trois à neuf mois après la publication du brevet et peut être fondée au moins sur l'un des motifs suivants :*

i) *l'invention pour laquelle le brevet a été délivré n'est pas brevetable, dans sa totalité ou en ce qui concerne certaines revendications,*

ii) *l'exposé de l'invention contenu dans le brevet délivré n'est pas complet.*

b) *La partie demandant la révocation et le titulaire du brevet doivent avoir toute possibilité d'exposer leurs arguments à l'office de la propriété industrielle avant qu'une décision soit prise sur la requête en révocation.*

2) [Interdiction de l'opposition préalable à la délivrance] *Aucun Etat contractant ne peut autoriser des parties intéressées à s'opposer à la délivrance de brevets devant son office de la propriété industrielle; toutefois, lorsque la législation nationale d'un Etat contractant prévoit un tel système d'opposition préalable à la délivrance, cet Etat peut, pendant une période n'excédant pas dix ans à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur à son égard, continuer de le faire et il n'est pas, pendant la même période, tenu d'appliquer l'alinéa 1). Tout Etat souhaitant appliquer la phrase précédente le notifie au Directeur général.*

3) [Radiation, etc.] *Les dispositions des alinéas 1) et 2) ne portent pas atteinte à la faculté de tout Etat contractant de prévoir la radiation, l'invalidation ou l'annulation, par des tribunaux ou des autorités quasi judiciaires, de tout brevet délivré.»*

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 108 est le suivant :

« En plus du texte proposé par la délégation du Japon au cours de la deuxième partie de la cinquième session du comité d'experts et du texte élaboré par le Bureau international (HL/CE/VI/2), le comité d'experts a aussi examiné une proposition de la délégation

gation de l'Australie relative à un projet d'article 108.1) (document HL/CE/VI/4). Il a été conclu que le Bureau international devrait élaborer un nouveau projet compte tenu des commentaires et observations consignés ci-après, concernant le projet d'article 108 élaboré par ses soins ainsi que le projet d'article 108.1) proposé par la délégation de l'Australie.

Article 108.1) (texte du Bureau international). Lors de l'examen de cette disposition, les interventions de la plupart des délégations et représentants ont reposé sur l'hypothèse que l'obligation de prévoir un système administratif de révocation ou d'opposition postérieure à la délivrance ne s'imposerait qu'aux Etats contractants dont la législation nationale prévoit l'examen quant au fond des demandes de brevet.

Plusieurs délégations ont estimé que, même si les motifs de révocation n'étaient pas énoncés de façon exhaustive à l'alinéa 1)a)i) et ii), il conviendrait de prévoir expressément que la révocation peut aussi reposer sur d'autres motifs. Certaines délégations et certains représentants ont notamment estimé qu'il conviendrait de préciser que l'inclusion dans un brevet d'éléments qui ne figuraient pas dans les pièces originales de la demande peut constituer un motif de révocation, tandis qu'une délégation s'y est opposée.

Une délégation a suggéré de modifier le libellé de l'alinéa 1)a)i) de manière à prévoir qu'il peut y avoir révocation lorsque 'l'invention pour laquelle le brevet a été délivré n'est pas brevetable, dans sa totalité ou en partie', afin qu'il soit possible de modifier la rédaction des revendications.

Rappelant le libellé du projet d'article 103 (Façon de décrire l'invention), plusieurs délégations ont proposé que le motif de révocation énoncé à l'alinéa 1)a)ii) soit libellé comme suit: 'l'exposé de l'invention contenu dans le brevet délivré n'est pas suffisamment complet pour permettre à un homme du métier de mettre celle-ci à exécution'.

Une délégation a déclaré qu'elle craignait que les délais fixés pour la procédure de révocation à l'alinéa 1)a) soient trop restrictifs.

En ce qui concerne la façon de qualifier la possibilité d'exposer des arguments, qui doit être reconnue aux intéressés en vertu de l'alinéa 1)b), certaines délégations ont suggéré de supprimer le mot 'toute' avant 'possibilité', tandis que d'autres ont préconisé de remplacer les mots 'toute possibilité' par 'une possibilité adéquate' ou 'satisfaisante'. Il a été recommandé que le Bureau international recherche un qualificatif approprié et que, dans le prochain projet, les notes correspondant à cette disposition précisent qu'il est entendu que chaque partie doit avoir la possibilité d'exposer pleinement ses arguments mais qu'en même temps l'office de la propriété industrielle intéressé doit

avoir la possibilité de faire aboutir sans difficulté cette procédure de révocation.

Certaines délégations ont préconisé de prévoir à l'alinéa 1)b) que le titulaire du brevet doit avoir la possibilité d'intervenir le dernier pour exposer ses arguments au cours d'une procédure de révocation. D'autres délégations ont estimé qu'un principe aussi formel pourrait nuire à la souplesse d'action qui est nécessaire pour que les décisions en la matière soient prises en fonction des particularités de chaque cas d'espèce.

Plusieurs délégations ont estimé que l'alinéa 1)b) devrait préciser que chaque partie doit avoir la possibilité d'exposer ses arguments par écrit ou verbalement.

Article 108.2). Des divergences de vues fondamentales ont opposé, d'une part, les délégations et représentants favorables à l'interdiction de l'opposition préalable à la délivrance et à la solution consistant à limiter ces procédures à une révocation postérieure à la délivrance et, d'autre part, celles et ceux qui préconisaient soit la procédure d'opposition préalable à la délivrance, soit l'adoption de la solution consistant à laisser aux Etats contractants le choix entre l'opposition préalable à la délivrance et la révocation postérieure à la délivrance.

Les délégations et représentants favorables à un système prévoyant exclusivement la révocation postérieure à la délivrance ont marqué leur préoccupation devant les retards que la procédure d'opposition préalable à la délivrance entraîne souvent dans l'instruction des demandes de brevet, rappelant que certaines procédures d'opposition préalable à la délivrance s'étendent parfois sur une période de huit à dix ans. Ils ont aussi souligné la nécessité d'accélérer l'instruction des demandes de brevet compte tenu de l'important arriéré qui existe dans certains pays et ont insisté sur le fait que la protection provisoire est, par rapport à la protection définitive, toujours limitée d'une manière ou d'une autre.

Les délégations et représentants favorables à l'opposition préalable à la délivrance ont appelé l'attention sur le rôle que peut jouer un système de consultation publique des dossiers en permettant de faire obstacle à la délivrance de brevets entachés d'irrégularités, sur l'importance de l'opposition préalable à la délivrance, qui permet de parfaire l'examen des demandes de brevet au sein des offices dont les moyens et la documentation sont limités, et sur le fait que la protection provisoire équivaut à une protection définitive.

La délégation du Japon a souhaité apporter quelques précisions à propos des déclarations faites à plusieurs reprises au sujet des 2 500 000 demandes qui seraient en instance devant l'office des brevets de son pays. Elle a indiqué que ce chiffre n'était pas exact. D'après le rapport annuel de l'Office japonais, le nombre de demandes en instance s'élève à

2 270 000. Ce chiffre englobe toutefois les demandes de modèles d'utilité, lesquelles n'ont pas à être prises en considération dans le cadre des débats sur l'harmonisation des législations sur les brevets, ainsi que les demandes de brevet pour lesquelles l'examen n'a pas été demandé. En ce qui concerne cette dernière catégorie de demandes, il est permis de penser, d'après l'expérience, que pour un grand nombre d'entre elles l'examen ne sera jamais demandé. Le nombre de demandes de brevet en instance pour lesquels l'examen pourrait être demandé est estimé à 650 000, si bien qu'il faut considérer qu'il s'agit là du chiffre réel des demandes de brevet en instance (par opposition aux 2 500 000 dont il est fait état).

En conclusion, il a été convenu de différer tout nouvel examen de l'article 108.2) jusqu'à ce qu'il soit possible de parvenir à un accord sur l'article 108.1).

Article 108.3. Cette disposition, dans sa rédaction actuelle, a recueilli l'assentiment général.»

Article 108.1) (Proposition de la délégation de l'Australie)

Le projet d'article 108.1) proposé par la délégation de l'Australie (document HL/CE/VI/4) est libellé comme suit :

«1)a) Un Etat contractant qui délivre un brevet suite à un examen quant au fond doit prévoir que toute personne peut déposer auprès de l'office de la propriété industrielle une requête

- i) en révocation totale ou partielle; ou
- ii) en réexamen

du brevet que ledit office a délivré.

b) Lorsque l'alinéa a)i) s'applique, une telle requête doit pouvoir être présentée dans un délai fixé par la législation nationale et peut être fondée au moins sur l'un des motifs suivants :

- i) l'invention pour laquelle le brevet a été délivré n'est pas brevetable, dans sa totalité ou en ce qui concerne certaines revendications;

- ii) l'exposé de l'invention contenu dans le brevet délivré n'est pas complet.

c) Lorsque l'alinéa a)ii) s'applique, une telle requête doit pouvoir être présentée à tout moment pendant la durée de validité du brevet et peut être fondée au moins sur le motif selon lequel l'invention telle que revendiquée dans une revendication du brevet n'est pas brevetable compte tenu de telle ou telle publication imprimée.

d) La personne demandant la révocation et le titulaire du brevet doivent avoir toute possibilité d'exposer leurs arguments à l'office de la propriété industrielle avant qu'une décision soit prise sur la requête en révocation.»

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen du projet d'article 108.1) proposé par la délégation de l'Australie est le suivant :

«La délégation de l'Australie a présenté sa proposition de projet d'article 108.1) (document HL/CE/VI/4). Elle a précisé que cette proposition ne

visait que les Etats contractants dont la législation nationale exige que les demandes de brevet fassent l'objet d'un examen quant au fond. Elle a ajouté que cette proposition tendait à établir une distinction entre la procédure de révocation administrative et celle de réexamen et à permettre aux Etats contractants d'adopter l'une ou l'autre de ces procédures ou les deux en raison d'une difficulté constitutionnelle en Australie liée à la révocation administrative pour des motifs de large portée. Compte tenu des débats qui ont fait suite à la présentation de cette proposition, la délégation a suggéré de modifier l'alinéa 1)a)ii) de celle-ci en ajoutant après 'en réexamen' les mots 'afin de restreindre ou de confirmer l'étendue de la protection résultant'. La délégation a expliqué que l'alinéa 1)b) était destiné à prévoir une procédure de révocation administrative qui puisse être mise en oeuvre pendant un certain délai à fixer dans la législation nationale (et qui serait sans doute relativement court) pour des motifs plus vastes que ceux qui peuvent être invoqués pour justifier une procédure de réexamen. Par opposition à l'alinéa 1)b), l'alinéa 1)c) vise à permettre le réexamen à tout moment pendant la durée de validité du brevet dès lors que l'invention revendiquée n'est pas brevetable compte tenu de telle ou telle publication imprimée parue à la date ou avant la date de priorité de la demande en application de laquelle le brevet est délivré. La raison de limiter les motifs du réexamen à l'existence de publications imprimées comprises dans l'état de la technique est de faciliter le déroulement d'une procédure relativement rapide et efficace devant l'office de la propriété industrielle, lequel n'a pas nécessairement l'expérience ni les compétences nécessaires pour statuer sur les délicates questions de preuve souvent liées au problème de l'usage antérieur. La délégation a fait observer que l'alinéa 1)d) de sa proposition est identique à l'alinéa 1)b) du texte du Bureau international. La possibilité d'exposer des arguments, possibilité dont la reconnaissance est exigée aux termes de l'alinéa en question, a délibérément été limitée aux procédures de révocation et ne s'étend pas aux procédures de réexamen. En conclusion, la délégation a précisé qu'il était entendu que les parties de sa proposition qui reposaient sur le texte du Bureau international (notamment les motifs de révocation précisés à l'alinéa 1)b) et l'obligation de donner aux intéressés la possibilité d'exposer leurs arguments, prévue à l'alinéa 1)d)) étaient subordonnées aux observations qui avaient été faites au sujet du texte du Bureau international.

Des précisions et éclaircissements ayant été demandés, la délégation des Etats-Unis d'Amérique a expliqué la pratique suivie par l'Office des brevets et des marques de son pays en matière de réexamen. Selon cette procédure, toute personne (y compris le titulaire du brevet) peut demander que l'objet d'un brevet soit réexaminé, à condition que l'intéressé

puisse démontrer que la brevetabilité est fondamentalement remise en cause par suite de la découverte d'une publication imprimée qui n'avait pas été précédemment prise en compte par l'office mais qui était parue avant la date de priorité de la demande. Si l'office accède à la requête ainsi présentée, le titulaire du brevet et, s'il s'agit d'une personne différente, le requérant peuvent l'un et l'autre faire des déclarations; une procédure non contradictoire se déroule entre le titulaire du brevet et l'examineur, au cours de laquelle l'objet du brevet est examiné dans les mêmes conditions qu'à l'occasion de l'examen initial de la demande, les mêmes voies de recours étant également ouvertes. L'examineur peut se fonder non seulement sur la nouvelle publication imprimée signalée à l'attention de l'office dans la requête en réexamen mais aussi sur toute autre publication imprimée considérée comme pertinente. A l'issue de la procédure de réexamen, l'office délivre un certificat qui précise quel est alors le statut du brevet, celui-ci pouvant être confirmé dans sa totalité ou en partie seulement, ou encore être révoqué. Ce certificat est publié et joint à toute copie du brevet pouvant par la suite être remise par l'office. Un même brevet peut faire l'objet de requêtes en réexamen aussi souvent qu'il est possible de respecter la condition primordiale voulant que l'intéressé démontre que la brevetabilité est fondamentalement remise en cause du fait de la découverte d'une nouvelle publication imprimée. Si plusieurs requêtes en réexamen d'un même brevet ont été admises simultanément, les procédures sont jointes. Le réexamen peut aussi intervenir en même temps qu'une procédure judiciaire, bien qu'en pratique il soit habituellement demandé avant l'ouverture d'une telle procédure. La procédure de réexamen a été prévue pour offrir un moyen d'action plus rapide, moins coûteux et plus ponctuel (dans la mesure où il ne fait intervenir que les publications imprimées comprises dans l'état de la technique) qu'une procédure d'annulation judiciaire ainsi que pour mettre à profit les compétences techniques des examinateurs aux fins de l'évaluation de l'état de la technique.

Il a été convenu que la proposition de la délégation de l'Australie devrait faire l'objet d'un examen plus approfondi de la part du Bureau international, compte tenu des observations et questions suivantes :

a) Quelle est la terminologie correcte à retenir pour décrire le 'réexamen', étant donné qu'avant le réexamen seule la demande de brevet — et non le brevet — aurait été examinée?

b) Certaines délégations se sont déclarées préoccupées par la multiplicité des procédures pouvant être mises en oeuvre à la suite de la délivrance d'un brevet (révocation administrative, réexamen et annulation par voie judiciaire) et se sont interrogées sur les liens qu'il conviendrait d'établir entre elles.

c) Plusieurs délégations ont marqué leur préoccupation devant le fait que la proposition de la délégation de l'Australie n'offre pas un choix entre deux solutions parallèles étant donné que les procédures de révocation administrative, d'une part, et de réexamen, d'autre part, sont entièrement différentes.

d) Plusieurs délégations ont estimé qu'il conviendrait de préciser, dans tout nouveau projet relatif à l'article 108, quelles parties seraient autorisées à recourir à telle ou telle procédure.

e) Certaines délégations ont aussi proposé que tout article consacré au réexamen prévoie la publication des résultats de ce réexamen.

f) Une délégation a estimé que les motifs de réexamen ne devraient pas se limiter aux publications imprimées qui font partie de l'état de la technique.»

Article 110 : Modification des brevets délivrés

Règle 110 : Façon de publier les modifications apportées aux brevets délivrés

L'article 110 et la règle 110 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts étaient fondés sur une proposition faite par la délégation du Japon lors de la réunion de décembre 1988. Le texte de cette proposition et le texte de l'article et de la règle élaborés par le Bureau international étaient les suivants :

Article 110

[TEXTE PROPOSÉ PAR LA DÉLÉGATION DU JAPON
LORS DE LA RÉUNION DE DÉCEMBRE 1988]

«1) Tout Etat contractant doit permettre au titulaire d'un brevet de corriger le brevet délivré.

2) Cette correction ne doit pas étendre la portée de la revendication ou des revendications.» (Document HL/CE/V/6, page 4)

[TEXTE ÉLABORÉ PAR LE BUREAU INTERNATIONAL]

«1) [Requête en modification] *Le titulaire d'un brevet délivré peut demander à l'office de la propriété industrielle qui a délivré le brevet d'apporter des modifications au texte ou aux dessins du brevet délivré lorsque les modifications*

i) *limiteraient la portée de la protection conférée par la ou les revendications ou*

ii) *clarifieraient des ambiguïtés ou corrigeraient des fautes évidentes ou des erreurs matérielles, à condition que la portée de la protection conférée par la ou les revendications ne soit pas étendue.*

2) [Décision relative à la requête et publication des modifications] *Si et dans la mesure où il accepte la requête visée à l'alinéa 1), l'office de la propriété industrielle inscrit les modifications et les publie de la façon prescrite dans le règlement d'exécution.»*

Règle 110

«*En cas d'application de l'article 110.2), l'office de la propriété industrielle procède soit à une nouvelle publication du brevet modifié, soit à une publication séparée des modifications. Dans ce dernier cas, le brevet auquel les modifications se rapportent est désigné dans la publication par la mention au moins de son numéro d'ordre et de sa date de publication.*»

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 110 et de la règle 110 est le suivant :

«Les délibérations ont eu lieu sur la base du texte élaboré par le Bureau international.

Article 110.1). Un accord général s'est dégagé en faveur de l'incorporation de cette disposition dans le projet de traité, sous réserve des observations figurant dans le paragraphe ci-dessous. La majorité des délégations et des représentants se sont en particulier prononcés en faveur de l'incorporation de l'alinéa 1)i) dans le projet de traité en tant que garantie minimale, et ont exprimé l'avis que cette disposition justifie à elle seule un article dans le traité.

La majorité des délégations et des représentants ont estimé que l'obligation d'autoriser à apporter des modifications aux brevets délivrés devrait aussi être applicable aux Etats contractants dont la législation nationale ne prévoit pas d'examen de fond quant à la brevetabilité des demandes de brevet. La délégation d'un pays dont la législation nationale ne prévoit pas d'examen de fond quant à la brevetabilité dans la plupart des domaines techniques a fait état d'une expérience positive faite avec une procédure autorisant la modification des brevets délivrés. D'autres délégations ont souligné qu'il est particulièrement important pour les offices qui ne procèdent pas à un examen quant au fond d'autoriser la modification des brevets délivrés.

Divers points de vue ont été exprimés en ce qui concerne la disposition énoncée à l'alinéa 1)ii).

Des délégations ont estimé que la clause conditionnelle figurant à l'alinéa 1)iii), selon laquelle la portée de la protection conférée par les revendications ne doit pas être étendue par suite des modifications visées dans la disposition, ne devrait être applicable que lorsque les modifications visent à clarifier des ambiguïtés et non pas à corriger des fautes évidentes ou des erreurs matérielles.

Un certain nombre de délégations ont exprimé leur préoccupation au sujet de la possibilité d'apporter des modifications en vue de clarifier les ambiguïtés, ainsi que cela est envisagé à l'alinéa 1)ii), estimant que cette possibilité serait une source d'incertitude juridique.

Une délégation a estimé que la clause conditionnelle figurant à l'alinéa 1)iii) devrait prescrire non seulement que la portée de la protection conférée par les revendications ne devra pas être étendue mais aussi qu'elle ne devra pas être sensiblement modifiée.

Une délégation a proposé que lorsqu'une faute, qu'il s'agisse ou non d'une faute évidente ou d'une erreur matérielle, a été commise par un titulaire de brevet sans intention de tromper ou de frauder, le titulaire du brevet devra être autorisé à modifier le brevet dans un certain délai à compter de la date de délivrance du brevet, même si les changements correspondants aboutissent à étendre la portée de la protection. Lorsque des changements de ce genre sont autorisés, les droits des tiers touchés par des changements qui étendent la portée de la protection devront être sauvegardés. Cette proposition a été approuvée par un certain nombre de délégations et de représentants alors que d'autres ont marqué leur opposition, estimant que les modifications qui étendent la portée de la protection pourraient obliger à rouvrir des procédures en révocation.

Il a été suggéré par le directeur général que la meilleure façon d'intégrer la proposition tendant à autoriser les modifications qui étendraient la portée de la protection pourrait consister à donner aux Etats contractants la possibilité d'autoriser ou non des modifications de ce genre et non pas de les obliger à le faire, tout en leur imposant au moins d'autoriser les autres modifications visées dans le texte actuel de l'alinéa 1) qui ne se traduiraient pas par une extension de la portée de la protection. Tout Etat contractant autorisant les modifications qui étendraient la portée de la protection devra faire en sorte que soient respectés les droits des tiers qui se seront fondés sur le brevet délivré à l'origine, contenant des revendications plus limitées, et prévoir un délai d'un an à compter de la date de délivrance du brevet pour la présentation de modifications qui aboutiraient à une extension de la portée de la protection.

Il a été admis dans l'ensemble qu'aucune modification ayant pour résultat de divulguer de nouveaux éléments allant au-delà des éléments divulgués initialement dans la demande de brevet déposée ne devrait être autorisée, qu'elle étende ou non la portée de la protection.

Article 110.2). Le texte de cette disposition a recueilli l'assentiment général, sous réserve de la modification indiquée dans le paragraphe qui suit.

Règle 110. Il a été suggéré de supprimer cette règle étant donné qu'il n'est pas question dans le traité du mode de publication des brevets (par opposition aux demandes de brevet). Si cette règle est supprimée, il faudra modifier l'article 110.2) en supprimant de cette disposition les mots 'de la façon prescrite dans le règlement d'exécution'.

Article 200 : Inventions brevetables

L'article 200 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était fondé sur une suggestion faite par la délégation du Royaume-Uni lors de la réunion du comité d'experts de décembre 1988. Cette suggestion et l'article élaboré par le Bureau international étaient libellés comme suit :

[SUGGESTION PRÉSENTÉE PAR LA DÉLÉGATION
DU ROYAUME-UNI
LORS DE LA RÉUNION DE DÉCEMBRE 1988]

«[U]n pas important sera réalisé dans le sens de l'harmonisation lorsqu'un accord interviendra sur une définition générale du terme 'invention'.» (Document HL/CE/V/7, paragraphe 98)

[TEXTE ÉLABORÉ PAR LE BUREAU INTERNATIONAL]

«1) [Invention] *Est considérée comme une invention toute idée qui permet dans la pratique la solution d'un problème particulier dans le domaine de la technique.*

2) [Brevetabilité] *Un brevet est délivré pour une invention qui est nouvelle, qui implique une activité inventive (n'est pas évidente) et est susceptible d'application industrielle.*

3) [Nouveauté] a) *Une invention est considérée comme nouvelle s'il n'y a pas d'antériorité dans l'état de la technique.*

b) *L'état de la technique comprend tout ce qui a été divulgué, avant la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, de priorité de la demande revendiquant l'invention, en tout lieu du monde sous une forme écrite ou une autre forme graphique [ou sous toute autre forme].*

4) [Activité inventive] *Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de l'état de la technique tel qu'il est défini à l'alinéa 3)b), elle n'est pas évidente pour un homme du métier.*

5) [Application industrielle] *Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si, conformément à sa nature, son objet peut être produit ou utilisé (au sens technique) dans tout genre d'industrie.»*

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 200 est le suivant :

«Article 200.1). Il a été convenu que le traité ne doit contenir aucune définition du terme 'invention'.

Article 200.2). Cette disposition a recueilli l'assentiment général, sous réserve des observations qui suivent.

Il a été convenu qu'il conviendra de récrire le début de l'alinéa 2) en s'inspirant de la formule ci-après : 'Une invention est brevetable si elle ...'.

Des délégations ont estimé que les mots 'n'est pas évidente' figurant entre parenthèses devraient être supprimés, étant donné que le sens de l'expression 'activité inventive' est donné à l'alinéa 4).

Un certain nombre de délégations ont estimé que la condition relative à l'application industrielle devrait être remplacée par une condition d'utilité, en appelant l'attention sur les divergences de points de vue quant à la question de savoir laquelle de ces deux conditions peut être considérée comme la plus vaste. Il a été admis dans l'ensemble que les Etats contractants devraient pouvoir choisir entre l'application industrielle ou l'utilité comme troisième condition de la brevetabilité.

Article 200.3). Alors que des délégations ont déclaré craindre que l'incorporation d'une définition de la nouveauté, et de définitions de l'activité inventive et de l'application industrielle aux alinéas 4) et 5) respectivement, puisse susciter un trop long débat et retarde par conséquent la conclusion du traité, la majorité des délégations et des représentants ont estimé que l'harmonisation des définitions de ce qu'il faut entendre au minimum par 'état de la technique' constituerait une étape importante sur la voie de l'harmonisation.

En ce qui concerne l'alinéa 3)a), des délégations se sont déclarées préoccupées par le fait que le terme 'antériorité' peut susciter des associations d'idée avec les notions d'activité inventive et de nouveauté. Il a été suggéré que les mots 'not anticipated by' ('s'il n'y a pas d'antériorité dans') soient remplacés par les mots 'does not form part of' ('si elle ne fait pas partie de').

En ce qui concerne l'alinéa 3)b), les délibérations ont porté en particulier sur trois questions touchant à la définition de l'état de la technique et consistant à déterminer s'il faut inclure dans l'état de la technique l'utilisation antérieure, s'il faut y inclure les divulgations orales et écrites ou graphiques, et si les divulgations orales et, le cas échéant, l'usage antérieur devraient inclure les divulgations et l'usage qui ont eu lieu n'importe où dans le monde ou uniquement dans le pays.

En guise de solution face aux divergences de conceptions exprimées en ce qui concerne l'état de la technique, il a été proposé d'inclure à cet égard dans le projet de traité une règle minimale, en vertu de laquelle l'état de la technique engloberait les divulgations sous forme écrite et graphique effectuées en tout lieu du monde, et d'autoriser les Etats contractants, en outre, à accepter comme faisant partie intégrante de l'état de la technique les divulgations orales effectuées en tout lieu du monde ou dans le pays, ainsi que l'usage antérieur intervenu en tout lieu du monde ou dans le pays.

Il a été entendu que la définition de l'état de la technique donnée à l'alinéa 3)b) est subordonnée à l'article 201, qui aura pour effet d'exclure des

éléments de l'état de la technique, et à l'article 202, qui aura pour effet d'ajouter des éléments à l'état de la technique.

Article 200.4). Le texte de cette disposition a été accepté.

Article 200.5). Conformément aux observations faites à propos de la troisième condition de brevetabilité visée à l'alinéa 2), un certain nombre de délégations ont estimé que l'alinéa 5) devrait être élargi de façon à mentionner l'utilité comme condition pouvant être substituée à la condition d'application industrielle ou comme condition applicable en plus de cette dernière.

Alors que des délégations ont contesté le bien-fondé de la condition relative à l'application industrielle ou à l'utilité, d'autres délégations se sont prononcées en faveur du maintien de cette condition, estimant qu'elle sert à exclure de la protection par brevet les inventions telles que les composés chimiques pour lesquels aucune utilisation n'est divulguée, les machines à mouvement perpétuel, etc.

Il a été admis dans l'ensemble que le terme 'industrie' devra être explicité afin qu'il soit clair qu'il recouvre les utilisations et les activités thérapeutiques, médicales et agricoles, ainsi que la recherche.

Il a été convenu que le Bureau international modifiera le texte de l'alinéa 5) en apportant des changements, en particulier, à la terminologie utilisée dans le texte actuel.»

Article 105 : Unité de l'invention

Règle 105 : Unité de l'invention; division de la demande

Les délibérations ont eu lieu sur la base d'une proposition de projet d'article et de projet de règle concernant l'unité de l'invention soumise par les Etats-Unis d'Amérique lors de la réunion du comité d'experts de décembre 1988, ainsi que sur la base du texte de l'article 105 et de la règle 105 soumis par le Bureau international à la sixième session du comité d'experts.

L'article 105 et la règle 105 du projet de traité soumis par le Bureau international au comité d'experts étaient libellés comme suit :

Article 105

«1) Une demande ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général ('règle de l'unité de l'invention').

2) Si, nonobstant l'alinéa 1), un brevet est délivré sans que la condition de l'unité de l'invention ait été remplie, ce fait est sans incidence sur la validité de ce brevet.»

Règle 105

«1) La règle de l'unité de l'invention est réputée observée lorsque la même demande inclut les combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes :

i) une revendication indépendante concernant un produit donné, combinée

a) à une revendication indépendante concernant un procédé pour fabriquer, ou pour fabriquer également, ledit produit (combinaison A + B);

b) à une revendication indépendante concernant une utilisation dudit produit (combinaison A + C);

c) à une revendication indépendante concernant un procédé pour fabriquer, ou pour fabriquer également, ledit produit, et à une revendication indépendante concernant une utilisation dudit produit (combinaison A + B + C);

d) à une revendication indépendante concernant un procédé pour fabriquer, ou pour fabriquer également, ledit produit, et à une revendication indépendante concernant un moyen pour mettre en oeuvre, ou pour mettre en oeuvre également, ledit procédé (combinaison A + B + D);

e) à une revendication indépendante concernant un procédé pour fabriquer, ou pour fabriquer également, ledit produit, à une revendication indépendante concernant un moyen pour mettre en oeuvre, ou pour mettre en oeuvre également, ledit procédé, et à une revendication indépendante concernant une utilisation dudit produit (combinaison A + B + D + C);

ii) une revendication indépendante concernant un procédé donné, combinée à une revendication indépendante concernant un moyen pour mettre en oeuvre, ou pour mettre en oeuvre également, ledit procédé (combinaison B + D).

2) L'ordre dans lequel les revendications apparaissent dans n'importe laquelle des combinaisons visées à l'alinéa 1) peut être différent de l'ordre utilisé dans ledit alinéa.

3) Il est permis d'inclure dans la même demande des revendications indépendantes de catégories différentes dans des combinaisons autres que celles visées à l'alinéa 1), ou des revendications de même catégorie, ou bien des revendications dépendantes et des revendications dépendantes multiples (même si les caractéristiques d'une revendication dépendante ou d'une revendication dépendante multiple constituent en elles-mêmes une invention), dans la mesure où la règle de l'unité de l'invention est respectée.»

Le projet d'article et le projet de règle proposés par la délégation des Etats-Unis d'Amérique lors de la réunion de décembre 1988 étaient libellés comme suit :

Projet d'article

«1) Une demande de brevet ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

2) Lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée, le lien visé à l'alinéa 1) doit consister en une interdépendance technique définie dans les revendications comme reposant sur des éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression 'éléments techniques particuliers' s'entend des éléments techniques qui déterminent la contribution de chaque invention par rapport à l'état de la technique.

3) Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l'objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication.

4) L'inobservation de la règle de l'unité de l'invention n'est pas un motif d'annulation ou de révocation d'un brevet.» (Document HL/CE/V/5, page 3)

Projet de règle

«1) Le déposant a le droit de déposer une ou plusieurs demandes divisionnaires, en particulier en cas d'opposition pour le défaut d'unité de l'invention revendiquée dans la demande principale.

2) Une demande divisionnaire peut être déposée n'importe quand au moins jusqu'au moment où la demande principale répond aux conditions nécessaires à la délivrance d'un brevet ou, le cas échéant, à sa publication, qui a pour objet de permettre la formation d'oppositions à la délivrance du brevet.

3) Les pièces attestant la priorité revendiquée, si elles ont déjà été déposées dans le cadre de la demande principale, ne doivent pas être à nouveau déposées avec la demande divisionnaire.

4) Si la règle de l'unité de l'invention n'est pas respectée dans une demande, c'est l'invention, ou la pluralité d'inventions au sens des alinéas 1) et 2) de l'article, mentionnée en premier lieu dans les revendications qui sera retenue aux fins de la recherche et de l'examen.» (Document HL/CE/V/5, pages 8 et 9)

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 105 et de la règle 105 est le suivant :

«Les délibérations ont eu lieu sur la base du texte de l'article 105 et de la règle 105 établi par le Bureau international (document HL/CE/VI/3) et du projet d'article 105 et de règle 105 proposé par les Etats-Unis d'Amérique (document HL/CE/V/5). Le comité d'experts a pris note des observations écrites que différents Etats et organisations non gouvernementales ont faites au sujet de la proposition des Etats-Unis d'Amérique et qui ont été diffusées par le Bureau international (note C. 4959-422 du 5 mars 1989), ainsi que de la réponse que l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique a faite à ces observations et qui a été aussi diffusée par le

Bureau international (note C. 4982-422 du 24 avril 1989).

La majorité des délégations et des représentants ont souscrit en principe au projet d'article et au projet de règle proposés par les Etats-Unis d'Amérique, et il a été décidé que les discussions seraient centrées sur ce projet d'article et ce projet de règle. Toute mention dans les paragraphes suivants d'un 'projet d'article' et d'un 'projet de règle' renvoie au projet d'article et au projet de règle figurant dans le document HL/CE/V/5.

Présentant le projet d'article et le projet de règle, la délégation des Etats-Unis d'Amérique a dit qu'il s'agissait du résultat d'un travail de deux années mené conjointement par l'Office européen des brevets, l'Office japonais des brevets et l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique. La délégation a indiqué que le but de sa proposition est une procédure en matière d'unité fondée sur la pratique de l'OEB et compatible avec elle, c'est-à-dire aussi précise que possible et pouvant être appliquée de façon uniforme dans tous les offices. Elle a dit que, bien que l'unité de l'invention soit essentiellement une question de procédure, son harmonisation pourrait éventuellement conduire à une situation où la décision quant à l'unité de l'invention prise par un office serait adoptée par d'autres offices. Cette possibilité constituerait à son tour un bon point de départ pour l'adoption éventuelle par un office des rapports de recherche effectués par d'autres offices.

Projet d'article : alinéa 1). Cette disposition a recueilli sous sa forme actuelle l'assentiment général.

Projet d'article : alinéa 2). La tentative faite dans cet alinéa de formuler le principe général de l'unité de l'invention a été approuvée. Les observations suivantes ont été faites au sujet du texte actuel de cet alinéa.

On a fait observer que, s'il est question à la deuxième phrase de l'alinéa 2) de la contribution de chaque invention par rapport à l'état de la technique, l'alinéa 2) n'est pas destiné à laisser entendre qu'une recherche sur l'état de la technique doit être entreprise afin que le principe exposé dans cet alinéa puisse être appliqué. Au contraire, l'intention est qu'en appliquant le principe on détermine à titre préliminaire si les revendications permettent de conclure à l'unité de l'invention compte tenu d'"éléments techniques particuliers", sans qu'une recherche sur l'état de la technique soit nécessaire. Cette détermination préliminaire serait faite bien entendu sous réserve de la possibilité qu'une recherche éventuelle sur l'état de la technique révèle ultérieurement qu'il n'existait pas d'éléments techniques particuliers dans les inventions revendiquées. Il a été suggéré de préciser dans les notes relatives à cet article que le principe énoncé à l'alinéa 2) ne

requiert pas une recherche sur l'état de la technique.

Des délégations et des représentants se sont dits préoccupés par le fait que le principe énoncé à l'alinéa 2) pourrait être appliqué de façon restrictive et exiger l'expression d'éléments techniques particuliers dans chaque sous-revendication et dans chaque revendication dépendante, de sorte qu'il pourrait être considéré que l'unité de l'invention n'existe pas lorsqu'une sous-revendication n'est pas définie par référence à la technique antérieure de la même manière que la revendication principale. Il a été convenu que, pour l'application de la règle de l'unité de l'invention, il y avait lieu de prendre en considération la totalité des revendications et qu'en conséquence une modification rédactionnelle précisant ce point pourrait s'avérer nécessaire dans la deuxième phrase de l'alinéa 2). A cet égard, l'une des modifications proposées consiste à libeller la deuxième phrase comme suit : 'L'expression «éléments techniques particuliers» s'entend des éléments techniques qui déterminent la contribution de l'ensemble de la matière revendiquée par rapport à l'état de la technique'.

Certaines délégations ont estimé que l'alinéa 2) énonce un principe fondamental et doit donc être conservé dans l'article, mais la majorité des délégations et des représentants se sont prononcés en faveur du report de l'alinéa 2) dans la règle. La préférence donnée à cette dernière solution était fondée sur le fait que l'alinéa 2) constitue simplement une explication de l'alinéa 1) et lui est donc hiérarchiquement inférieur, et sur l'argument que, placé dans la règle, cet alinéa pourrait faire l'objet de modifications rédactionnelles compte tenu de l'expérience acquise par les offices dans l'application du principe. Il a été suggéré que, dans le prochain projet de traité, l'alinéa 2) figure à la fois dans l'article et dans la règle, et qu'il soit chaque fois placé entre crochets et assorti d'une note de bas de page indiquant que son emplacement définitif sera décidé ultérieurement.

Un débat prolongé a eu lieu sur la question de savoir si le premier alinéa de la note d) relative au projet d'article (voir la page 4 du document HL/CE/V/5), qui donne une interprétation de l'alinéa 2) pour des revendications de différentes catégories, devrait être incorporé à la règle. Certaines délégations ont estimé que l'incorporation du premier alinéa de la note d) dans la règle risque d'être source de confusion étant donné les différentes interprétations qui existent au sujet des catégories des revendications. En revanche, la majorité des délégations ont estimé que, étant donné que le premier alinéa de la note d) contient une interprétation du principe énoncé à l'alinéa 2) du projet d'article, il devrait être incorporé dans la règle et placé provisoirement entre crochets. Il a été cependant convenu qu'il sera nécessaire de récrire les trois premières lignes pour préciser la relation entre les dispositions

du premier alinéa de la note d) et celles de l'alinéa 2). Il a été convenu aussi qu'il conviendra de placer entre doubles crochets dans la règle, pour complément d'examen, les deux derniers alinéas de la note d), qui définissent la signification du premier alinéa de cette note.

Projet d'article : alinéa 3). Le texte de cet alinéa a recueilli l'assentiment général, sous réserve des observations suivantes.

Étant donné que l'alinéa 3) donne une explication du principe général de l'unité de l'invention, la majorité des délégations et des représentants ont estimé qu'il devrait être placé dans la règle. Il a été convenu que, de même que l'alinéa 2), l'alinéa 3) devra être placé entre crochets à la fois dans l'article et dans la règle du prochain projet et assorti d'une note de bas de page indiquant que l'emplacement définitif sera déterminé ultérieurement.

Il a été reconnu que l'alinéa 3) ne traitait que de la règle de l'unité de l'invention et qu'il ne fallait pas y voir la possibilité de présenter n'importe quelle forme de revendication, sans tenir compte de considérations telles que la clarté ou la concision, ni du système des taxes de revendication applicable dans tel ou tel office. A cet égard, il a été fait mention de la dernière phrase de la note e) relative au projet d'article (voir la page 5 du document HL/CE/V/5). Il a été suggéré d'ajouter une note supplémentaire au prochain projet pour préciser que l'alinéa 3) ne vise pas à encourager le recours à des variantes au sein d'une même revendication mais simplement à indiquer clairement que le critère applicable à la détermination de l'unité de l'invention est le même quelle que soit la forme de la revendication.

Projet d'article : alinéa 4). Le texte de cet alinéa a recueilli l'assentiment général sous sa forme actuelle.

Projet de règle. Compte tenu des propositions visant à transférer les alinéas 2) et 3) du projet d'article dans la règle et à inclure également dans la règle le premier alinéa de la note d) relative au projet d'article, il a été convenu que, dans le prochain projet, figureraient deux règles relatives à l'article 105, la première traitant des questions d'interprétation de l'article 105 et la seconde, des demandes divisionnaires (qui sont actuellement traitées aux alinéas 1) à 3) du projet de règle).

Projet de règle : alinéa 1). Le texte de cette disposition a recueilli l'assentiment général sous sa forme actuelle, étant entendu qu'il vise les deux cas dans lesquels des demandes divisionnaires doivent être autorisées selon l'article 4G de la Convention de Paris (à savoir, les demandes divisionnaires faites en réponse à une objection concernant l'absence d'unité d'invention et les demandes divisionnaires spontanées).

Projet de règle : alinéa 2). Il a été convenu que, puisque plusieurs demandes divisionnaires peuvent être déposées, le mot 'principale' figurant à la deuxième ligne du texte doit être remplacé par un mot ou une expression plus approprié, tel que 'non divisée', 'dont elle est dérivée', ou 'antérieure'.

En ce qui concerne la fixation du délai pendant lequel une demande peut être divisée, il a été noté que la proposition figurant à l'alinéa 2) doit constituer un délai minimal au cours duquel une demande peut être divisée. Diverses propositions ont été faites en vue de préciser le délai en question, notamment d'en fixer l'échéance à la 'délivrance' ou au moment où 'l'office de la propriété industrielle prend la décision sur la délivrance d'un brevet', parce que cette dernière formule couvre le cas du rejet. Une délégation, tout en appuyant le principe de l'alinéa 2), a relevé le problème que le délai proposé risquerait parfois de soulever pour les Etats où un délai global est fixé pour l'achèvement de l'examen. Il a été estimé que le Bureau international devra réexaminer la question mais qu'il faut éviter une solution impliquant de la part de l'office de la propriété industrielle toute notification non sollicitée.

Une délégation a estimé que l'alinéa 2) doit être limité aux demandes divisionnaires présentées par suite d'un défaut d'unité de l'invention, puisque la règle se rapporte à un article sur l'unité de l'invention et puisque l'article 4G.2) de la Convention de Paris permet à chaque Etat membre de l'Union de Paris de déterminer les conditions auxquelles les demandes divisionnaires, découlant d'un autre facteur que le manque d'unité de l'invention, doivent être autorisées.

Projet de règle : alinéa 3). Il a été convenu de modifier cet alinéa de manière à ce qu'il débute par les mots suivants : 'Les documents de priorité et toute traduction qui en est requise ...'.

La majorité des délégations et des représentants ont estimé que les mots 'déjà' et 'à nouveau' figurant aux première et deuxième lignes de cet alinéa doivent être supprimés de façon qu'il soit clair que les documents de priorité et toute traduction qui en est requise ne doivent être déposés qu'une seule fois, en relation avec la demande 'principale', et ce avant ou après la demande divisionnaire.

Des avis divergents ont été exprimés sur la question de savoir si l'alinéa 3) devrait exclure non seulement la nécessité de redéposer des documents de priorité (et leurs traductions) en relation avec les demandes divisionnaires mais aussi la nécessité de déposer une revendication ou une déclaration de priorité en relation avec les demandes divisionnaires, lorsqu'une revendication de priorité est faite à propos de la demande 'principale'.

Projet de règle : alinéa 4). Aucun accord ne s'est dégagé à propos de cet alinéa et il a été suggéré de le placer entre crochets dans le projet de texte.

Parmi les problèmes soulevés, il a été souligné que l'alinéa en question semble exclure le rejet d'une demande pour défaut d'unité de l'invention, alors que ce motif de rejet existe actuellement dans la pratique suivie sur le plan national.

Des délégations et des représentants ont estimé que la procédure prévue dans cet alinéa, selon laquelle l'invention ou la pluralité d'inventions mentionnée en premier lieu dans les revendications sera retenue, est préjudiciable aux déposants, qui devraient pouvoir choisir l'invention ou la pluralité d'inventions qui devra être retenue aux fins de la recherche et de l'examen. D'autres délégations se sont prononcées en faveur de la sélection automatique prévue dans cette règle, estimant que cette disposition va dans le sens de l'harmonisation des procédures et peut contribuer à l'adoption des décisions d'autres offices au sujet de l'unité de l'invention et des rapports de recherche établis par d'autres offices. On a aussi évoqué le problème qui consiste à contester ou à attaquer une décision dans les pays qui ne pratiquent pas la recherche ou l'examen.

Plusieurs délégations ont fait observer en particulier que les notes sur le projet d'article et le projet de règle ont une signification et une importance particulières et doivent être maintenues avec le projet d'article et le projet de règle aux fins d'explication.»

Article 109 : Rétablissement du droit de revendiquer la priorité

L'article 109 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était libellé comme suit :

«Lorsqu'une demande ('la demande ultérieure') qui revendique la priorité d'une demande antérieure est déposée après la date d'expiration du délai de priorité de 12 mois prévu dans la Convention de Paris mais avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette date, l'office de la propriété industrielle rétablit le droit de priorité

[Variante A : moyennant le paiement de la taxe prescrite pour un tel rétablissement à condition que cette taxe soit payée à l'office de la propriété industrielle avant l'expiration dudit délai de deux mois.]

[Variante B : moyennant une requête expresse présentée à l'office de la propriété industrielle avant l'expiration dudit délai de deux mois, si le requérant y déclare et l'office de la propriété industrielle constate que, malgré les précautions requises, la demande ultérieure n'a pas pu être déposée dans ledit délai de priorité de 12 mois. La requête en rétablissement doit exposer les motifs sur lesquels elle s'appuie, et l'office de la propriété industrielle peut exiger que des preuves correspondantes soient fournies. La requête peut être

soumise au paiement d'une taxe à l'office de la propriété industrielle.]»

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 109 est le suivant :

«Plusieurs délégations, un peu moins nombreuses qu'à la dernière réunion du comité d'experts pendant laquelle cet article a été examiné, ont émis des doutes sur la compatibilité de cet article avec la Convention de Paris, indiquant, en particulier, les diverses règles applicables en ce qui concerne le délai de priorité entre deux pays parties à la Convention de Paris mais dont un seulement serait partie au traité sur l'harmonisation. Certaines de ces délégations ont aussi exprimé l'avis qu'il serait plus approprié d'examiner la matière de cet article dans le cadre de la révision de la Convention de Paris.

En ce qui concerne les variantes prévues dans cet article, une grande majorité des délégations et des représentants se sont prononcés en faveur de la variante B, estimant que le délai de priorité ne pourra être prolongé que si le dépôt d'une demande ultérieure est retardé pour des raisons indépendantes de la volonté du déposant et que la variante A se limite à une simple prolongation du délai de priorité de deux mois.

Des délégations et des représentants ont demandé d'envisager la possibilité de laisser le choix dans la législation nationale entre la variante A et la variante B.

Il a été suggéré que le Bureau international envisage la possibilité de récrire l'article de manière à permettre une prolongation du délai de priorité non seulement lorsque la demande ultérieure est déposée après l'expiration du délai de priorité mais aussi lorsque la demande ultérieure, bien que déposée pendant le délai de priorité, ne contient pas de revendication de priorité.

Il a aussi été suggéré que le Bureau international envisage la possibilité d'inclure à propos de l'article 109 une règle qui disposerait qu'un déposant peut, après avoir déposé une demande de prolongation du délai de priorité dans les deux mois suivant l'expiration de ce délai de priorité, exposer au cours du mois suivant (le troisième mois) les raisons de sa demande ainsi que les éléments de preuve correspondants.

Un certain nombre de délégations ont fait part de leur préoccupation devant l'absence de dispositions relatives à la sauvegarde des droits des tiers. A cet égard, il a été noté que, si cet article ne traite pas de cette question, la loi nationale peut prévoir des dispositions visant à préserver les droits des tiers.

Une délégation a suggéré d'envisager la possibilité de remplacer les mots 'malgré les précautions requises' figurant à la quatrième ligne de la variante B par le membre de phrase 'l'intention du déposant arrêtée bien avant la date de priorité ayant été contrecarrée'.»

Article 301 : Pluralité de demandes pour la même invention

L'article 301 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts est libellé comme suit :

«Lorsque plusieurs demandes ont été déposées pour la même invention, la demande qui l'emporte est celle dont la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, la date de priorité est la plus ancienne.»

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 301 est le suivant :

«Un accord général s'est dégagé sur la nécessité d'un article distinct qui établisse clairement le principe de la règle du premier déposant dans la mesure où il détermine le droit au brevet (étant entendu que l'accord de certaines délégations sur une telle règle est subordonné à ce que la règle fasse partie intégrante d'un traité équilibré).

Il a aussi été généralement admis que l'article 301 a une fonction indépendante de celle de l'article 202 (Effet des demandes sur l'état de la technique) et traite d'une question différente. En effet, l'article 202 a pour fonction d'établir, dans le cas de deux demandes, que la divulgation figurant dans la demande antérieure aura pour effet, dans les conditions décrites dans cet article, d'annuler la nouveauté de l'invention revendiquée dans la demande ultérieure. L'article 202 porte donc sur la brevetabilité de l'objet des demandes. L'article 301, au contraire, ne porte pas sur la brevetabilité de l'objet d'une demande ou d'un brevet, mais sur le droit au brevet lorsque deux personnes ou plus ont fait la même invention indépendamment l'une de l'autre.

Un débat prolongé a eu lieu sur la façon dont l'article établissant la règle du premier déposant devrait être rédigé. S'agissant du texte actuel de l'article, plusieurs délégations ont dit que le verbe 'emporte' leur crée des difficultés. Il a été proposé que l'article, plutôt que les notes, précise que la demande dont la date de dépôt est la plus ancienne l'emporte uniquement si les autres conditions de brevetabilité sont remplies. A cet égard, il a été suggéré qu'une disposition similaire à celle qui suit soit ajoutée à la fin de l'article 301 : '... à condition qu'elle remplisse toutes les conditions qu'une demande doit remplir pour pouvoir aboutir à la délivrance d'un brevet'. Toutefois, plusieurs délégations ont fait observer que la mention des conditions de brevetabilité inclurait celle de l'activité inventive et aurait pour résultat que la décision concernant une demande ultérieure ne pourrait pas être prise avant que la demande antérieure ait été examinée. Par ailleurs, la mention des conditions de brevetabilité risquerait peut-être d'avoir pour effet d'amalgamer les questions distinctes de la brevetabilité de l'objet

de l'invention, d'une part, et du droit au brevet, d'autre part.

Deux grandes tendances se sont dégagées au sujet des points de départ pour la rédaction d'un nouvel article 301. La première proposition, appuyée par plusieurs délégations et représentants, consistait à s'inspirer de la disposition figurant à l'article 60.2) de la Convention sur le brevet européen. La seconde, formulée par la délégation du Royaume-Uni et appuyée par plusieurs autres délégations, consistait à rédiger l'article de façon à préciser qu'un déposant ne pourrait pas fonder sa demande sur un fait survenu avant la date de priorité, excluant ainsi la possibilité d'invoquer le fait que l'invention est antérieure à cette date et antérieure à l'invention revendiquée dans la demande concurrente. A propos de la seconde proposition, on a observé qu'il faudrait veiller soigneusement à ce qu'un tel article n'exclue pas la possibilité d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre du titulaire d'un brevet dont l'invention ne serait pas distincte mais dérivée de celle d'autrui.

Des avis divergents ont été émis sur la question de savoir si la publication de la demande antérieure ou du brevet délivré au titre de cette demande est nécessaire. Le fait d'exiger que la demande antérieure ou le brevet soit publié vise à garantir que, si cette demande est retirée avant sa publication, cela sera sans effet sur le droit de l'inventeur qui a déposé la demande ultérieure. Alors que certaines délégations ont estimé que la publication devrait être nécessaire, d'autres ont estimé que la question de la publication relève de l'article 202 et qu'elle ne devrait pas avoir d'incidence sur celle du droit au brevet. En particulier, l'opinion a été exprimée qu'un déposant qui abandonne une demande devrait conserver le droit de faire échec à une demande ultérieure même si sa demande n'a pas été publiée avant d'être abandonnée. On a aussi observé que pour que l'exigence relative à la publication puisse fonctionner de façon satisfaisante dans le cadre du traité, il faut que tous les offices publient les demandes.

Une délégation a proposé d'examiner de façon plus approfondie l'expression 'même invention' qui figure à l'article 301, ou toute version ultérieure de l'article, et, notamment, la relation qui existe entre l'expression 'même invention' à l'article 301 et le mot 'nouveau' aux articles 200 (Inventions brevetables) et 202 (Effet des demandes sur l'état de la technique). La délégation a cité l'exemple d'une demande antérieure revendiquant un objet ne différant que très légèrement de celui d'une demande ultérieure. L'expérience a montré que, par suite de pratiques différentes et de normes différentes en matière de nouveauté, des brevets sont dans certains cas délivrés pour les deux demandes, alors que dans d'autres, la demande ultérieure est rejetée en raison de sa similitude avec la demande antérieure.

Une délégation a suggéré d'ajouter une règle relative à l'article 301, qui préciserait que le déposant d'une demande ultérieure peut déposer une demande divisionnaire pour toute invention non frappée d'une antériorité par celle visée dans la demande antérieure.

Une délégation a exprimé l'avis que l'article 301 devrait réglementer la priorité de deux ou plusieurs demandes portant sur la même invention, déposées non seulement par des personnes différentes mais aussi par la même personne. Toutefois, la plupart des délégations ont estimé que l'article 301 devrait traiter uniquement du droit au brevet entre deux ou plusieurs déposants différents pour la même invention, et que la question de la priorité de deux ou plusieurs demandes déposées par le même déposant pour la même invention devrait être résolue sur la base de l'article 202.

Plusieurs délégations ont estimé que l'expression 'la même invention' figurant à l'article 301 devrait être remplacée par 'la même invention revendiquée'.

Article 304 : Détermination de l'étendue de la protection

Règle 304 : Etendue de la protection et interprétation des revendications

L'article 304 et la règle 304 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts étaient libellés comme suit :

Article 304

«L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications du brevet, compte dûment tenu de la description et des dessins.»

Règle 304

«1) [Equivalents] a) Toute revendication est considérée comme portant non seulement sur tous les éléments exprimés dans son libellé mais aussi sur les équivalents de ces éléments.

b) Un élément est considéré comme étant équivalent à un élément exprimé dans le libellé de la revendication s'il fonctionne essentiellement de la même manière et produit essentiellement le même résultat que l'élément exprimé dans le libellé de la revendication.

2) [Equivalents auxquels il a été renoncé] L'alinéa 1) ne s'applique pas lorsque le déposant ou le titulaire du brevet a expressément déclaré, dans le texte de la description ou au cours de toute procédure concernant la demande ou le brevet, qu'un élément équivalent particulier ne doit pas être considéré comme visé par une revendication.

3) [Exemples] *Si le brevet contient des exemples du mode d'exécution de l'invention ou des exemples des fonctions ou résultats de l'invention, les revendications ne doivent pas être interprétées d'une façon qui les limite à ces exemples.*

4) [Combinaisons] *Une revendication concernant une combinaison d'éléments ne confère pas de protection indépendante à l'un quelconque de ces éléments pris séparément ou à une combinaison ne contenant pas tous lesdits éléments.*

5) [Revendications dépendantes] *Une revendication dépendante ne confère de protection indépendante à aucun de ses éléments pris de façon séparée des éléments de la revendication dont elle dépend.*

6) [Renvoi aux dessins] *Tout renvoi à un dessin ou à une partie d'un dessin dans une revendication doit être interprété comme illustratif seulement et ne doit pas être interprété comme limitant l'étendue de la protection à ce qui est montré par le dessin ou la partie de dessin.*

7) [Abrégé] *L'abrége d'un brevet n'est pas pris en considération pour déterminer l'étendue de la protection.»*

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 304 et de la règle 304 est le suivant :

«Article 304. Il a été convenu que les principes relatifs à la détermination de l'étendue de la protection énoncés dans cet article et dans la règle correspondante devront aussi s'appliquer aux revendications d'une demande de brevet aux fins de la protection provisoire.

Il a été convenu que l'article devra indiquer clairement qu'il n'est pas obligatoire de tenir compte de la description et des dessins mais que la description et les dessins ne devront être pris en considération que si cela est nécessaire.

Selon un certain nombre de délégations, les principes énoncés à la règle 304 revêtent une importance fondamentale et doivent figurer dans l'article. D'autres délégations ont estimé toutefois que les principes énoncés dans la règle 304 pourront évoluer et doivent rester dans la règle de façon à pouvoir être facilement modifiés par l'Assemblée de l'Union compte tenu de l'expérience acquise en ce qui concerne l'application des principes. L'attention a été appelée sur une éventuelle solution intermédiaire qui consisterait à incorporer l'objet de la règle dans l'article, les dispositions finales du traité permettant à l'Assemblée de modifier ces dispositions de l'article, sous réserve d'une ratification de la modification par l'Assemblée statuant à la majorité qualifiée.

Règle 304. La délégation des Etats-Unis d'Amérique a évoqué et a maintenu la proposition qu'elle a faite au sujet de la règle 304 pendant la

première partie de la cinquième session du comité d'experts (document HL/CE/V/3 Rev.), et est revenue sur le fait que le texte actuel de la règle 304 ne contient aucun élément indiquant expressément qu'une revendication confère les droits mentionnés à l'article 302 (Droits conférés par un brevet) à l'encontre de tout produit ou procédé qui correspond au libellé littéral de cette revendication (voir l'alinéa 1) de la proposition figurant dans le document HL/CE/V/3 Rev.). Il a été admis dans l'ensemble qu'il convient d'inclure une disposition de ce genre en tant que garantie minimale de la protection soit dans une version révisée du texte actuel de la règle 304.1)a), soit dans un alinéa à part dans le cadre de cette règle. La délégation du Japon a dit que cette disposition devrait être supprimée parce que l'on risque d'interpréter une revendication de façon trop large en faveur du breveté, spécialement lorsqu'elle n'est pas entièrement étayée par la description ou les dessins.

La délégation de la France a souhaité que la règle 304 soit précédée d'une déclaration liminaire analogue au texte du protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention sur le brevet européen et que le texte de la règle, notamment les alinéas 1) et 2), soit précédé d'une phrase indiquant qu'il s'agissait là d'un principe. Un représentant a aussi évoqué le caractère individuel de chaque texte et la possibilité de recourir à quelque chose comme ledit protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention sur le brevet européen.

Il a été jugé nécessaire d'instaurer un équilibre convenable entre, d'une part, les intérêts du titulaire du brevet et, d'autre part, le droit des tiers de pouvoir déterminer avec certitude la portée du monopole.

Règle 304.1). Il a été admis dans l'ensemble qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions visant à protéger les équivalents et que le texte actuel de l'alinéa 1) constitue une bonne base de départ pour la reconnaissance de cette protection.

Règle 304.1)a). Des délégations ont estimé que seuls les équivalents évidents doivent être protégés, de sorte que la protection ne doit pas être étendue aux équivalents qui touchent au coeur d'une invention et qui ne sont pas évidents pour un spécialiste du domaine technique correspondant. D'autres délégations se sont toutefois prononcées contre une limitation de ce genre, estimant qu'elle contribue à créer la confusion en termes de brevetabilité et de contrefaçon et qu'elle aurait pour conséquence logique de faire croire, à tort, qu'un brevet portant sur un perfectionnement ne peut jamais constituer une contrefaçon du brevet principal.

Règle 304.1)b). Un certain nombre de délégations ont fait part de leur préoccupation, estimant que le texte actuel, et en particulier le passage 'fonctionne essentiellement de la même manière et produit essentiellement le même résultat', est trop

général. Dans le débat qui s'est engagé en vue de remplacer le texte existant, il a été suggéré d'envisager de mettre davantage l'accent sur l'équivalence du résultat que sur l'équivalence de la fonction et de s'intéresser à l'évaluation de l'équivalence par rapport à l'ensemble de l'invention.

Une délégation a suggéré que, de façon à pouvoir constituer un équivalent, il n'est pas nécessaire que l'élément fonctionne de la même manière dans chaque cas mais uniquement dans le cas de l'invention. Il a été suggéré qu'un membre de phrase du type 'au moins en ce qui concerne l'invention' pourrait être ajouté après le mot 'fonctionne' à la deuxième ligne de la règle 304.1)b).

Règle 304.2). Il a été convenu d'ajouter les mots 'à un élément équivalent particulier' après les mots 'ne s'applique pas' à la deuxième ligne de cet alinéa et de remplacer les mots 'qu'un élément équivalent particulier' par les mots 'que ledit élément' à la quatrième ligne de cet alinéa.

Après débat, il a été convenu de conserver le mot 'expressément' à la deuxième ligne, étant donné que le titulaire d'un brevet ne devrait être privé de protection pour un équivalent que s'il a manifestement exprimé l'intention d'exclure l'équivalent.

Règle 304.3). Le texte de la disposition actuelle a recueilli l'assentiment général, sous réserve de la proposition mentionnée dans le paragraphe qui suit.

La délégation des Etats-Unis d'Amérique est revenue sur l'alinéa 3) de la proposition qu'elle a faite à propos de la règle 304 pendant la première partie de la cinquième session du comité d'experts (document HL/CE/V/3 Rev.). Cette proposition prévoit d'apporter à la règle 304.3) deux modifications que la délégation estime nécessaires. Premièrement, elle développe le principe selon lequel les revendications ne doivent pas être interprétées d'une façon qui les limite aux exemples en indiquant explicitement que les caractéristiques supplémentaires par rapport aux exemples divulgués, ou l'absence des caractéristiques figurant dans les exemples divulgués, n'excluent pas un produit ou un procédé de la protection conférée par une revendication. Deuxièmement, la proposition cherche à faire ressortir clairement que le fait qu'un produit ou qu'un procédé n'atteint pas tous les buts ou ne possède pas tous les avantages exposés dans le brevet n'exclut pas en soi le produit ou le procédé du champ de la protection conférée par la revendication. Il a été convenu qu'il conviendra d'envisager de modifier la règle 304.3) afin de tenir compte de cette proposition.

La délégation du Japon a dit qu'on peut imaginer que la portée de la protection doit être limitée à ce qui est clairement étayé par des exemples ou des équivalents, notamment lorsque la revendication n'est pas bien étayée par la description ou les dessins. La délégation s'est opposée à la fois au texte proposé

par le Bureau international pour l'alinéa 3) et à la proposition mentionnée au paragraphe précédent.

Règle 304.4). Alors qu'il a été reconnu dans l'ensemble qu'il est souhaitable que la protection des revendications concernant une combinaison d'éléments ne s'étende pas aux différentes parties de la combinaison, il a été estimé que le texte actuel de l'alinéa n'énonce pas ce principe de façon satisfaisante. En particulier, il a été reconnu que la deuxième partie de l'alinéa ('ou à une combinaison ne contenant pas tous lesdits éléments') pourrait restreindre de façon excessive la protection des revendications concernant des combinaisons et que le mot 'éléments' devrait être remplacé par le mot 'parties'.

Il a été suggéré de récrire l'alinéa en s'inspirant des termes ci-après : 'Une revendication concernant une combinaison ne confère pas de protection indépendante aux différentes parties de la combinaison'. Il a aussi été suggéré que, compte tenu des divergences d'opinions sur ce qu'il faut entendre par 'revendication concernant une combinaison', le sens de cette expression soit indiqué dans les notes. On a enfin observé que la règle proposée semble exclure la possibilité d'une contrefaçon indirecte.

Règle 304.5). Il a été convenu que cet alinéa est superflu et doit donc être supprimé.

Règle 304.6). Il a été convenu que le texte actuel de cet alinéa est trop général et doit être réexaminé.

Dans le débat consacré au rôle des renvois aux dessins dans les revendications, une distinction a été établie entre, d'une part, un texte de renvoi ('comme il ressort de «a» dans le dessin N° 2') à des dessins ou à des parties de dessins essentielles à la compréhension de la revendication et, d'autre part, les signes de renvoi, qui figurent souvent entre crochets (par exemple, ['«a», dessin N° 2']) et qui sont insérés dans les revendications uniquement à titre d'exemples sans être essentiels pour la lecture de la revendication. Dans le premier cas, le renvoi pourrait limiter l'étendue de la protection alors que, dans le second, il a simplement valeur d'exemple et ne restreint nullement l'étendue de la protection. Afin qu'il soit fait état de cette distinction dans l'alinéa à l'étude et que les signes de renvoi ne puissent être interprétés de façon restrictive, il a été proposé que cet alinéa soit rédigé de manière à indiquer que tout renvoi à un dessin ou à une partie d'un dessin dans une revendication doit être interprété comme illustratif seulement et ne doit pas être interprété comme limitant l'étendue de la protection à ce qui est montré par le dessin ou la partie de dessin 'sauf indication contraire résultant clairement de la revendication'. Il a en outre été suggéré que les notes relatives à cet alinéa précisent les cas dans lesquels une revendication peut être considérée comme indiquant qu'un

renvoi à un dessin ou à une partie d'un dessin n'a pas uniquement valeur d'exemple.

Règle 304.7). Cet alinéa a été accepté dans sa rédaction actuelle.

Règle 304 : alinéa supplémentaire. La délégation des Etats-Unis d'Amérique s'est déclarée favorable à l'inclusion, à la règle 304, d'un alinéa supplémentaire, rédigé sur le modèle de l'alinéa 5) de la règle 304 de la variante A de l'ancien projet de traité (document HL/CE/V/2, page 95). Un débat, d'où il n'a pas été possible de tirer de conclusions, a ensuite eu lieu au sujet du bien-fondé d'une telle disposition. Certaines délégations et certains représentants ont souligné qu'il était foncièrement équitable d'exiger que le titulaire du brevet s'en tienne à la même interprétation des revendications de son brevet, ou de la demande sur laquelle est fondée le brevet, dans les procédures se déroulant devant l'office des brevets et dans les procédures en annulation et en contrefaçon. D'autres délégations ont estimé qu'une disposition de cette nature soulèverait des problèmes de preuve et porterait atteinte à l'indépendance des différents tribunaux administratifs et judiciaires, et que la question peut en outre se poser en termes différents selon qu'il s'agit ou non d'une procédure contradictoire.»

Article 306 : Taxes de maintien en vigueur

L'article 306 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était libellé comme suit :

«Il peut être demandé aux déposants et aux titulaires de brevets de payer périodiquement à l'office de la propriété industrielle une taxe pour maintenir en vigueur leurs demandes et leurs brevets ('taxe de maintien en vigueur'). De telles taxes de maintien en vigueur sont :

i) valables pour des périodes d'une année chacune;

ii) payables pour la quatrième année suivant la date de dépôt de la demande et les années ultérieures;

iii) exigibles le premier jour du mois suivant le mois de la date anniversaire du dépôt de la demande; toutefois, un délai de grâce de six mois doit être accordé; l'office de la propriété industrielle peut exiger le paiement d'une surtaxe lorsqu'il est tiré parti du délai de grâce.»

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 306 est le suivant :

«Les opinions ont été également partagées sur le point de savoir si l'harmonisation devait s'étendre à la question des taxes de maintien en vigueur.

La simplification des tâches administratives qui pourrait résulter, aussi bien pour les titulaires de

brevets que pour les offices de propriété industrielle, de l'instauration d'une date uniforme pour le paiement des taxes de maintien en vigueur a été invoquée à l'appui du maintien d'un article consacré à cette question. Du point de vue des offices de propriété industrielle, certaines délégations ont estimé qu'une date uniforme de paiement des taxes de maintien en vigueur entraînerait une accumulation des tâches et pourrait avoir des conséquences néfastes sur les mouvements de trésorerie, alors que d'autres ont fait état d'une expérience favorable dans ce domaine, une date uniforme ayant aussi l'avantage d'uniformiser la date d'expiration du délai de grâce pour défaut de paiement des taxes. Du point de vue des titulaires de brevets, une date uniforme a été préconisée comme moyen de faciliter une programmation exacte des systèmes de rappel informatisés (les instructions n'étant données que pour un jour seulement et non pour 31).

Les délégations estimant que l'article devrait être supprimé se sont demandé si les avantages que pourrait présenter l'harmonisation dans ce domaine étaient suffisants pour justifier la modification des procédures suivies à l'échelon national.

Point i). Plusieurs délégations et représentants se sont déclarés en faveur d'une disposition offrant au titulaire du brevet la faculté — que les Etats contractants seraient tenus de prévoir dans leur législation — d'acquitter les taxes de maintien en vigueur à l'avance. Cette faculté simplifierait les tâches administratives des titulaires de brevets en même temps qu'elle permettrait au public de vérifier clairement qu'un brevet est toujours en vigueur.

Point ii). Plusieurs délégations ont estimé qu'il devrait être interdit de prélever des taxes de maintien en vigueur avant la délivrance du brevet, étant donné que les retards dont souffre l'instruction des demandes sont dus à des circonstances totalement indépendantes de la volonté du déposant. D'autres ont cependant estimé que le paiement de taxes de maintien en vigueur au titre des demandes se justifiait en contrepartie de la protection provisoire dont jouirait le déposant et des travaux que doit accomplir l'office au regard de la demande.

Les délégations ont pour la plupart estimé que les taxes de maintien en vigueur devraient être exigibles pour la troisième année suivant la date de dépôt de la demande et les années ultérieures. La délégation du Japon a déclaré qu'une fois le brevet délivré, les taxes de maintien en vigueur devraient même être payables dans les quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Point iii). Il n'a pas été possible de dégager un accord quant au jour à fixer comme date uniforme d'échéance des taxes de maintien en vigueur. Des avis ont été exprimés en faveur du texte actuel du point iii) aussi bien qu'en faveur de la date anniversaire du dépôt de la demande.

Une délégation a suggéré que la date uniforme retenue pour le paiement des taxes de maintien en vigueur corresponde à la date du début de la durée de protection fixée à l'article 305 afin d'éviter des versements proportionnels.»

Article 307 : Protection provisoire

L'article 307 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était libellé comme suit :

«1) [Protection pleine et entière] a) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute invention revendiquée dans une demande de brevet bénéficie, à compter de la date à laquelle la demande a été publiée par l'autorité compétente, de la même protection que celle qui existerait si un brevet contenant les revendications figurant dans la demande publiée avait été délivré pour cette invention.

b) Lorsque la demande est retirée ou rejetée et qu'une personne a fait des paiements au déposant en rapport avec des revendications contenues dans la demande et invoquées par celui-ci, ou a subi un dommage parce que de telles revendications ont été invoquées par le déposant, ce dernier doit restituer lesdits paiements à cette personne et la dédommager pour tout dommage qu'elle a subi.

c) Lorsque le brevet délivré sur la base de la demande ne contient pas certaines revendications qui figuraient dans la demande publiée, ou contient des revendications qui sont de portée plus étroite que celles de la demande publiée, et qu'une personne a fait des paiements au déposant en rapport avec des revendications invoquées par celui-ci qui ne sont pas contenues dans le brevet, ou dont la portée est plus étendue que celle des revendications contenues dans le brevet, ou que cette personne a subi un dommage parce que de telles revendications ont été invoquées par le déposant, ce dernier doit restituer à cette personne la partie correspondante desdits paiements et, pour tout dommage qu'elle a subi, la dédommager en proportion.

d) La législation nationale applicable peut prévoir que l'utilisateur de l'invention revendiquée dans la demande qui n'est pas autorisé par le déposant à utiliser cette invention doit recevoir du déposant une notification écrite mentionnant que la demande est en instance et indiquant le numéro d'ordre sous lequel elle a été publiée; dans un tel cas, la législation nationale peut également prévoir que la date de réception de la notification remplace, aux fins du sous-alinéa a), la date de publication de la demande.

e) La législation nationale applicable d'un Etat contractant peut prévoir que, lorsque cet Etat est désigné dans une demande déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets ou d'un traité

prévoyant la délivrance de brevets régionaux, et que la publication de cette demande est effectuée dans une langue autre que la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, la date de cette publication est remplacée, aux fins du sous-alinéa a), par la date applicable selon les dispositions qui, dans le traité en question, traitent des traductions dans une langue officielle des Etats désignés.

2) [Droit limité à une compensation] La législation nationale peut prévoir que les droits auxquels un déposant pourrait normalement prétendre selon l'alinéa 1) sont limités au droit à une compensation adéquate.»

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 307 est le suivant :

«Les délibérations ont eu lieu sur la base des grandes lignes de la démarche adoptée dans le texte actuel de l'article 307, c'est-à-dire d'une protection complète pour la demande de brevet publiée, sous réserve des termes de l'alinéa 1), et d'un droit à une compensation adéquate comme garantie minimale selon ce qui est prévu à l'alinéa 2).

Article 307.1). L'accord a été général pour considérer que la protection provisoire accordée pour une demande de brevet publiée, dans son contenu ou son exercice, ne doit pas être la même que la protection complète conférée pour le brevet. En particulier, les limitations suivantes pour la protection provisoire ont recueilli un large soutien :

a) Les procédures d'injonction et les sanctions pénales ne devraient pas faire partie de la protection provisoire.

b) Quelques délégations ont estimé que la procédure juridique ne devrait pas pouvoir commencer avant la délivrance d'un brevet. D'autres délégations ont estimé que la procédure juridique devrait pouvoir commencer mais qu'elle devrait être suspendue jusqu'à la décision concernant la demande de brevet.

c) L'obtention de réparations au titre de la protection provisoire devrait être subordonnée à l'envoi au contrefacteur d'une mise en garde quant à l'existence d'une demande de brevet et quant à la contrefaçon supposée de cette demande ou bien à la preuve que le contrefacteur présumé connaissait réellement l'existence de la demande de brevet et le risque de contrefaçon de celle-ci. La délégation de la France a estimé qu'il convenait de distinguer entre les faits intervenus avant la date de publication de la demande de brevet et ceux intervenus après cette date. Cette délégation a indiqué que, dans le dernier cas, une notification ne devrait pas pouvoir être exigée.

d) L'obtention de réparations devrait aussi être subordonnée au fait que la contrefaçon porte à la fois sur les revendications de la demande de brevet et sur le brevet délivré ou tout au moins sur les revendica-

tions de la demande de brevet qui sont foncièrement identiques à celles du brevet délivré. La délégation du Japon a dit que lorsqu'une mise en garde écrite est exigée, la protection provisoire devrait être accordée pour l'invention décrite dans cette mise en garde et dans les revendications du brevet délivré.

e) Il conviendrait de préciser que toute disposition concernant le versement de dommages-intérêts ou la restitution des dommages-intérêts versés devrait permettre que des accords amiables différents soient passés entre le contrefacteur présumé et le déposant.

Article 307.2). Il a été convenu que l'obligation minimale faite aux Etats contractants de prévoir une protection provisoire devrait englober le droit à des dommages-intérêts pour un déposant. Une délégation a suggéré que dans le cas d'une contrefaçon délibérée, le déposant ait droit aussi à des dommages-intérêts de caractère répressif.

Il a été convenu que le Bureau international établira un nouveau texte de l'article 307 en tenant compte des observations consignées ci-dessus et en regroupant les alinéas 1) et 2).»

Article 308 : Privilège de l'utilisateur antérieur

L'article 308 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était libellé comme suit :

«1) [Utilisateur antérieur] a) *Sous réserve des sous-alinéas b) à d), le titulaire d'un brevet ne bénéficie pas d'une protection contre l'utilisation, sans son autorisation, d'une invention qui est revendiquée dans son brevet par une personne ('l'utilisateur antérieur') qui, à la date du dépôt de la demande pour laquelle le brevet est délivré ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande,*

- i) *utilisait effectivement cette invention, ou*
- ii) *était engagée dans des préparatifs sérieux, nécessitant du point de vue de l'utilisateur antérieur des investissements importants, en vue de l'utilisation effective de cette invention,*

sur le territoire ou dans tout autre endroit ou espace auquel s'étend la souveraineté de l'Etat contractant dans lequel ou pour lequel le brevet est délivré.

b) *Le sous-alinéa a) ne s'applique pas à l'égard d'une invention revendiquée dans le brevet dont l'utilisateur antérieur a eu connaissance par un acte illégal commis par lui ou par toute autre personne.*

c) *Lorsque le brevet porte sur plusieurs inventions et que l'utilisation ou les préparatifs visés au sous-alinéa a) ne concernaient que l'une ou certaines des inventions revendiquées dans le brevet, le sous-alinéa a) ne s'applique qu'à cette ou à ces inventions.*

d) *Aux fins du présent article, on entend par 'utilisation' uniquement le ou les types d'activités, en*

rapport avec la ou les inventions revendiquées dans le brevet, qui étaient effectivement menées par l'utilisateur antérieur, ou pour lesquelles l'utilisateur antérieur faisait des préparatifs sérieux, à la date visée au sous-alinéa a), en vue de l'exploitation industrielle ou commerciale de l'invention ou des inventions.

2) [Ayant cause de l'utilisateur antérieur] *L'alinéa 1) n'est pas applicable à l'ayant cause de l'utilisateur antérieur à moins que cet ayant cause ne soit le propriétaire de l'entreprise ou de l'affaire, ou de la partie de l'entreprise ou de l'affaire, dans laquelle l'utilisateur antérieur a procédé à l'utilisation ou aux préparatifs visés à l'alinéa 1)a).»*

Faute de temps, le comité d'experts n'a pas examiné l'article 308 et a décidé d'en remettre l'examen à sa prochaine session.

Suite des travaux

Il a été convenu que la septième session du comité d'experts se tiendra à Genève du 13 au 24 novembre 1989.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats

Algérie : K.H.A. Benhamza; H. Yahia-Cherif. Allemagne (République fédérale d') : I. Koch; W. Niedlich; H. Bardehle. Argentine : A.G. Trombetta. Australie : P.A.D. Smith. Belgique : G. De Cuyppère. Brésil : G. Ferreira Martins; P.R. de Almeida; A.R. Holanda Cavalcanti; T. da Silva Nunes. Bulgarie : M. Tosheva. Cameroun : I. Meutcheye. Canada : J.H.A. Gariépy; A. Troicuk. Chine : Gao Lulin; Ma Yao-Yang. Côte d'Ivoire : A. N'Takpé N'Cho. Danemark : L. Østerborg; K. Gudmand; N. Ravn. Egypte : N. Gabr. Espagne : J. Gómez Montero. Etats-Unis d'Amérique : D.J. Quigg; M.K. Kirk; L.J. Schroeder; R.F. Burnett; L. Boland. Finlande : E.-L. Vilkkonen; E. Häkli; E. Nuorlahti-Solarmo. France : J. Divoy. Ghana : J.P. Wartemberg; A.M. Abdullah. Hongrie : I. Iványi; M. Sümeghy; Z. Szabó. Indonésie : I. Cotan; E. Jusin. Irlande : B. O'Farrell. Israël : M. Cohn. Italie : M. Carro Sciamanna. Japon : F. Yoshida; T. Yoshida; S. Uemura; Y. Muranaga; K. Sato. Madagascar : M.-F. Narove. Mexique : A. Fuchs. Nigéria : G.E. Okafor. Norvège : P.T. Lossius; E. Liljegren. Nouvelle-Zélande : A. Macey. Pays-Bas : W. Neervoort. Philippines : D. Menez-Rosal. Pologne : G. Lachowicz. Portugal : J. Mota Maia. République de Corée : Tae-Chang Choi; Won Tae Kim. République démocratique allemande : S. Schröter. Royaume-Uni : A. Sugden; P. Hayward; H.E. Griffiths. Sénégal : A. Ndiaye. Suède : R. Halvorsen; B. Sandberg. Suisse : J.-L. Comte; E. Caussignac; F.A. Jenny. Tchécoslovaquie : J. Hak; M. Hujerova. Tunisie : H. Tebourbi. Turquie : A. Algan. Union soviétique : A. Kortchagine. Zambie : O.M.M. Banda.

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

II. Etats observateurs

Bangladesh : M.I. Talukdar. Chili : P. Romero. Colombie : J.M. Cano. El Salvador : M. Gallegos Nejandro. Equateur : R. Rivadeneira. Honduras : N. Valenzuela. Inde : L. Puri. Panama : M. Saavedra Polo. Paraguay : V. Abente.

III. Organisations intergouvernementales

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) : A. Subramanian. Commission des Communautés européennes (CCE) : S. Jessel; L.M. Ferrão. Office européen des brevets (OEB) : U. Schatz; A.G. Rémond; R. Teschemacher; G. Kolle; V. Ahmann. Système économique latino-américain (SELA) : N. Elkin.

IV. Organisations non gouvernementales

American Bar Association (ABA) : W.B. Brunet. American Intellectual Property Law Association (AIPLA) : W.S. Thompson; J.A. De Grandi; H.R. Workman. Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA) : I. Shamoto; Y. Inoue. Association de propriété industrielle du Pacifique (PIPA) : K. Kamisugi. Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI) : J.A. De Grandi. Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) : M. Santarelli; J. Pagenberg. Association latino-américaine des industries pharmaceutiques (ALIFAR) : M.N. Levis; R. Zavalla Carbó. Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) : H.-J. Schulze-Steinen; H. Goldrian. Center for Advanced Study and Research on Intellectual Property (CASRIP) : D.S. Chisum; A.G. Tramposch; H. Aizawa. Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) : B. de Passemar. Chambre de commerce internationale (CCI) : J. Buraas. Chambre fédérale des conseils en brevets (FCPA) : G. Schmitt-Nilson. Chartered Institute of Patent Agents (CIPA) : R.C. Petersen. Comité des instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA) : R.C. Petersen. Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) : H.-J. Schulze-Steinen. Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle (FEMIPI) : G. Tasset. Fédération internationale de l'industrie du

médicament (FIIM) : R.B. Arnold; H.-J. Schulze-Steinen. Fédération internationale des associations des inventeurs (IFIA) : C.P. Feldmann. Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) : G. Schmitt-Nilson; J. Beier. Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI) : R.C. Petersen. Institut Max Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence (MPI) : J. Pagenberg. Intellectual Property Owners, Inc. (IPO) : R.C. Witte. Japanese Patent Attorneys Association (JPAA) : I. Shamoto. Japan Patent Association (JPA) : T. Hayashi. Licensing Executives Society (International) (LES) : C.S. Wickham. New York Patent, Trademark and Copyright Law Association, Inc. (NYPTC) : W.J. Brunet. Trade Marks, Patents and Design Federation (TMPDF) : J.L. Beton. Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE) : H.-J. Schulze-Steinen; J.L. Beton; H. Goldrian. Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI) : R. Goetz.

V. Bureau

Président : J.-L. Comte (Suisse). Vice-présidents : M. Abdullah (Ghana); A. Kortchagine (Union soviétique). Secrétaire : L. Baeumer (OMPI).

VI. Bureau international de l'OMPI

A. Bogsch (*Directeur général*); A. Schäfers (*Vice-directeur général*); F. Curchod (*Directeur du Cabinet du Directeur général*); L. Baeumer (*Directeur, Division de la propriété industrielle*); F. Gurry (*Chef de la Section du droit de la propriété industrielle, Division de la propriété industrielle*); J. Quashie-Idun (*Chef de la Section des pays en développement (propriété industrielle), Division de la propriété industrielle*); O. Espinosa (*Juriste principal, Section des pays en développement (propriété industrielle)*); H. Lom (*Juriste principal, Section du droit de la propriété industrielle*); B. Ibos (*Juriste, Division de la propriété industrielle (projets spéciaux)*); S. Zotine (*Juriste, Division de la propriété industrielle (projets spéciaux)*); T. Niinomi (*Administrateur adjoint, Section du droit de la propriété industrielle*).

Études

L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) de Libreville à Bangui

B. CAZENAVE*

* Diplômé du Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) (Strasbourg), conseil en propriété industrielle, Yaoundé, Cameroun.

Nouvelles diverses

CHYPRE

*Receveur officiel et Directeur de l'enregistrement
des brevets et des marques*

Nous apprenons que Mme Maria A. Kyriacou a été nommée Receveur officiel et Directeur de l'enregistrement des brevets et des marques.

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

Président du Comité pour les inventions

Nous apprenons que M. Kim Ung Ho a été nommé Président du Comité pour les inventions.

Calendrier des réunions

Réunions de l'OMPI

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

1989

- 25 septembre - 4 octobre (Genève) Organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI (vingtième série de réunions)**
 Tous les organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI se réunissent en sessions ordinaires une fois tous les deux ans, les années impaires.
 Lors des sessions de 1989, les organes directeurs auront entre autres à passer en revue et à évaluer les activités menées depuis juillet 1988 ainsi qu'à examiner et à adopter le projet de programme et de budget pour l'exercice biennal 1990-1991.
Invitations: Etats membres de l'OMPI et des unions et, en qualité d'observateurs, d'autres Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que certaines organisations.
- 26 septembre (Genève) Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI) (deuxième session)**
 Le comité examinera ses principales activités et ses plans d'avenir.
Invitations: Etats et organisations membres du comité et, en qualité d'observateurs, certains autres Etats et organisations.
- 9-13 octobre (Moscou) Colloque international sur le rôle de la propriété industrielle dans les accords de coopération économique (organisé en commun avec le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes)**
 Le colloque sera consacré aux questions de propriété industrielle qui se posent dans les entreprises communes entre pays industrialisés et pays en développement ayant des systèmes économiques et sociaux différents ainsi que dans d'autres accords de coopération économique, en particulier dans le domaine du transfert de techniques avancées, dans le commerce de produits portant des marques et dans le franchisage de services.
Invitations: le colloque sera ouvert au public. A l'exception des représentants des gouvernements, les participants devront payer un droit d'inscription.
- 1^{er} et 2 novembre (Beijing) Colloque mondial sur le système international des brevets au XXI^e siècle (organisé en commun avec l'Office chinois des brevets)**
 Le colloque se composera de trois séances d'une demi-journée, consacrées chacune à l'un des thèmes suivants: l'internationalisation du système des brevets; l'informatisation du système des brevets; la documentation, la recherche et l'examen en matière de brevets.
Invitations: Etats membres de l'OMPI et certaines organisations intergouvernementales et non gouvernementales ayant le statut d'observateur à l'OMPI.
- 6-10 novembre (Genève) Comité d'experts sur les dispositions types de législation dans le domaine du droit d'auteur (deuxième session)**
 Le comité continuera d'examiner des normes proposées dans le domaine des oeuvres littéraires et artistiques pour les législations nationales sur la base de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
Invitations: Etats membres de l'Union de Berne ou de l'OMPI et, en qualité d'observateurs, certaines organisations.
- 13-24 novembre (Genève) Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (septième session)**
 Le comité continuera d'examiner un projet de traité sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions.
Invitations: Etats membres de l'Union de Paris et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'OMPI qui ne sont pas membres de l'Union de Paris ainsi que certaines organisations.
- 27 novembre-1^{er} décembre (Genève) Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les marques (première session)**
 Le comité examinera le projet de traité sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les marques.
Invitations: Etats membres de l'Union de Paris et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'OMPI qui ne sont pas membres de l'Union de Paris ainsi que certaines organisations.

Réunions de l'UPOV

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

1989

16 octobre (Genève)

Comité consultatif (quarantième session)

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

Invitations: Etats membres de l'UPOV.

17 et 18 octobre (Genève)

Conseil (vingt-troisième session ordinaire)

Le Conseil examinera le programme et budget pour la période biennale 1990-1991, les rapports des activités de l'UPOV en 1988 et durant les neuf premiers mois de 1989.

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

Autres réunions concernant la propriété industrielle

1989

5-9 décembre (Munich)

Organisation européenne des brevets (OEB): Conseil d'administration.

