

# OMPI



TLT/R/DC/5  
ORIGINAL : anglais  
DATE : 5 octobre 2005

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

## CONFERENCE DIPLOMATIQUE POUR L'ADOPTION D'UN TRAITE REVISE SUR LE DROIT DES MARQUES

**Singapour, 13 – 31 mars 2006**

NOTES RELATIVES A LA PROPOSITION DE BASE CONCERNANT  
UN TRAITE REVISE SUR LE DROIT DES MARQUES ET  
SON REGLEMENT D'EXECUTION

*Document établi par le Secrétariat*

## INTRODUCTION

1. Le présent document contient les notes explicatives relatives à la proposition de base concernant un traité révisé sur le droit des marques et son règlement d'exécution, qui font respectivement l'objet des documents TLT/DC/3 et TLT/DC/4.

2. Les notes explicatives contenues dans le présent document sont proposées par le Secrétariat, mais n'ont pas été approuvées par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) et ne sont pas non plus destinées à être adoptées par la conférence diplomatique. Si donc il y a conflit entre les notes et d'autres dispositions du traité révisé et de son règlement d'exécution, ce sont ces dernières qui prévalent.

## TABLE DES MATIÈRES

|   | <u>Page</u>   |
|---|---|
| <b>I. NOTES RELATIVES AU TRAITÉ RÉVISÉ SUR LE DROIT DES MARQUES</b> |   |
| Notes relatives à l'article premier                                 | Expressions abrégées 1  |
| Notes relatives à l'article 2                                       | Marques auxquelles le traité est applicable 2   |
| Notes relatives à l'article 3                                       | Demande 2   |
| Notes relatives à l'article 4                                       | Mandataire; élection de domicile 6  |
| Notes relatives à l'article 5                                       | Date de dépôt 8   |
| Notes relatives à l'article 6                                       | Un seul enregistrement pour des produits ou des services<br>relevant de plusieurs classes 9 |
| Notes relatives à l'article 7                                       | Division de la demande et de l'enregistrement 9   |
| Notes relatives à l'article 8                                       | Communications 10   |
| Notes relatives à l'article 9                                       | Classement des produits ou des services 12  |
| Notes relatives à l'article 10                                      | Changement de nom ou d'adresse 12   |
| Notes relatives à l'article 11                                      | Changement de titulaire 13  |
| Notes relatives à l'article 12                                      | Rectification d'une erreur 15   |
| Notes relatives à l'article 13                                      | Durée et renouvellement de l'enregistrement 16  |
| Notes relatives à l'article 14                                      | Mesures de sursis en cas d'inobservation d'un délai 18                                      |
| Notes relatives à l'article 15                                      | Obligation de se conformer à la Convention de Paris 19                                      |
| Notes relatives à l'article 16                                      | Marques de services 19  |
| Notes relatives à l'article 17                                      | Requête en inscription d'une licence 20   |
| Note relative à l'article 18  | Requête en modification ou radiation de l'inscription<br>d'une licence 21                   |
| Notes relatives à l'article 19                                      | Effets du défaut d'inscription d'une licence 21   |
| Notes relatives à l'article 20                                      | Indication de la licence 22   |
| Note relative à l'article 21  | Observations lorsqu'un refus est envisagé 23  |
| Note relative à l'article 22  | Règlement d'exécution 23  |
| Notes relatives à l'article 23                                      | Assemblée 23  |
| Note relative à l'article 24  | Bureau international 24   |
| Note relative à l'article 25  | Révision et modification 24   |
| Notes relatives à l'article 26                                      | Conditions et modalités pour devenir partie au traité 24                                    |
| Note relative à l'article 27  | Application du TLT de 1994 et du présent traité 24  |
| Notes relatives à l'article 28                                      | Entrée en vigueur; date de prise d'effet des<br>ratifications et adhésions 25               |
| Note relative à l'article 29  | Réserves 25   |

## II. NOTES RELATIVES AU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU TRAITÉ RÉVISÉ SUR LE DROIT DES MARQUES

|                               |  |    |
|-------------------------------|--|----|
| Notes relatives à la règle 2  | Indication du nom et de l'adresse  | 26 |
| Notes relatives à la règle 3  | Précisions relatives à la demande  | 26 |
| Notes relatives à la règle 4  | Précisions relatives à la constitution d'un mandataire<br>et à l'élection de domicile  | 28 |
| Notes relatives à la règle 5  | Précisions relatives à la date de dépôt  | 28 |
| Notes relatives à la règle 6  | Précisions relatives aux communications  | 29 |
| Notes relatives à la règle 8  | Précisions relatives à la durée et au renouvellement   | 29 |
| Notes relatives à la règle 9  | Mesures de sursis en cas d'inobservation d'un délai  | 30 |
| Notes relatives à la règle 10 | Prescriptions relatives à la requête en inscription<br>d'une licence ou en modification ou radiation de<br>l'inscription d'une licence | 31 |

## III. NOTE RELATIVE AUX FORMULAIRES INTERNATIONAUX TYPES 33

## I. NOTES RELATIVES AU TRAITE REVISE SUR LE DROIT DES MARQUES

### *Notes relatives à l'article premier (Expressions abrégées)*

1.01 *Point i).* Le terme "office" désigne aussi bien l'office national de tout État qui est partie contractante du traité que l'office régional de toute organisation intergouvernementale qui est partie contractante, conformément à l'article 26.1).

1.02 *Point iv).* Ce point englobe toutes les communications reçues par l'office, y compris celles qui ne sont pas mentionnées dans le traité ni dans le règlement d'exécution, par exemple une requête en inscription d'une sûreté réelle ou autre restriction aux droits du titulaire. Conformément à l'article 8.6), il y a seulement obligation de remplir les conditions relatives aux communications qui sont énoncées à l'article 8.1) à 5).

1.03 *Point v).* Ni le traité, ni le règlement d'exécution ne contiennent une définition de ce qui constitue une personne morale. Cette question relève de la législation de la partie contractante dans laquelle la protection de la marque est demandée. La question de savoir si une entité autre qu'une personne physique ou morale, par exemple un cabinet d'avocats ou de conseils en propriété industrielle qui n'est pas doté de la personnalité morale, est considérée comme une personne aux fins de toute procédure visée dans le traité et son règlement d'exécution continue à relever de la législation de la partie contractante intéressée.

1.04 *Point vi).* Lorsque la législation d'une partie contractante prévoit que plusieurs personnes peuvent être cotitulaires, le terme "titulaire" est à prendre aussi dans un sens collectif.

1.05 *Point vii).* L'expression "registre des marques" est limitée à la collection des données relatives aux marques enregistrées, à l'exclusion donc de la collection des données concernant les demandes en instance.

1.06 *Point viii).* L'expression "procédure devant l'office" couvre les procédures dans lesquelles le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée communique avec l'office, soit pour engager la procédure devant l'office soit au cours de cette dernière. Elle couvre toutes les procédures engagées devant l'office et n'est donc pas limitée à celles qui sont expressément mentionnées. On peut citer comme exemples le dépôt d'une demande, le dépôt d'une requête en inscription d'une licence, le paiement d'une taxe ou la communication d'une réponse à une notification adressée par l'office ou d'une traduction d'une demande. Sont également visés les cas où l'office se met en rapport avec le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée dans le cadre d'une procédure relative à une demande ou à un enregistrement, par exemple, lorsqu'il lui notifie qu'une demande ne remplit pas certaines conditions ou qu'il délivre un récépissé pour un document ou une taxe. Ne sont pas visés les actes qui, du point de vue juridique, ne font pas partie de la procédure engagée devant l'office en ce qui concerne une demande ou un enregistrement, tels l'achat d'une copie d'une demande publiée ou le paiement d'une facture pour des services d'information fournis par l'office au public. Il est entendu que l'expression "procédure devant l'office" n'englobe pas les procédures qui sont d'ordre judiciaire en vertu de la loi applicable.

*Notes relatives à l'article 2  
(Marques auxquelles le traité est applicable)*

2.01 *Alinéa 1*). Le traité ne contient pas de définition du terme "marque". Toutefois, dans la mesure où la loi applicable prévoit que des types particuliers de signes peuvent être enregistrés en tant que marques, le traité s'appliquerait aux marques de ce type. Cela emporte obligation pour les parties contractantes d'appliquer le traité à l'égard des marques consistant en des signes non visibles, si leur législation prévoit l'enregistrement de tels signes.

2.02 *Alinéa 2)a*). En vertu de l'article 16 du traité, les parties contractantes sont tenues d'enregistrer les marques de services et d'appliquer à leur égard les dispositions de la Convention de Paris relatives aux marques.

2.03 *Alinéa 2)b*). Les parties contractantes ne sont pas tenues d'appliquer le traité aux marques collectives, aux marques de certification et aux marques de garantie. En effet, l'enregistrement de ces marques est souvent subordonné au respect de conditions particulières qui varient selon les pays, ce qui rendrait l'harmonisation particulièrement difficile. En outre, le nombre de ces marques est très faible par rapport au nombre total de marques. Les parties contractantes resteraient toutefois libres d'appliquer les dispositions du traité à l'égard de ces marques.

2.04 Eu égard au caractère spécifique des procédures établies en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du protocole relatif à cet arrangement, le traité à l'étude n'est pas applicable à ces procédures.

*Notes relatives à l'article 3  
(Demande)*

3.01 *Alinéa 1)a*). Cette disposition recense les indications et éléments susceptibles d'être exigés en ce qui concerne la demande. Elle établit une liste maximale des conditions de forme que les parties contractantes sont autorisées à prescrire aux fins de l'obtention d'un enregistrement. Comme l'indique la phrase d'introduction de l'alinéa 4), la liste est exhaustive, à moins que le déposant ne se prévale de l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris (voir la note 3.26).

3.02 *Point i*). Un office peut considérer une demande ne contenant pas de requête expresse en enregistrement comme entachée d'irrégularité. Il convient de noter cependant que, en vertu de l'article 5.1)a)i), même une demande implicite d'enregistrement est suffisante aux fins de l'attribution d'une date de dépôt.

3.03 *Point ii*). Des précisions relatives à l'indication du nom et de l'adresse du déposant figurent dans le règlement d'exécution (voir la règle 2.1)a) et 2)).

3.04 *Point iii*). L'indication d'un État dont le déposant est ressortissant, d'un État dans lequel il a son domicile ou d'un État dans lequel il a un établissement industriel ou commercial effectif peut présenter un intérêt dans le cadre de l'application des dispositions des conventions internationales (voir, par exemple, les articles 2 et 3 de la Convention de Paris). La phrase d'introduction de l'alinéa 1)a) précise qu'une partie contractante est libre de ne pas exiger ces indications ou de n'en exiger qu'une partie.

3.05 *Point iv*). Lorsque, dans un État, une personne morale peut être constituée en vertu de la législation d'une division territoriale de cet État, le nom de cette division territoriale doit être indiqué. Une partie contractante peut exiger l'indication du nom de l'État et, le cas échéant, celle du nom de la division territoriale de cet État (par exemple, États-Unis d'Amérique et Californie).

3.06 *Point v*). Des précisions relatives à l'indication du nom et de l'adresse du mandataire figurent dans le règlement d'exécution (voir la règle 2). Le mandataire peut être une personne physique, une personne morale ou un cabinet de juristes ou de consultants.

3.07 *Point vii*). Ce point n'a pas d'incidence sur les dispositions applicables à une partie contractante en ce qui concerne les cas où la priorité est revendiquée après le dépôt d'une demande, une possibilité prévue en application de la dernière phrase de l'article 4D.1) de la Convention de Paris. En outre, ce point n'a pas d'incidence sur la possibilité de demander, après le dépôt de la demande, des justifications en vertu de l'article 4.D)3) et 5) de la Convention de Paris. Enfin, au regard de l'article 16 du traité à l'étude, il convient de noter que les parties contractantes doivent appliquer les dispositions de la Convention de Paris relatives à la revendication de priorité non seulement à l'égard des marques de produits, mais aussi à l'égard des marques de services.

3.08 *Point viii*). Ce point est applicable lorsque la protection temporaire visée à l'article 11 de la Convention de Paris peut être invoquée. Toutefois, son incorporation dans l'article 3.1)a) ne signifie pas qu'une partie contractante ne peut pas autoriser l'invocation de cette protection temporaire à un stade ultérieur. Elle n'a aucune incidence non plus sur la possibilité d'exiger, en vertu de l'article 11.3) de la Convention de Paris, des pièces justificatives comme preuve de l'identité des objets exposés et de leur date d'introduction dans l'exposition internationale. En outre, au regard l'article 16 du traité à l'étude, les parties contractantes doivent également appliquer les dispositions de l'article 11 de la Convention de Paris à l'égard des marques de services. Enfin, cette disposition permet à un déposant de bénéficier d'une protection temporaire découlant de la présentation de produits ou de services dans une exposition nationale si la législation de la partie contractante prévoit une telle possibilité.

3.09 *Point ix*). Sous le terme "représentation", on a voulu englober à la fois la reproduction graphique ou photographique d'une marque et tout autre mode de représentation, par exemple la description ou le fichier de données électroniques.

3.10 *Point x*). Les conséquences d'une telle déclaration sont précisées dans le règlement d'exécution (voir la règle 3.1), 2) et 4) à 6)). Le fait que le déposant revendique la couleur a des conséquences sur le nombre de reproductions de la marque qui doivent être fournies (voir la règle 3.3)). Une partie contractante peut exiger que le déposant fasse une déclaration précisant que la marque est une marque tridimensionnelle, même si cela peut être déduit de la reproduction de la marque.

3.11 *Point xi*). Des précisions relatives à la translittération figurent dans le règlement d'exécution (voir la règle 3.7)).

3.12 *Point xii*). Les parties contractantes peuvent souhaiter exiger une traduction de la marque, par exemple, dans le but d'évaluer le caractère distinctif de la marque ou une atteinte éventuelle à l'ordre public. Des précisions relatives à la traduction figurent dans le règlement d'exécution (voir la règle 3.8)).

3.13 *Point xiii*). Si les noms des produits ou des services groupés selon les classes de la classification de Nice doivent être indiqués, l'utilisation des termes précis de la liste alphabétique établie au titre de ladite classification n'est pas exigée. La liste des produits ou services doit être établie dans la langue ou dans l'une des langues acceptées par l'office où la demande est déposée. En ce qui concerne les termes utilisés par un déposant pour désigner les produits ou les services figurant dans une demande, une partie contractante est libre, au cours de l'examen de cette demande, d'exiger qu'un terme général ou trop vague soit remplacé par un terme ou des termes précis et clairs.

3.14 *Point xiv*). Les termes "conformément aux dispositions de la législation de la partie contractante" indiquent qu'une telle déclaration doit être rédigée avec les mots et dans la langue prescrits par la législation de la partie contractante.

3.15 Le terme "législation" doit s'entendre, dans la disposition considérée et dans le traité et son règlement d'exécution, de toutes les normes ayant force obligatoire qui ont été établies par les organes législatifs ou exécutifs de la partie contractante, y compris les règles fixées par l'office, ainsi que des décisions judiciaires.

3.16 *Alinéa 1)b*). Si un déposant fait un usage effectif de sa marque à l'égard de tous les produits ou services mentionnés dans la demande, il peut déposer sa demande sur la base de cet usage effectif. Il peut également déposer sa demande sur la base à la fois de la déclaration d'intention d'utiliser la marque et de l'usage effectif de la marque lorsqu'il utilise effectivement la marque à l'égard de certains produits ou services mentionnés dans la demande et qu'il a l'intention d'utiliser la marque à l'égard d'autres produits ou services mentionnés dans la demande. Cette disposition correspond à une disposition existant, par exemple, dans les législations du Canada et des États-Unis d'Amérique.

3.17 *Alinéa 1)c*). En plus de la taxe qui doit être payée pour le dépôt de la demande, d'autres taxes particulières peuvent être exigées pour la publication de la demande et l'enregistrement. Toutefois, il est également possible (ce qui est compatible avec les dispositions du traité) de cumuler ces taxes et d'exiger le paiement d'une taxe cumulée (qui peut néanmoins être dénommée "taxe de dépôt") au moment du dépôt de la demande.

3.18 *Alinéa 2*). Les parties contractantes sont libres de fixer le montant de la taxe à payer pour une demande en fonction du nombre de classes dont relèvent les produits ou les services mentionnés dans la demande. Ainsi, pour les parties contractantes appliquant actuellement un système de demandes monoclasses, le passage au système de demandes multiclassés prévu dans le traité ne causera pas de perte de recettes provenant des taxes.

3.19 *Alinéa 3*). Certains pays (par exemple le Canada et les États-Unis d'Amérique) exigent que soit fournie une preuve de l'usage effectif de la marque avant son enregistrement, dans les cas où la demande n'est pas déposée sur la base de l'usage effectif.

3.20 La règle 3.9) du règlement d'exécution prescrit un délai minimum pour la fourniture de la preuve de l'usage effectif en vertu de l'alinéa 3, assorti du droit de proroger ce délai sous réserve des conditions prévues par la législation de la partie contractante.

3.21 *Alinéa 4*). Cet alinéa confère un caractère exhaustif à l'énumération des conditions énoncées aux alinéas 1) et 3) et à l'article 8, non seulement au moment du dépôt de la demande, mais aussi au cours de la phase d'examen aboutissant à l'enregistrement, sous réserve de la possibilité d'exiger la fourniture de preuves en vertu de l'alinéa 5). Toutefois, il est entendu que l'alinéa 4) n'empêche pas une partie contractante d'exiger, si nécessaire, au



cours de l'examen de la demande, que le déposant donne des indications supplémentaires concernant la possibilité d'enregistrer la marque, par exemple, une déclaration de consentement d'une personne dont le nom est analogue à la marque ou figure dans cette dernière, des documents visant à assurer la conformité avec l'article 6<sup>ter</sup> de la Convention de Paris ou des documents relatifs à la capacité de certaines personnes (telles qu'un mineur ou une personne sous tutelle) à déposer une demande.

3.22 *Points i) à iv)*. Les conditions énoncées aux points i) à iv) concernent des renseignements ou des documents qui ne peuvent être prescrits tant que la demande est en instance. Cette liste n'est pas exhaustive. Elle vise simplement à mettre en évidence les effets du traité à l'étude eu égard à certaines conditions de forme particulièrement inutiles et inopportunes.

3.23 Comme indiqué au point i), la remise d'un certificat, ou d'un extrait, d'un registre du commerce ne peut être exigée parce que l'office doit présumer de la bonne foi et de la capacité juridique d'un déposant selon la législation de son pays d'établissement. La probabilité que des personnes fictives ou des organismes illicites engagent une procédure de dépôt d'une demande d'enregistrement de marque semble très faible et ne justifie pas les désagréments qui découleraient de l'obligation faite à tous les déposants de remettre un certificat d'un registre du commerce. Par ailleurs, toute obligation de remise d'un certificat d'établissement dans le pays où l'enregistrement est demandé serait proscrite en vertu de l'article 2.2) de la Convention de Paris.

3.24 La condition énoncée au point ii), relative à l'indication que le déposant exerce une activité industrielle ou commerciale, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante, ne peut être prescrite parce que les marques peuvent être la propriété d'organismes n'exerçant aucune activité industrielle ou commerciale, tels que les holdings.

3.25 La condition énoncée au point iii), relative à l'indication que le déposant exerce une activité correspondant aux produits ou aux services énumérés dans la demande, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante ne peut être prescrite parce que, très souvent, les demandes d'enregistrement de marque sont déposées avant que les produits ou les services concernés ne soient effectivement mis sur le marché. De nombreuses législations prévoient un délai pour permettre au propriétaire de la marque de commencer à l'utiliser à l'égard des produits ou des services visés. Ce délai peut varier de trois ans à compter de la date de dépôt à cinq ans après l'enregistrement. La non-utilisation de la marque pour les produits ou les services mentionnés dans la demande ou l'enregistrement après l'expiration de ce délai peut entraîner des conséquences aux termes de la législation applicable, notamment un refus ou une invalidation des effets de l'enregistrement.

3.26 Le point iv) rend compte de la règle de l'indépendance des marques en vertu de l'article 6 de la Convention de Paris. Il indique que la protection d'une marque ne peut être subordonnée à son enregistrement dans un autre pays partie à la Convention de Paris, y compris son pays d'origine. Ainsi, il ne peut être exigé que soit fournie la preuve de l'inscription de la marque dans le registre des marques d'une autre partie contractante ou d'un État partie à la Convention de Paris qui n'est pas partie contractante du TLT. Toutefois, l'article 6<sup>quinquies</sup> de la Convention de Paris prévoit un droit spécial d'obtenir l'enregistrement d'une marque sur la base de son enregistrement préalable dans le pays d'origine. Une partie contractante serait donc habilitée à exiger un certificat d'enregistrement dans le pays d'origine lorsque le déposant fait valoir les droits prévus dans cette disposition.

3.27 *Alinéa 5*). Des preuves peuvent être exigées lorsque la demande contient une indication dont la véracité peut raisonnablement être mise en doute. Cette disposition s'applique même lorsqu'il s'agit d'une indication qu'il n'est pas obligatoire de fournir en vertu de la législation de la partie contractante concernée. Lorsque la fourniture de l'indication est obligatoire en vertu de ladite législation, la disposition de l'alinéa 5) constitue une exception à l'interdiction figurant à l'alinéa 4). Tel serait le cas, par exemple, lorsque le déposant fait valoir les droits prévus à l'article 3 de la Convention de Paris mais qu'il existe un doute quant à la véracité de ses indications concernant son domicile ou le lieu de son établissement.

3.28 L'expression "examen de la demande" employée à l'alinéa 5) désigne également toute procédure d'opposition (pouvant être engagée avant ou après l'enregistrement d'une marque). Cette disposition ne traite pas de la rectification des erreurs, mais des cas dans lesquels l'office estime qu'une indication ou un élément est inexact.

3.29 L'office d'une partie contractante qui est partie à la Convention de Paris peut également invoquer cet alinéa lorsqu'il est tenu de remplir une obligation en vertu de la Convention de Paris, par exemple lorsqu'il peut raisonnablement douter du droit du déposant de déposer une demande d'enregistrement d'une marque consistant en un signe, ou analogue à un signe, protégé en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris.

*Notes relatives à l'article 4  
(Mandataire; élection de domicile)*

4.01 *Article 4*. Cet article n'est pas applicable aux mandataires qui sont des salariés ou des fonctionnaires d'une personne morale (qu'elle soit déposant ou titulaire), par exemple des directeurs ou des juristes d'entreprise. Il concerne de manière générale les agents et les conseils en marques exerçant dans des cabinets privés. Cet article porte seulement sur la constitution du mandataire et les limitations possibles des effets du mandat, mais pas sur la cessation de ce dernier. À cet égard, et pour toute autre question relative à la constitution d'un mandataire qui n'est pas régie par le traité, chaque partie contractante est libre d'appliquer sa propre législation. Par exemple, une partie contractante peut prévoir que la constitution d'un nouveau mandataire met fin au mandat de tous les mandataires précédents. Ou bien une partie contractante peut autoriser la constitution de mandataires secondaires et, dans ce cas, exiger que, lorsque le mandataire a la faculté de constituer un ou plusieurs mandataires secondaires, il soit expressément indiqué dans le pouvoir que le mandataire est autorisé à désigner ces mandataires secondaires.

4.02 *Alinéa 1)a*). En vertu de cette disposition, une partie contractante peut exiger que le mandataire soit une personne habilitée à exercer auprès de son office et que cette personne indique une adresse sur un territoire déterminé. Toutefois, une partie contractante peut imposer des conditions moins strictes et, par exemple, exiger le respect d'une seule de ces conditions, n'en imposer aucune ou en fixer d'autres.

4.03 *Alinéa 1)b*). Cet alinéa définit les effets juridiques des actes accomplis par un mandataire constitué aux fins d'une procédure devant l'office, en vertu du traité à l'étude. Cette disposition l'emporterait sur toute disposition de la législation d'une partie contractante prévoyant des effets différents pour les actes accomplis par les mandataires.

4.04 En vertu de l'alinéa 2)a), une partie contractante peut exiger que toute procédure devant l'office soit menée par l'intermédiaire d'un mandataire lorsque le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire.

4.05 *Alinéa 2)b).* La législation de certains pays n'exige pas la constitution d'un mandataire aux fins d'une procédure devant leur office, même lorsque le déposant ou le nouveau titulaire n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur leur territoire. Dans chaque cas, ces pays peuvent exiger, afin de faciliter l'échange de correspondance avec la personne concernée, qu'un domicile élu sur leur territoire soit indiqué.

4.06 *Alinéa 3)a).* En vertu de cet alinéa, une partie contractante peut refuser la constitution d'un mandataire faite par communication orale ou dans une communication autre qu'un pouvoir, par exemple une déclaration dans la demande même ou l'une des communications prévues aux articles 10 à 13, 17 et 18. L'expression "toute autre personne intéressée" couvre, par exemple, l'auteur d'une opposition.

4.07 *Alinéa 3)b).* Cette disposition oblige les parties contractantes à accepter un pouvoir unique s'appliquant à plusieurs demandes, à plusieurs enregistrements, ou à la fois aux demandes et aux enregistrements de la même personne. Les parties contractantes sont également tenues d'accepter ce qu'il est parfois convenu de dénommer "pouvoir général", à savoir un pouvoir s'appliquant à toutes les demandes ou à tous les enregistrements existants ou futurs de la même personne. En ce qui concerne ce dernier type de pouvoir, auquel font référence les termes "sous réserve de toute exception mentionnée par la personne qui constitue le mandataire", une partie contractante est tenue d'autoriser la personne qui constitue le mandataire à indiquer les exceptions éventuelles dans le pouvoir même (par exemple, constitution du mandataire uniquement pour les demandes et enregistrements futurs) ou à les mentionner ultérieurement.

4.08 *Alinéa 3)c).* Un déposant ou un titulaire peut constituer un mandataire pour certains actes (par exemple, le dépôt des demandes et le renouvellement des enregistrements) et un autre mandataire pour d'autres actes (par exemple, le traitement des objections et des oppositions). Par ailleurs, lorsque le déposant ou le titulaire n'a pas besoin de constituer un mandataire (par exemple, pour les demandes et les enregistrements nationaux), il peut accomplir certains actes lui-même (par exemple, le dépôt des demandes) et constituer un mandataire uniquement pour les autres actes. La possibilité pour une partie contractante d'exiger que le pouvoir qui confère au mandataire le droit de retirer une demande ou de renoncer à un enregistrement en fasse expressément mention se justifie, compte tenu des conséquences particulièrement importantes de ces actes.

4.09 *Alinéa 3)d).* En ce qui concerne le délai prescrit pour la remise du pouvoir, il convient de se reporter à la règle 4.

4.10 *Alinéas 5) et 6).* L'alinéa 5) confère un caractère exhaustif à l'énumération des conditions, énoncées aux alinéas 3) et 4) et à l'article 8, qu'une partie contractante est autorisée à imposer en ce qui concerne la constitution de mandataire visée dans le traité, sous réserve de la possibilité d'exiger, en vertu de l'alinéa 6), la fourniture de preuves lorsqu'il existe des raisons de douter de la véracité d'une indication.

*Notes relatives à l'article 5  
(Date de dépôt)*

5.01 *Article 5.* Cet article établit une liste exhaustive des conditions prescrites pour l'attribution d'une date de dépôt à une demande. L'alinéa 4 prévoit que, aux fins de l'attribution d'une date de dépôt, une partie contractante ne peut exiger davantage d'indications et d'éléments que ceux mentionnés à l'alinéa 1)a) (sous réserve de l'alinéa 2)).

5.02 *Alinéa 1).* Les termes "sous réserve du sous-alinéa b) et de l'alinéa 2)" signifient que les parties contractantes peuvent exiger moins d'indications et d'éléments que ceux visés aux points i) à vi) du sous-alinéa a) et peuvent, en plus de ces indications et éléments, exiger le paiement d'une taxe.

5.03 *Point i).* "Implicite" signifie qu'une partie contractante est tenue d'attribuer une date de dépôt même lorsque la requête n'est pas explicite, mais peut être déduite des circonstances.

5.04 *Point ii).* Ces indications peuvent, par exemple, se constituer du code d'identification du déposant (plutôt que de son nom) dans les offices qui autorisent l'utilisation de ces codes, par exemple en cas de dépôt électronique.

5.05 *Point iii).* Ces indications peuvent, par exemple, ne pas consister en l'adresse complète ou en une adresse électronique.

5.06 *Point iv).* Bien que dans certaines circonstances plusieurs reproductions de la marque puissent être exigées, l'attribution de la date de dépôt ne peut pas être refusée si une seule reproduction est fournie ou si parmi les reproductions fournies, une seule est "suffisamment nette".

5.07 *Point v).* La liste des produits ou des services doit être acceptée même si au moment du dépôt elle n'est pas présentée conformément aux dispositions de l'article 3.1)a)xvii).

5.08 *Alinéa 2).* La condition mise à l'attribution de la date de dépôt que les taxes soient payées existe toujours dans certains pays. En vertu de cet alinéa, les pays appliquant déjà cette condition sont autorisés à continuer de le faire. Toutefois, une partie contractante ne peut pas introduire cette condition après être devenue liée par le traité.

5.09 *Alinéa 3).* Des précisions relatives à cet alinéa figurent dans la règle 5.1) et 2).

5.10 *Alinéa 4).* Seules les conditions énoncées aux alinéas 1) et 2) peuvent être exigées en ce qui concerne la date de dépôt de la demande. Cela toutefois n'affecte en rien la liberté des parties contractantes à l'égard du mode de transmission des demandes, énoncée à l'article 8.1).

*Notes relatives à l'article 6*  
(*Un seul enregistrement pour des produits ou des services*  
*relevant de plusieurs classes*)

6.01 Cette disposition vise à empêcher que des demandes uniques soient ultérieurement divisées d'office de manière à donner lieu à deux ou plusieurs enregistrements. Toutefois, une demande donnera lieu à un enregistrement seulement si toutes les conditions pour l'admission sont remplies. Si la demande est divisée en plusieurs demandes en vertu de l'article 7, il y aura autant d'enregistrements qu'il y a de demandes.

*Notes relatives à l'article 7*  
(*Division de la demande et de l'enregistrement*)

7.01 *Alinéa 1)a*). Une division de la demande initiale peut porter sur un seul ou sur certains des produits ou des services faisant l'objet de la demande initiale (qui peut être soit une demande monoclasse soit une demande multiclasse) ou bien sur une ou plusieurs classes de produits ou de services couvertes par la demande initiale. Les termes "décision de l'office concernant l'enregistrement" ou "décision concernant l'enregistrement", figurant respectivement aux points i) et iii), se rapportent à la décision de procéder ou non à l'enregistrement. Généralement, la division de la demande est intéressante pour le déposant lorsqu'une objection soulevée par l'office ou une opposition formée contre l'enregistrement de la marque ne concerne que certains des produits ou des services mentionnés dans la demande. En pareil cas, une division en deux demandes divisionnaires peut permettre d'enregistrer immédiatement une des demandes divisionnaires, tandis que la procédure d'objection ou d'opposition n'est poursuivie qu'à l'égard de l'autre demande divisionnaire.

7.02 L'article 7 n'oblige pas les parties contractantes à autoriser la division des demandes après qu'une décision (positive ou négative) a été prise par l'office concernant l'enregistrement de la marque. Cela, parce que si la décision est positive, toute requête en division générerait l'enregistrement de marque et sa publication et si elle est négative, la division peut être demandée au cours de la procédure de recours contre la décision mais non si un recours n'est pas formé. Il est entendu que chaque partie contractante serait libre d'autoriser la division d'une demande même lorsqu'elle n'est pas tenue de le faire en vertu du traité.

7.03 *Alinéa 1)b*). Les termes "conditions pour la division" visent, en particulier, les éléments ou indications à fournir dans la requête en division.

7.04 *Alinéa 2*). En règle générale, la possibilité de diviser un enregistrement est nécessaire dans les cas où une opposition ne peut être formée qu'après que la marque a été enregistrée ("opposition après l'enregistrement de la marque"). Si l'opposition porte seulement sur certains des produits ou des services couverts par l'enregistrement, le titulaire doit avoir la possibilité de diviser son enregistrement. Cela lui sera utile, par exemple, s'il envisage de négocier des accords partiels de cession ou de licence portant sur les produits ou les services qui ne sont pas concernés par la procédure susmentionnée. Il convient de noter que la clause conditionnelle dans cet alinéa autorise une partie contractante à exclure la possibilité de former une opposition après l'enregistrement de la marque si sa législation permet de former opposition à la demande (à savoir, une opposition avant l'enregistrement).

7.05 La division d'un enregistrement peut aussi être rendue nécessaire par des considérations entrepreneuriales ou commerciales. Aucune disposition du traité n'empêche les parties contractantes d'autoriser la division à tout moment pendant la durée de validité de l'enregistrement.

*Notes relatives à l'article 8  
(Communications)*

8.01 En ce qui concerne le sens du terme "communications", on se reportera à l'article 1.iv) (voir la note 1.02).

8.02 *Alinéa 1*). L'expression "mode de transmission" désigne les moyens matériels ou électroniques utilisés pour transmettre une communication à l'office, tandis que l'expression "forme des communications" renvoie à la forme matérielle du support qui contient l'information. Ainsi, une demande sur papier envoyée à l'office par la poste est une communication sur papier transmise par des moyens matériels, alors qu'une disquette envoyée à l'office par la poste est une communication sous forme électronique transmise par des moyens matériels. Une transmission par télécopie est une communication sur papier transmise par des moyens électroniques. Une transmission électronique d'ordinateur à ordinateur est une communication sous forme électronique transmise par des moyens électroniques. L'expression "transmission des communications" désigne la transmission d'une communication à l'office.

8.03 *Alinéa 2)a*). Cette disposition traite globalement des prescriptions linguistiques pour toutes les communications transmises à l'office. En conséquence, les dispositions linguistiques figurant dans les articles 3.3) (*Demande*), 4.4) (*Pouvoir*), 10.1)c) (*Changement de nom ou d'adresse*), 11.2) (*Changement de titulaire*), 12.1)c) (*Rectification d'une erreur*), 13.3) (*Renouvellement de l'enregistrement*) du TLT de 1994 ont été supprimées. La formulation "une langue acceptée par l'office" désigne une langue à proprement parler et non pas, par exemple, un langage d'ordinateur. La langue acceptée par l'office est déterminée par la partie contractante intéressée. Rien dans l'alinéa 2)a) n'empêche une partie contractante de considérer une communication accompagnée d'une traduction comme étant transmise dans une langue acceptée par l'office.

8.04 La deuxième phrase de l'article 8.2)a) permet aux pays ou aux organisations intergouvernementales (telles que les Communautés européennes) qui autorisent le dépôt de demandes en différentes langues d'exiger que le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée satisfasse à d'autres exigences linguistiques applicables en ce qui concerne leur office, étant entendu qu'il ne peut pas être exigé qu'une indication ou un élément de la communication soit établi en plusieurs langues. Elle permet également à une partie contractante d'exiger que certaines indications ou certains éléments de la communication, tels que la liste des produits ou des services, soient établis dans une langue acceptée par l'office, qui ne doit pas nécessairement être la langue officielle de l'office, et que d'autres indications ou éléments de la communication soient établis dans la langue officielle de l'office. Toutefois, il ne peut pas être exigé qu'un élément ou une indication soit établi en plusieurs langues.

8.05 *Alinéa 2)b*). En vertu de cette disposition, une partie contractante ne pourrait pas exiger qu'une traduction soit certifiée, par exemple, par un officier public ou par une autorité consulaire.

8.06 *Alinéa 2)c*). Lorsque l'office accepte une communication dans une langue étrangère, il peut exiger qu'une traduction établie par un traducteur assermenté ou par un mandataire lui soit remise. L'office peut exiger que la traduction de la communication soit remise dans un délai raisonnable, déterminé par la partie contractante.

8.07 *Alinéa 3*). Cet alinéa s'applique lorsqu'une partie contractante exige une signature ou un autre mode d'identification personnelle sur une communication sur papier. La possibilité pour les parties contractantes d'exiger la signature du déposant, du titulaire ou d'une autre personne intéressée, le cas échéant, sur une communication donnée est expressément prévue par le TLT de 1994 dans les articles qui traitent de la demande (article 3.1)a)xvi) et 4)), de la constitution de mandataire (article 4.3)a), de la date de dépôt (article 5.1)a)vi)), des changements de nom ou d'adresse (article 10.1)a)), des changements de titulaire (article 11.1)a)), de la rectification d'une erreur (article 12.1)a)) et du renouvellement de l'enregistrement (article 13.1)a)ix)). En raison du caractère transversal de l'article 8, la mention d'une signature a été supprimée dans ces dispositions. Il convient de noter que le terme "signature" est uniquement utilisé en rapport avec les communications sur papier, peu importe que ces communications soient transmises par des moyens de transmission physiques ou électroniques. Lorsqu'une partie contractante prévoit le dépôt de communications sous forme électronique, elle est totalement libre d'exiger l'utilisation de tout système d'authentification électronique préservant la confidentialité et l'intégrité de la communication qu'elle souhaite prescrire (par exemple un système de verrouillage et clés électroniques). Pour éviter la confusion, le terme "signature électronique" n'est pas employé pour désigner ce type de système d'authentification électronique. Il va sans dire que la "signature" d'une communication doit être celle d'une personne habilitée à signer à la communication en cause. L'office peut donc, en vertu de la législation applicable, refuser la signature d'une personne non habilitée.

8.08 *Alinéa 3)a*). Des précisions concernant la signature des communications sur papier sont données dans la règle 6.1) à 4). Certaines formes de signature qu'une partie contractante doit ou peut accepter, ou qu'elle peut exiger, sont expressément mentionnées à la règle 6.3), à savoir une signature manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d'un timbre, un sceau ou une étiquette portant un code à barres.

8.09 *Alinéa 3)b*). Cette disposition oblige une partie contractante à accepter la signature de la personne intéressée comme étant un moyen suffisant, sans exiger qu'elle soit authentifiée d'une autre manière, en étant par exemple attestée ou reconnue conforme par un officier public. La seule exception qui peut être envisagée dans la législation nationale concerne la signature des communications ayant trait à la renonciation à un enregistrement, si la législation de la partie contractante le prévoit.

8.10 *Alinéa 3)c*). En cas de doute motivé quant à l'authenticité de la signature, l'office peut exiger que le déposant, le titulaire ou l'autre personne intéressée qui dépose la communication apporte la preuve de cette authenticité. Cette preuve peut prendre la forme d'une certification ou de tout autre moyen autorisé par la législation de la partie contractante.

8.11 *Alinéa 4*). Des prescriptions détaillées se rapportant à cet alinéa figurent dans la règle 6.4) à 6).

8.12 *Alinéa 5*). Cet alinéa contient une disposition générale qui traite de la présentation des communications dans les différentes procédures pour lesquelles des formulaires internationaux types sont envisagés dans le règlement d'exécution. Il remplace par conséquent les dispositions correspondantes qui figuraient dans les articles 3.2) (*Demande*), 4.3)e) (*Pouvoir*), 10.1) (*Changement de nom ou d'adresse*), 11.1) (*Changement de titulaire*), 12.1) (*Rectification d'une erreur*), 13.2) (*Renouvellement de l'enregistrement*) du TLT de 1994.

8.13 En vertu de l'alinéa 5), une partie contractante est tenue d'accepter une communication, qu'elle soit transmise à l'office sur papier, sous forme électronique ou par des moyens électroniques, si son contenu correspond au formulaire international type prévu dans le règlement d'exécution pour une communication de ce genre (voir la note relative aux formulaires internationaux types).

8.14 *Alinéa 6*). Le renvoi aux alinéas 1) à 5) n'empêche pas les parties contractantes d'imposer les conditions autorisées en vertu d'autres articles, tels que les articles 3, 10 à 14, 17 et 18.

*Notes relatives à l'article 9  
(Classement des produits ou des services)*

9.01 *Alinéa 1*). Cette disposition oblige les offices des parties contractantes à indiquer par leur nom les produits ou les services mentionnés dans l'enregistrement d'une marque et dans toute publication d'une demande ou d'un enregistrement relative à une marque. Elle les oblige également à indiquer les numéros de classe pertinents, établis selon la classification de Nice, et à grouper les produits ou les services relevant de la même classe dans le numéro de classe correspondant. La classification de Nice a été instituée par l'Arrangement de Nice de 1957. Sa huitième édition (en vigueur depuis 2002) compte 34 classes de produits et 11 classes de services dotées chacune d'un numéro (de 1 à 45).

9.02 *Alinéa 2*). Cette disposition impose aux parties contractantes de ne pas faire de la classe ou des classes dans lesquelles sont groupés les produits ou les services mentionnés le critère décisif pour déterminer la similitude ou la dissimilitude de ces produits ou de ces services. En effet, des produits ou des services classés dans des classes différentes peuvent dans certains cas, selon les circonstances, être considérés comme similaires ou connexes, tandis que dans d'autres circonstances des produits ou des services figurant dans la même classe peuvent être considérés comme dissemblables ou sans rapport. La question de la similitude entre les produits ou les services peut être essentielle pour déterminer la portée de la protection en cas de conflit entre deux marques.

*Notes relatives à l'article 10  
(Changement de nom ou d'adresse)*

10.01 *Alinéa 1)a*). Les parties contractantes sont tenues d'accepter les requêtes en inscription de changements de nom, de changements d'adresse et de changements de nom et d'adresse.



10.02 *Alinéa 1)b)*. Le nom et l'adresse visés à l'alinéa 1)b) doivent être ceux qui sont inscrits dans le registre des marques de l'office concerné. Si tel n'est pas le cas, l'office peut exiger soit la fourniture de preuves en vertu de la l'alinéa 5), soit l'inscription au préalable d'un autre changement.

10.03 *Alinéas 1)c) et d)*. Le montant de la taxe peut varier selon le nombre d'enregistrements ou de demandes en jeu.

10.04 *Alinéa 2)*. En ce qui concerne une requête portant sur une ou plusieurs demandes, une partie contractante est libre de ne pas inscrire le changement dans son registre des marques mais dans une base de données relative aux demandes en instance; dans ce cas, le changement serait inscrit dans le registre des marques après l'enregistrement de la marque.

10.05 *Alinéa 4)*. Cet alinéa confère un caractère exhaustif à l'énumération des conditions applicables à la requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse énoncées aux alinéas 1) à 3) et à l'article 8. Il est notamment interdit d'imposer la fourniture d'une copie certifiée conforme de l'inscription d'un changement au registre des sociétés, ou d'une copie certifiée conforme de la décision relative au changement de nom ou d'adresse.

*Notes relatives à l'article 11  
(Changement de titulaire)*

11.01 *Article 11*. Cet article traite uniquement des conditions qui doivent être remplies auprès d'un office et non d'autres autorités d'une partie contractante, telles que les autorités fiscales ou un service public d'enregistrement des sociétés.

11.02 *Alinéa 1)a)*. Le terme "nouveau propriétaire" est utilisé à la place de celui de "nouveau titulaire" parce que, au moment de la présentation de la requête en inscription du changement de titulaire, la personne qui a acquis les droits n'est pas encore titulaire puisqu'elle n'est pas inscrite en tant que telle dans le registre des marques.

11.03 *Alinéas 1)b) à e)*. Ces alinéas distinguent trois cas, à savoir un changement de titulaire résultant d'un contrat, un changement de titulaire résultant d'une fusion et un changement de titulaire résultant de l'effet de la loi ou d'une décision judiciaire (succession, faillite etc.).

11.04 *Alinéa 1)b)*. Cet alinéa a trait à un changement de titulaire résultant d'un contrat. Toute partie contractante peut exiger que la requête indique que le changement de titulaire résulte d'un contrat et qu'elle soit accompagnée d'un document apportant la preuve du changement de titulaire. Aux points i) à iv) sont énumérés quatre documents différents, le requérant étant libre d'en choisir un pour justifier sa requête. Lorsque le requérant choisit de fournir un certificat de cession ou un document de cession (points iii) et iv)), aucune partie contractante ne peut exiger que ce certificat ou ce document fasse l'objet d'une quelconque certification. En revanche, lorsque le requérant choisit de fournir une copie du contrat ou un extrait du contrat (points i) et ii)), une partie contractante est libre d'exiger que cette copie ou cet extrait soit certifié conforme. Un certificat de cession type et un document de cession type figurent dans le règlement d'exécution. Dans la pratique, le document de cession peut tenir lieu de contrat type (dans une version abrégée).

11.05 *Alinéa 1)c)*. Cet alinéa porte sur un changement de titulaire résultant d'une fusion. Si la partie contractante l'exige, la requête doit indiquer que le changement de titulaire résulte d'une fusion et elle doit être accompagnée d'une copie d'un document apportant la preuve de

la fusion. Ce document doit émaner de l'autorité compétente. Ce peut être, par exemple, un extrait de registre du commerce. La partie contractante peut seulement exiger la remise d'une copie du document de fusion; elle ne peut pas exiger l'original de ce document. Toutefois, elle peut exiger que la copie soit certifiée conforme.

11.06 *Alinéa 1)d*). Lorsqu'un cotitulaire cède sa part dans un enregistrement, il peut, en vertu de la législation applicable, avoir besoin du consentement de chacun des autres cotitulaires. Le traité autorise les parties contractantes à exiger la fourniture d'un document dans lequel ce consentement est donné.

11.07 *Alinéa 1)e*). Cet alinéa traite d'un changement de titulaire ne résultant ni d'un contrat ni d'une fusion. Dans un tel cas, la partie contractante peut exiger que la requête en inscription du changement indique le motif juridique de ce changement (effet de la loi, décision judiciaire, etc.) et qu'elle soit accompagnée d'une copie de tout document qu'elle juge approprié pour apporter la preuve du changement. La partie contractante ne peut pas exiger que l'original de ce document soit fourni, mais elle peut exiger que la copie émane de l'autorité qui a établi le document ou qu'elle soit certifiée conforme.

11.08 *Alinéas 1)g) et h*). Les explications relatives à l'article 10.1)c) et d) valent également pour ces alinéas (voir la note 10.03).

11.09 *Alinéa 1)i*). Cette disposition porte sur les conséquences d'une requête en inscription d'un changement de titulaire lorsque le changement concerne uniquement certains des produits ou des services énumérés dans l'enregistrement. Dans ce cas, l'office doit diviser l'enregistrement : l'enregistrement initial continue d'exister, sans qu'il soit fait mention des produits ou des services sur lesquels porte le changement de titulaire, et il est créé un enregistrement distinct au nom du nouveau titulaire pour ces produits ou services. Chaque partie contractante est libre de décider comment l'enregistrement distinct doit être désigné. Elle peut, par exemple, lui attribuer le même numéro que celui de l'enregistrement initial, accompagné d'une lettre majuscule. Cela serait conforme à la pratique en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du protocole y relatif. L'alinéa 1)i) est applicable uniquement lorsqu'une partie contractante autorise ce type de changement partiel de titulaire. Puisque le traité à l'étude ne porte pas sur les conditions de fond relatives au changement de titulaire d'un enregistrement, une partie contractante est libre de refuser un changement partiel de titulaire et, par conséquent, de rejeter une requête en inscription d'un changement de ce type. Une partie contractante qui accepte le principe d'un changement partiel de titulaire peut refuser un tel changement dans certains cas particuliers pour des motifs ayant trait à l'ordre public, par exemple si la division des produits ou des services entre le titulaire initial et le nouveau titulaire risque de prêter à confusion ou est de nature à induire en erreur.

11.10 *Alinéa 2*). Les explications relatives à l'article 10.2) valent également pour cet alinéa (voir la note 10.04).

11.11 *Alinéa 3*). Cet alinéa confère un caractère exhaustif à l'énumération des conditions applicables à la requête en inscription d'un changement de titulaire, énoncées aux alinéas 1) à 2) et à l'article 8, toujours sous réserve de la possibilité d'exiger la fourniture de preuves en vertu de l'alinéa 4). Les exemples de conditions prohibées donnés aux points i) à iv) ne sont pas limitatifs. Est notamment prohibée la condition consistant à subordonner la recevabilité

de la requête à la publication du changement de titulaire dans un ou plusieurs journaux. Comme le traité ne prévoit pas les conditions de fond régissant la validité du changement de titulaire, une partie contractante peut imposer des conditions supplémentaires, par exemple, dans les cas de succession, de faillite ou de tutelle.

11.12 *Points i) à iii)*. Les explications relatives aux points i), ii) et iii) de l'article 3.4) valent également pour ces points (voir les notes 3.26 à 3.28).

11.13 *Point iv)*. Cette disposition ne traite pas de la question de la validité de la cession d'une marque en l'absence de transfert ou de cession simultanés de l'entreprise ou du fonds de commerce correspondant. Elle vise seulement à préciser que certaines conditions de fond ne sont pas applicables à la requête en inscription d'un changement de titulaire d'une marque enregistrée. La question du transfert d'un fonds de commerce parallèlement à la cession des marques peut être traitée dans le cadre de la législation nationale. En ce qui concerne le transfert de l'entreprise correspondante, l'article 21 de l'Accord sur les ADPIC prévoit que le titulaire d'une marque enregistrée a le droit de la céder sans qu'il y ait nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la marque appartient.

*Notes relatives à l'article 12  
(Rectification d'une erreur)*

12.01 *Alinéas 1) à 4)*. Ces alinéas ont trait aux erreurs imputables au déposant ou au titulaire, ou à son mandataire.

12.02 *Alinéas 1)b), c) et d)*. Les explications relatives à l'article 10.1)b), c) et d) valent également pour ces alinéas (voir les notes 10.02 et 10.03).

12.03 *Alinéa 2)*. Les explications relatives à l'article 10.2) valent également pour cet alinéa (voir la note 10.04).

12.04 *Alinéa 3)*. Cet alinéa confère un caractère exhaustif à l'énumération des conditions applicables à la requête en rectification d'une erreur, énoncées aux alinéas 1) et 2) et à l'article 8.

12.05 *Alinéa 4)*. Si l'office a des raisons de supposer que ce qui est présenté comme une erreur à rectifier constitue en fait un changement de nom, d'adresse ou de titulaire, ou un autre acte, il peut exiger que des preuves soient fournies pour clarifier la situation.

12.06 *Alinéa 5)*. En ce qui concerne les erreurs imputables à l'office, ce dernier peut adopter une procédure telle que la rectification d'office ou, lorsque l'erreur est relevée par le déposant ou le titulaire, ou par son mandataire, la rectification sur requête de ces derniers présentée dans une simple lettre.

12.07 *Alinéa 6)*. Une partie contractante n'est pas tenue d'accepter une requête en rectification d'une erreur qui ne peut pas être rectifiée en vertu de sa législation. Par exemple, si la législation d'une partie contractante n'autorise pas le changement ou la modification d'une marque après le dépôt de la demande d'enregistrement la concernant, l'office de cette partie contractante n'est pas tenu d'accepter, en vertu de l'article 12, une requête en changement ou en modification de la marque au motif que la marque contient une erreur d'orthographe ou d'une autre nature.

*Notes relatives à l'article 13  
(Durée et renouvellement de l'enregistrement)*

13.01 Cette disposition dresse une liste limitative des conditions pouvant être appliquées à l'égard des requêtes en renouvellement.

13.02 *Alinéa 1)a*). Cet alinéa contient une liste limitative des indications et éléments qui peuvent être exigés pour le renouvellement. Le caractère limitatif de cette liste découle de l'alinéa 2). Cette énumération représente le maximum de ce qui est exigible, et les parties contractantes sont libres d'exiger moins d'indications ou d'éléments. Par exemple, elles peuvent accepter le renouvellement effectué par le simple paiement de la taxe de renouvellement, sans présentation d'une requête officielle.

13.03 *Point i*). Un office peut exiger l'indication expresse qu'un renouvellement est demandé. Les parties contractantes sont toutefois libres d'admettre une indication implicite à cet effet.

13.04 *Point iv*). Deux dates sont indiquées dans cette disposition parce que, selon la loi de certains pays, la durée initiale de l'enregistrement est calculée à compter de la date du dépôt de la demande dont est issu l'enregistrement tandis que, selon la loi d'autres pays, cette durée est calculée à compter de la date de l'enregistrement. Certaines parties contractantes peuvent ne pas exiger l'indication d'une date si elles considèrent que l'indication du numéro de l'enregistrement donnée en vertu du point iii) suffit à permettre d'identifier l'enregistrement objet de la requête en renouvellement. En revanche, toute partie contractante qui exigerait l'indication d'une date devra opter pour l'une des deux dates (celle du dépôt ou celle de l'enregistrement) et ne pourra pas exiger l'indication des deux.

13.05 *Point vii*). Les parties contractantes sont libres de ne pas autoriser la limitation de la liste des produits ou des services dans le cadre de la requête en renouvellement. Dans ces parties contractantes, la limitation de la liste des produits ou des services doit être demandée séparément, avant ou après le renouvellement.

13.06 *Alinéa 1)b*). Cette disposition n'interdit pas aux parties contractantes d'imposer une taxe supplémentaire ou une taxe de renouvellement d'un montant plus élevé lorsque, en vertu de l'alinéa 1)a)vii), elles permettent que la limitation de la liste des produits ou des services soit faite dans la requête en renouvellement elle-même, et que la limitation est ainsi demandée. La seconde phrase de cette disposition montre clairement que, pour toute période de 10 ans, une partie contractante n'a le droit d'exiger qu'une seule série de taxes.

13.07 *Alinéa 1)c*). La règle 8 traite du délai applicable pour la présentation de la requête en renouvellement et le paiement de la taxe de renouvellement.

13.08 *Alinéa 2*). Il ressort de cet alinéa que la liste de conditions énoncées à l'alinéa 1) et à l'article 8 est limitative, toujours sous réserve de la possibilité d'exiger la fourniture de preuves en vertu de l'alinéa 3), en cas de doute motivé.

13.09 Les exemples donnés à l'alinéa 2) ne sont pas limitatifs. Ils servent à illustrer les effets du traité en ce qui concerne certaines formalités qui semblent particulièrement inutiles et inopportunes au stade du renouvellement. On pourrait citer comme autres exemples la remise de l'original ou d'une copie du certificat d'enregistrement de la marque objet de la requête en renouvellement.

13.10 *Point i*). Il est interdit d'exiger la remise d'une reproduction ou de tout autre moyen d'identification (par exemple, la simple indication d'une marque publiée en caractères standard) de la marque objet de la requête en renouvellement, parce que cela serait superflu. La marque dont l'enregistrement est à renouveler est la même que celle qui a été enregistrée initialement (sinon, une nouvelle demande devrait être déposée) et les publications de renouvellement ne doivent pas nécessairement contenir la marque (seul le numéro de l'enregistrement initial doit être indiqué, sans qu'il soit nécessaire de republier la reproduction de la marque). La pratique qui consiste à ne pas republier la marque est déjà suivie par plusieurs pays et elle présente des avantages aussi bien pour les titulaires d'enregistrements (taxe de renouvellement moins élevée, en particulier dans les cas où la nouvelle publication de la reproduction de la marque aurait dû être faite en couleur) que pour les offices (simplification des tâches administratives et réduction de la place occupée dans le bulletin officiel par les renouvellements). Aucune disposition du traité n'interdit aux parties contractantes de republier, au moment de la publication du renouvellement, la reproduction de la marque telle qu'elle a été enregistrée, reproduction qui figure dans les dossiers de l'office. Ce qui leur est interdit, c'est d'exiger du titulaire qu'il remette une reproduction de la marque aux fins du renouvellement.

13.11 *Point ii*). Cette disposition repose sur le même principe que l'article 3.4)iv). Elle traduit la règle de l'indépendance des marques découlant de l'article 6 de la Convention de Paris. Par conséquent, le renouvellement de l'enregistrement d'une marque dans une partie contractante ne peut être lié ou subordonné à l'enregistrement ou au renouvellement de l'enregistrement de cette marque auprès d'un autre office, que ce soit ou non dans une partie contractante (voir la note 3.26).

13.12 *Point iii*). Il est entendu qu'aucune disposition du traité n'interdit aux parties contractantes d'appliquer les conditions imposées par leur législation en ce qui concerne l'usage de la marque objet d'un enregistrement, sous réserve que ces conditions ne soient pas liées à la procédure de renouvellement de cet enregistrement.

13.13 *Alinéa 4*). La procédure relative au renouvellement d'un enregistrement ne peut prévoir un examen quant au fond. Le renouvellement d'un enregistrement suppose simplement une extension dans le temps d'un enregistrement existant. Les faits ayant déterminé l'enregistrement de la marque, tels qu'ils ont été vérifiés au cours de l'examen initial du signe, demeurent valables aux fins du renouvellement. Cela permet de s'assurer que les procédures de renouvellement restent aussi simples et peu onéreuses que possible. Rien n'empêche une partie contractante de prévoir la radiation d'une marque du registre si des motifs de radiation ou d'invalidation nouveaux ou préexistants sont établis. Toutefois, cette procédure ne peut être liée à la procédure de renouvellement ni combinée avec celle-ci.

13.14 *Alinéa 5*). Cette disposition vise à harmoniser la durée initiale de l'enregistrement et la durée de chaque renouvellement. En ce qui concerne la durée initiale, les 10 ans proposés correspondent à la durée prévue dans la plupart des législations nationales.

13.15 Ni le traité ni le règlement d'exécution ne fixent la date à partir de laquelle est comptée la durée initiale de l'enregistrement ou du renouvellement. Cette question relève de la législation de chaque partie contractante.

*Notes relatives à l'article 14  
(Mesures de sursis en cas d'inobservation d'un délai)*

14.01 Cet article traite des différentes mesures de sursis prévues en ce qui concerne les délais. Ces mesures de sursis peuvent prendre la forme d'une prorogation du délai, d'une poursuite de la procédure ou d'un rétablissement des droits. Les parties contractantes sont tenues de prévoir un type particulier de mesure de sursis seulement en cas d'inobservation d'un délai lorsque ce délai a déjà expiré. Le traité permet néanmoins aux parties contractantes de prévoir la possibilité de proroger un délai avant son expiration (article 14.1)), mais il ne crée pas d'obligation à cet égard.

14.02 *Alinéa 2*). En vertu de cet alinéa, les parties contractantes sont tenues de prévoir l'une des trois mesures de sursis visées aux points i) à iii) après l'expiration du délai considéré. Les parties contractantes sont toutefois libres de choisir la forme de sursis à prévoir. Il va sans dire que les parties contractantes sont libres de prévoir plusieurs ou la totalité des mesures énoncées à l'article 14.2). Le sursis qu'une partie contractante est tenue de prévoir en vertu de l'alinéa 2) ne concerne pas les délais prescrits dans des procédures auprès d'autres instances que l'office, par exemple dans les procédures devant un tribunal ou une commission de recours constitué dans le cadre d'un office (voir la note R9.07).

14.03 *Alinéa 2)i*). La possibilité de présenter une requête en prorogation d'un délai après l'expiration de ce délai est traitée en détail dans la règle 9.1).

14.04 *Alinéa 2)ii*). La poursuite de la procédure a pour effet que l'office poursuit la procédure engagée comme si le délai avait été respecté. Par ailleurs, l'office doit, si cela est nécessaire, rétablir les droits du déposant ou du titulaire en ce qui concerne la demande ou l'enregistrement en cause. Les prescriptions détaillées relatives à la requête en poursuite de la procédure figurent dans la règle 9.2).

14.05 *Alinéa 2)iii*). À la différence de la prorogation d'un délai ou de la poursuite du traitement d'une demande, pour que les droits en question soient rétablis, il faut que l'office ait constaté que l'inobservation du délai est intervenue bien que toute la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix de la partie contractante, qu'elle n'était pas intentionnelle. L'interprétation des notions de "diligence requise" et de "caractère non intentionnel" relève de la législation et de la pratique de la partie contractante. Les conditions et les délais applicables pour le dépôt d'une requête en rétablissement des droits sont indiqués à la règle 9.3).

14.06 *Alinéa 3*). Les cas d'inobservation d'un délai susceptibles de faire exception à l'obligation de prévoir une mesure de sursis sont énoncés à la règle 9.4).

14.07 *Alinéa 5*). Cette disposition empêche une partie contractante d'imposer d'autres conditions que celles qui sont prévues aux alinéas 1) et 2) et à l'article 8. Le déposant ou le titulaire intéressé ne peut pas en particulier être tenu d'indiquer les motifs sur lesquels sa requête est fondée ou de présenter des preuves à l'office en ce qui concerne la prorogation du délai ou la poursuite de la procédure prévues à l'alinéa 2)i et ii). Toutefois, cette disposition permet à l'office d'exiger des preuves à l'appui des raisons invoquées pour expliquer l'inobservation d'un délai en vertu de l'alinéa 2)iii).

14.08 Ni le traité ni le règlement d'exécution ne régissent les droits, s'il en existe, qui ont été acquis par un tiers en ce qui concerne un acte qui a commencé, ou pour lequel des préparatifs effectifs et sérieux ont commencé, de bonne foi, au cours de la période comprise entre le

moment où il y a eu perte des droits en raison de l'inobservation du délai considéré et la date à laquelle ces droits ont été rétablis. Ces droits restent du ressort de la législation de la partie contractante intéressée.

*Notes relatives à l'article 15*  
(*Obligation de se conformer à la Convention de Paris*)

15.01 Aucune disposition du traité ne permet aux parties contractantes de déroger aux obligations qui leur incombent les unes envers les autres en vertu de la Convention de Paris.

15.02 De même, aucune disposition du traité ne permet de déroger aux droits dont jouissent les déposants et les titulaires en vertu de la Convention de Paris.

*Notes relatives à l'article 16*  
(*Marques de services*)

16.01 Selon l'article 6*sexies* de la Convention de Paris, les pays parties à cette convention sont tenus de protéger les marques de services mais sont libres de ne pas les enregistrer. L'article 16 du TLT signifie que, en devenant parties contractantes du traité, ces pays ont l'obligation d'enregistrer les marques de services et d'appliquer à ces marques toutes les dispositions de la Convention de Paris applicables aux marques de produits. Il s'agit notamment des dispositions suivantes :

- l'article 2, qui porte sur le traitement national pour les ressortissants des pays de l'Union de Paris;
- l'article 3, qui assimile certaines catégories de personnes aux ressortissants des pays de l'Union de Paris;
- l'article 4A à D, qui traite du droit de priorité;
- l'article 5C et D, qui traite du défaut d'utilisation d'une marque, de l'emploi d'une marque sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, de l'emploi de la marque par des copropriétaires, ainsi que des signes et mentions;
- l'article 5*bis*, qui traite du délai de grâce pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits;
- l'article 6, qui traite des conditions d'enregistrement et de l'indépendance de la protection de la même marque dans différents pays;
- l'article 6*bis*, qui traite des marques notoirement connues;
- l'article 6*ter*, qui traite des interdictions relatives aux emblèmes d'État, signes officiels de contrôle et emblèmes d'organisations intergouvernementales;
- l'article 6*quater*, qui traite de la question de la cession de la marque;
- l'article 6*quinquies*, qui traite de la protection des marques enregistrées dans un pays de l'Union de Paris dans les autres pays de cette union;
- l'article 6*septies*, qui traite de l'enregistrement de marques effectué par l'agent ou le représentant du titulaire sans l'autorisation de celui-ci;
- l'article 7, qui traite de la nature du produit portant la marque;
- l'article 9, qui traite de la saisie à l'importation, etc., des produits portant illicitement une marque;
- l'article 10*ter*, qui traite des recours légaux et du droit d'agir en justice;
- l'article 11, qui traite de la protection temporaire à certaines expositions internationales;

- l'article 12, qui traite des services nationaux spéciaux pour la propriété industrielle.

16.02 L'article 7bis de la Convention de Paris ne figure pas dans la liste ci-dessus car, en vertu de l'article 2.2)b), le TLT ne s'applique pas aux marques collectives, qu'elles portent sur des produits ou sur des services.

*Notes relatives à l'article 17*  
(*Requête en inscription d'une licence*)

17.01 Cet article s'applique aux requêtes en inscription des licences d'exploitation d'une marque déposées auprès des offices des parties contractantes, c'est-à-dire des administrations chargées par les parties contractantes de l'enregistrement des marques. Une partie contractante n'est pas tenue en vertu du traité de prévoir l'inscription des licences auprès de son office. Toutefois, dans la mesure où cette inscription est prévue, l'article 17 serait applicable.

17.02 *Alinéa 1*). La liste des indications et éléments susceptibles d'être exigés dans une requête en inscription d'une licence ainsi que des documents à joindre à la requête figure dans le règlement d'exécution.

17.03 *Alinéa 2*). En ce qui concerne le montant des taxes que l'office peut prélever pour l'inscription d'une licence, il y a lieu de noter qu'aucune disposition du texte n'interdirait à un office de prélever des taxes différentes selon le nombre d'enregistrements auxquels se rapporte la requête.

17.04 L'*alinéa 3*) est conforme à la démarche adoptée aux articles 10.1)d), 11.1)h) et 12)1)d), qui consiste à permettre que les requêtes en inscription puissent viser plusieurs enregistrements à la fois. Cela constitue une simplification importante dans les cas où il est concédé une licence pour plusieurs marques (par exemple, une série de marques). Les conditions suivantes doivent toutefois être réunies : le titulaire et le preneur de licence doivent être les mêmes pour tous les enregistrements visés par la licence dont l'inscription est demandée et, le cas échéant, la portée de la licence au sens de l'article 17.1) doit être indiquée pour tous les enregistrements qui y sont visés. Si ces conditions ne sont pas remplies, par exemple si le titulaire et le preneur de licence ne sont pas les mêmes pour tous les enregistrements sur lesquels porte la requête, l'office peut exiger que des requêtes distinctes soient présentées. Étant donné que l'*alinéa 3*) décrit seulement les situations dans lesquelles un office est tenu d'accepter une requête unique pour plusieurs inscriptions, un office est libre d'accepter une requête unique même si les conditions mentionnées à l'*alinéa 3*) ne sont pas remplies.

17.05 *Alinéa 4)a*). Aux fins de l'inscription d'une licence auprès de son office, une partie contractante ne peut pas exiger du déposant des informations allant au-delà de ce qui peut être exigé en vertu de l'*alinéa 1*) et, par renvoi, en vertu de la règle applicable.

17.06 À titre d'exemple d'informations qui ne peuvent pas être exigées, les points i) à iii) mentionnent certains éléments dont la communication à un office paraît généralement, du point de vue des parties à un contrat de licence, trop contraignante ou de nature à révéler des renseignements commerciaux confidentiels.



17.07 L'*alinéa 4)b)* indique clairement que l'*alinéa 4)a)* n'empêche pas d'autres autorités des parties contractantes (par exemple l'administration fiscale ou les organismes chargés d'établir des statistiques) d'exiger que les parties à un contrat de licence fournissent des informations conformément à la législation applicable.

17.08 *Alinéa 6)*. L'article 17, la règle pertinente et le formulaire de requête type figurant dans le règlement d'exécution sont applicables aux requêtes en inscription de licences relatives à des marques dont l'enregistrement est demandé, si la législation d'une partie contractante prévoit cette inscription. Il convient de noter que la règle 7 (*Moyens d'identifier une demande en l'absence de son numéro*) serait applicable.

*Note relative à l'article 18*

*(Requête en modification ou radiation de l'inscription d'une licence)*

18.01 Lorsqu'une licence a été inscrite auprès d'un office, cette inscription peut faire l'objet d'une requête en modification ou en radiation. Comme l'article 17.1), l'article 18.1) contient un renvoi au règlement d'exécution qui prescrit le détail des éléments et indications qu'une partie contractante peut exiger dans une requête en modification ou radiation de l'inscription d'une licence ainsi que les documents à joindre à la requête. En ce qui concerne les conditions générales que doit respecter une telle requête, les alinéas 2) à 5) de l'article 17 s'appliquent *mutatis mutandis*.

*Notes relatives à l'article 19*

*(Effets du défaut d'inscription d'une licence)*

19.01 *Alinéa 1)*. Cet alinéa vise à séparer la question de la validité de l'enregistrement et de la protection d'une marque de celle de savoir si une licence relative à cette marque a été inscrite ou non. Si la législation d'une partie contractante prévoit l'inscription obligatoire des licences, le non-respect de cette exigence ne peut pas aboutir à l'invalidation de l'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la licence, ni avoir d'incidence sur la protection conférée à cette marque. Il est à noter que cet alinéa concerne l'inscription d'une licence auprès de l'office ou d'une autre autorité d'une partie contractante telle que l'administration fiscale ou l'administration chargée d'établir des statistiques.

19.02 *Alinéa 2)*. Cette disposition ne vise pas à harmoniser les législations sur le point de savoir si un preneur de licence doit ou non être autorisé à intervenir dans une procédure engagée par le donneur de licence ou s'il aurait droit à des dommages-intérêts à la suite d'une atteinte portée à la marque concédée sous licence. Cette question relève de la législation applicable. Cependant, lorsque, en vertu de la législation d'une partie contractante, le preneur de licence a le droit d'intervenir dans une procédure engagée par le titulaire et d'obtenir des dommages-intérêts à la suite d'une contrefaçon de la marque concédée sous licence, il doit pouvoir exercer ces droits que la licence ait été inscrite ou non.

19.03 La question du droit du preneur de licence d'intervenir dans une procédure engagée par le titulaire et d'obtenir des dommages-intérêts est distincte de celle de savoir si ce même preneur de licence est autorisé à intenter, en son propre nom, une action en contrefaçon de la marque objet de la licence. Ce dernier cas n'est pas abordé dans le traité. En conséquence, les parties contractantes seraient autorisées à subordonner à l'inscription de la licence le droit du preneur de licence d'intenter une action judiciaire en son nom propre en ce qui concerne la marque objet de cette licence. En vertu de l'*alinéa 2)*, les parties contractantes ont la faculté

de prévoir que le preneur d'une licence non inscrite ne peut obtenir des dommages-intérêts que s'il est intervenu dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire. Cependant, les parties contractantes peuvent également opter pour une solution plus libérale, comme c'est le cas lorsque la législation applicable ne prévoit pas du tout l'inscription des licences.

19.04 *Alinéa 3*). En vertu de cet alinéa, l'inscription d'un contrat de licence ne peut pas constituer une condition pour que, dans le cadre des procédures relatives à l'acquisition, au maintien en vigueur et à la défense des marques, une marque soit réputée avoir été utilisée par un preneur de licence au nom du titulaire. Le membre de phrase "usage d'une marque par un preneur de licence" signifie que les parties contractantes peuvent exiger que, aux fins de cet article, il ait été fait usage de la marque en vertu d'un contrat de licence.

*Notes relatives à l'article 20  
(Indication de la licence)*

20.01 *L'article 20* concerne certaines mentions relatives aux licences de marques dont la législation sur les marques, celle sur l'étiquetage en général ou celle sur la publicité peuvent exiger la présence sur les produits ou sur l'emballage, ou l'indication en liaison avec la prestation de services ou encore dans toute publicité concernant les produits ou les services en question. Cet article ne vise pas à régir des questions générales touchant à l'information sur les produits (ou services) qui est exigée par les législations sur l'étiquetage, la publicité ou la protection des consommateurs. Ne sont donc pas visés par cet article les lois et règlements nationaux exigeant que certaines indications relatives, par exemple, à la sécurité d'un produit, à sa composition, à son usage correct, etc., figurent sur l'emballage de ce produit.

20.02 *L'article 20* laisse aux législateurs des parties contractantes la liberté de prescrire ou non que les produits qui sont commercialisés sous une marque concédée sous licence, ou leur emballage, doivent porter mention du fait que la marque est utilisée dans le cadre d'un contrat de licence ou qu'une indication à cet égard doit être donnée en liaison avec la prestation de services pour ces produits ou services, ou encore dans la publicité les concernant. Lorsque, cependant, une telle indication est exigée par la législation en vigueur, le non-respect de cette obligation ne devra pas entraîner l'invalidation partielle ou totale de l'enregistrement de la marque. La pérennité de l'enregistrement ne doit pas dépendre du respect des exigences relatives à l'étiquetage ou à la publicité, que ces exigences soient énoncées dans la législation sur les marques ou dans d'autres législations comme celles sur l'étiquetage ou la publicité. En particulier (et tel est l'objet du renvoi à l'article 19.3) qui figure à la fin de l'article 20), une partie contractante n'est pas autorisée à radier une marque au motif que le seul usage de celle-ci a été le fait d'un preneur de licence qui n'a pas mentionné la licence sur les produits ou sur leur emballage, ou en liaison avec la prestation de services ou encore dans la publicité concernant ces produits ou services, même s'il y était tenu par la législation de cette partie contractante. L'idée sous-jacente est que l'invalidation de l'enregistrement d'une marque concédée sous licence constitue une sanction trop sévère du non-respect d'une exigence relative à l'étiquetage ou à la publicité et qu'elle ne doit donc pas être autorisée. Il ne faudrait pas, qui plus est, que le non-respect de dispositions relatives à l'étiquetage ou à la publicité diminue les possibilités de sanctionner les droits attachés à une marque concédée sous licence. Autrement dit, le défaut d'indication de la licence, ou l'irrégularité constatée dans une telle indication, ne saurait constituer un argument en faveur du défendeur lors d'une procédure en contrefaçon, même si cette indication est obligatoire en vertu de la législation applicable. En définitive, l'article 20 fait en sorte qu'aucune sanction du non-respect d'une exigence relative à l'étiquetage ou à la publicité, même si cette exigence a trait à l'indication d'une licence, ne puisse avoir d'effet sur les droits attachés aux marques.

*Note relative à l'article 21  
(Observations lorsqu'un refus est envisagé)*

21.01 *Article 21.* Si une demande au titre de l'article 3 ou une requête déposée en vertu des articles 7, 10 à 14, 17 et 18 doit être refusée ou rejetée par l'office, celui-ci est tenu de donner au déposant, au titulaire ou à l'autre personne intéressée qui a déposé la demande ou requête une possibilité de formuler des observations sur le refus envisagé. La notion de "refus" inclut les cas où cette demande ou requête est réputée retirée ou abandonnée ou est considérée comme n'ayant pas été déposée. Il convient de noter que, lorsqu'une demande ne remplit pas l'une des conditions d'attribution d'une date de dépôt prévues à l'article 5 et qu'une invitation a été envoyée en vertu de la règle 5, l'office d'une partie contractante peut considérer la demande comme n'ayant pas été déposée sans avoir à envoyer une seconde invitation à formuler des observations si le déposant n'a pas répondu à la première.

21.02 Sinon, le déposant ou le titulaire devrait avoir la possibilité de formuler des observations dans tous les cas, même si le refus est motivé par un défaut de paiement total ou partiel des taxes ou par le caractère tardif de la présentation de la requête en renouvellement. Toutefois, l'office ne sera pas tenu de donner à la personne qui présente la requête la possibilité de formuler des observations si celle-ci a déjà eu la possibilité de pleinement faire valoir ses arguments.

*Note relative à l'article 22  
(Règlement d'exécution)*

22.01 *Alinéa 3).* Cet alinéa établit une exception à la disposition générale de l'alinéa 2) concernant le nombre de votes requis pour modifier le règlement d'exécution. Ainsi, il peut être décidé à l'avenir de prévoir dans le règlement d'exécution des règles qui ne pourront être modifiées qu'à l'unanimité. Au stade actuel, aucune disposition de ce type n'a encore été retenue.

*Notes relatives à l'article 23  
(Assemblée)*

23.01 *Alinéa 1)a).* Cette disposition établit une assemblée des parties contractantes. Aux termes de l'article 1.xiii), on entend par "partie contractante" tout État ou toute organisation intergouvernementale partie au traité.

23.02 *Alinéa 2)i).* En vertu de cette disposition l'assemblée peut, par exemple, formuler des recommandations concernant la modification de toute règle figurant dans le règlement d'exécution ou la révision future du traité par une conférence diplomatique.

23.03 *Alinéa 4)b)ii).* La question de savoir si c'est une organisation intergouvernementale ou ses États membres qui doivent participer à un vote au sein de l'assemblée relève de la décision de l'organisation concernée et des États qui en sont membres. Toutefois, le sous-alinéa b)ii) indique clairement qu'aucune organisation intergouvernementale ne peut exercer son droit de vote au sein de l'assemblée si son vote s'ajoute à celui de ses États membres qui sont parties au traité. La troisième phrase du point ii) est destinée à garantir que deux organisations intergouvernementales ayant en commun un ou plusieurs États ne puissent pas toutes deux participer au même vote à la place de leurs États membres.

*Note relative à l'article 24  
(Bureau international)*

24.01 Cet article est une disposition classique des traités de l'OMPI.

*Note relative à l'article 25  
(Révision et modification)*

25.01 *Alinéa 2*). Les seuls articles qui peuvent être modifiés par l'assemblée sont les articles 23 et 24, qui traitent respectivement de l'assemblée et du Bureau international. Cette disposition ne doit pas être interprétée comme limitant le pouvoir conféré à la conférence diplomatique, en vertu de l'alinéa 1), de réviser l'intégralité du traité, y compris les articles 23 et 24.

*Notes relatives à l'article 26  
(Conditions et modalités pour devenir partie au traité)*

26.01 *Alinéa 1)ii*). Les organisations intergouvernementales visées par cette disposition sont, par exemple, l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO), l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et la Communauté européenne (CE).

26.02 *Alinéa 1)iv*). Les États membres de l'OAPI, par exemple, sont visés par cette disposition.

26.03 *Alinéa 1)v*). Cette disposition s'appliquerait, par exemple, à un État du Benelux.

26.04 *Alinéa 3)iv*). L'effet de cette disposition est qu'un État partie à une organisation intergouvernementale visé à l'alinéa 1)iv) deviendrait lié par le traité, au plus tôt, trois mois après la date d'adhésion de cette organisation au traité.

*Note relative à l'article 27  
(Application du TLT de 1994 et du présent traité)*

27.01 *Article 27*. L'article 27 énonce des principes généraux de droit international public concernant l'application de deux traités successifs portant sur la même question, à savoir le TLT de 1994 et le présent traité.

27.02 *Alinéa 1*). L'alinéa 1) dispose que, dans les cas où les parties contractantes sont liées par le TLT de 1994 et le présent traité, leurs relations mutuelles seront régies par ce dernier (*lex posterior derogat priori*).

27.03. *Alinéa 2*). L'alinéa 2) dispose que les relations entre les parties contractantes du TLT révisé qui sont aussi parties au TLT de 1994 et les parties contractantes du TLT de 1994 qui ne sont pas parties au TLT révisé sont régies par le traité qui est commun aux deux catégories de parties contractantes, à savoir le TLT de 1994.

*Notes relatives à l'article 28**(Entrée en vigueur; date de prise d'effet des ratifications et adhésions)*

28.01 *Alinéas 1) et 2)*. Le traité n'entre pas en vigueur même lorsque cinq États ou organisations intergouvernementales visés à l'article 26.1) ont déposé leur instrument d'adhésion ou de ratification si l'instrument déposé n'a pas de date de prise d'effet conformément à l'article 26.3). Lorsqu'un État est lié par une organisation intergouvernementale régionale, son adhésion ou ratification est prise en considération seulement à compter de la date à laquelle l'organisation intergouvernementale par laquelle il est lié a elle-même déposé son instrument d'adhésion ou de ratification. Par exemple, si cinq États membres de l'OAPI déposent leur instrument d'adhésion ou de ratification, l'entrée en vigueur du traité dépendra de l'éventuel dépôt par l'OAPI elle-même de son instrument d'adhésion ou de ratification en vertu de l'article 26.3)ii).

28.02 Il convient de noter que l'instrument d'adhésion ou de ratification d'une organisation intergouvernementale ne prend effet que lorsque tous les États membres de cette organisation sont membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

*Note relative à l'article 29**(Réserves)*

29.01 *Alinéa 1)*. L'alinéa 1) permet de formuler une réserve en ce qui concerne les marques associées, les marques défensives et les marques dérivées. Ces types spéciaux de marque, en l'absence d'une telle réserve, seraient régis par le traité et le règlement d'exécution. La raison d'être d'une telle réserve est que les types spéciaux de marque en question peuvent être régis par des dispositions particulières de la législation des parties contractantes, en particulier pour ce qui concerne le contenu de la demande et la division, la cession et le renouvellement d'une demande ou d'un enregistrement, qui ne sont pas compatibles avec le traité et son règlement d'exécution.

29.02 *Alinéa 2)*. L'alinéa 2) autorise tout État ou organisation intergouvernementale à formuler une réserve à l'égard du principe général énoncé à l'article 19.2) si sa législation interdit au preneur d'une licence non inscrite d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire et d'obtenir des dommages-intérêts.

## II. NOTES RELATIVES AU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU TRAITÉ RÉVISÉ SUR LE DROIT DES MARQUES

### *Notes relatives à la règle 2 (Indication du nom et de l'adresse)*

R2.01 *Alinéa 1)a*). Les mots “toute partie contractante peut exiger” qui figurent dans la partie préliminaire de cet alinéa indiquent que toute partie contractante est libre d'exiger moins d'indications ou d'éléments que ceux qui sont mentionnés dans cette règle.

R2.02 C'est au législateur de la partie contractante de décider si le nom de famille ou le nom principal doit précéder ou suivre le prénom ou le nom secondaire.

R2.03 *Alinéa 1)b*). Afin de faciliter la procédure administrative devant l'office, un cabinet d'avocats ou de conseils en propriété industrielle non doté de la personnalité morale ne doit indiquer son nom que de la manière dont celui-ci est habituellement utilisé.

R2.04 *Alinéa 2)b*). Cette disposition ne vise pas à régler la question de savoir qui a le droit d'être un déposant. Par conséquent, en ce qui concerne les déposants, elle n'est applicable que si la législation d'une partie contractante autorise le dépôt des demandes par plusieurs déposants.

R2.05 *Alinéa 2)c*). Il n'est pas obligatoire d'indiquer un numéro de téléphone ou de télécopieur ou une adresse de messagerie électronique. Il est toutefois recommandé de le faire, pour que l'office d'une partie contractante puisse se mettre en rapport avec les parties intéressées par le moyen de communication le plus efficace.

R2.06 *Alinéa 3*). Si cette disposition permet aux parties contractantes d'exiger l'indication d'un moyen d'identification d'une partie auprès de l'office, elle interdit à ces parties contractantes de refuser une communication qui ne remplit pas cette condition, sauf lorsqu'il s'agit d'une demande déposée sous forme électronique.

### *Notes relatives à la règle 3 (Précisions relatives à la demande)*

R3.01 *Alinéa 1*). Cette disposition est applicable uniquement lorsque la partie contractante concernée prévoit l'enregistrement et la publication de la marque dans les caractères standards utilisés par l'office et que la marque consiste en un mot, une lettre ou un chiffre ou en une combinaison de ces éléments qui ne présente pas un graphisme spécial.

R3.02 *Alinéa 2*). L'indication de la couleur ou des couleurs revendiquées peut être donnée en mots ou par référence à un code de couleurs reconnu, étant entendu que le déposant n'est pas tenu d'indiquer un code de couleurs internationalement reconnu.

R3.03 *Alinéa 3*). Le nombre des reproductions qui peuvent être exigées comprend la reproduction qui figure dans la demande. Par conséquent, si, en application du sous-alinéa a)ii), une seule reproduction peut être exigée et si la demande contient la

reproduction de la marque, il ne peut être demandé d'autre reproduction; si, en application du sous-alinéa a)i), cinq reproductions peuvent être exigées et si la demande contient la reproduction de la marque, il peut être demandé de fournir quatre autres reproductions.

R3.04 Le *sous-alinéa a)* vise le cas où la marque ne contient pas de déclaration indiquant une revendication de couleur. Si le déposant ne souhaite pas que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'Office de la partie contractante intéressée, cinq reproductions au maximum (en noir et blanc) peuvent être exigées (point i)); autrement, une seule reproduction en noir et blanc peut être exigée (point ii)).

R3.05 Le *sous-alinéa b)* vise le cas où la demande contient une déclaration indiquant que le déposant revendique des couleurs. Dix reproductions au maximum (cinq en couleur et cinq en noir et blanc) peuvent être exigées.

R3.06 L'*alinéa 3)* ne traite pas des questions de dimension et de qualité des reproductions. En ce qui concerne la qualité, voir la dernière phrase de la note 3.09 relative à l'article 3.1)a)ix).

R3.07 *Alinéa 4)a)*. Les mots "doit consister" montrent clairement que le déposant ne peut pas déposer auprès de l'office un spécimen de la marque tridimensionnelle en lieu et place des reproductions en deux dimensions de cette marque. Toutefois, toute partie contractante peut accepter que le déposant fournisse aussi un spécimen en sus des reproductions en deux dimensions. Lorsqu'une partie contractante autorise la transmission de communications par des moyens électroniques, d'autres techniques peuvent être disponibles pour remplir les conditions relatives à la reproduction.

R3.08 L'*alinéa 4)b)* permet au déposant de fournir, aux fins de la reproduction d'une marque tridimensionnelle, une seule vue ou plusieurs vues différentes de la marque. Toutefois, cette disposition n'impose aux parties contractantes aucune obligation en ce qui concerne le nombre de vues à publier. Une partie contractante est donc libre de prévoir qu'une seule vue de la marque tridimensionnelle sera publiée et, dans ce cas, elle peut exiger que, lorsque le déposant fournit plusieurs vues différentes, il indique laquelle doit être publiée par l'office. Si le déposant ne donne pas cette indication, l'office pourra l'inviter à le faire ou choisir d'office l'une des vues.

R3.09 *Alinéa 4)c) et d)*. Ces dispositions traitent des cas dans lesquels l'office d'une partie contractante considère que les reproductions fournies ne font pas apparaître suffisamment les détails d'une marque tridimensionnelle.

R3.10 *Alinéa 4)e)*. Il ressort clairement de cette disposition que, en ce qui concerne la couleur, pour les marques tridimensionnelles, le nombre des reproductions de chaque vue est le même que pour les marques en deux dimensions et que la partie de la disposition relative aux caractères standard n'est pas applicable aux marques tridimensionnelles.

R3.11 *Alinéa 5)*. En ce qui concerne les marques hologrammes, les marques de mouvement, les marques de couleur et les marques de position, le nombre et la forme des reproductions requises relèvent de la législation applicable.

R3.12 *Alinéa 6)*. De même, en ce qui concerne un signe non visible, les parties contractantes sont libres de déterminer la forme et les autres détails concernant la représentation de la marque.

R3.13 *Alinéa 9*). Une partie contractante peut subordonner l'obtention de prorogations du délai minimum de six mois à diverses conditions, telles que, éventuellement, le paiement de taxes ou la fourniture de documents ou d'indications expliquant la raison pour laquelle l'usage effectif n'a pas commencé.

*Notes relatives à la règle 4  
(Précisions relatives à la constitution d'un mandataire  
et à l'élection de domicile)*

R4.01 *Alinéa 1*). Dans l'éventualité où d'autres adresses ont été indiquées à l'office, seule l'adresse du mandataire sera considérée comme le domicile élu. Si cette adresse n'est pas sur le territoire de la partie contractante, celle-ci peut, conformément à l'article 4.1)a)ii), exiger que l'adresse indiquée par le mandataire soit sur un territoire prescrit par elle.

R4.02 *Alinéa 3*). Le délai minimum de deux mois qui doit être accordé aux personnes résidant à l'étranger tient compte du fait que l'acheminement du courrier par voie postale est généralement plus long entre deux pays qu'à l'intérieur d'un même pays. Les délais d'un mois et de deux mois commencent à courir à la date à laquelle, en application de l'article 4.3)d), une communication est remise à l'office d'une partie contractante sans le pouvoir requis. Ni le traité ni le règlement d'exécution ne prévoient que cet office est tenu d'envoyer une notification demandant que le pouvoir manquant lui soit remis.

*Notes relatives à la règle 5  
(Précisions relatives à la date de dépôt)*

R5.01 *Alinéa 1*). Le délai plus long prévu pour les déposants résidant à l'étranger est considéré comme justifié non seulement parce que l'acheminement par voie postale est plus long pour le courrier en provenance de l'étranger que pour le courrier expédié dans le pays, mais aussi parce qu'il convient de donner au mandataire local le temps de communiquer avec le déposant résidant à l'étranger. Lorsque le déposant a un mandataire, l'invitation mentionnée à l'alinéa 1) est envoyée à celui-ci à la place, ou en plus, du déposant.

R5.02. La dernière phrase de l'alinéa 1) vise à indiquer clairement que, si l'office n'envoie pas l'invitation requise, le déposant n'en reste pas moins tenu de satisfaire à toutes les conditions applicables visées à l'article 5 du traité. En effet, le défaut d'invitation peut être imputable, par exemple, à l'impossibilité pour l'office d'entrer en contact avec le déposant ou à une grève générale. Quelles que soient les circonstances, il en résultera finalement qu'aucune date de dépôt ne sera attribuée à la demande.

R5.03 *Alinéa 2*). L'expression "est considérée comme n'ayant pas été déposée" doit être interprétée comme couvrant aussi le cas dans lequel une partie contractante considère la demande comme retirée ou abandonnée.

R5.04 La dernière phrase de l'alinéa 2) ne fait obligation à aucune partie contractante de rembourser les taxes payées en relation avec le dépôt de la demande.



*Notes relatives à la règle 6  
(Précisions relatives aux communications)*

R6.01 *Alinéa 1*). Cette disposition s'applique à la signature par toute personne physique d'une communication sur papier, y compris au cas où une personne physique signe au nom d'une personne morale. Le point ii) s'applique en particulier dans le cas où une personne physique signe au nom d'une personne morale.

R6.02 *Alinéa 4*). Cet alinéa a trait à la signature des communications sur papier transmises par des moyens de transmission électroniques, telles que les communications déposées par télécopie, ou des communications sur papier qui ont été numérisées et transmises, par exemple, sous forme de pièces jointes à un courrier électronique.

R6.03 *Alinéa 5*). Les parties contractantes qui prévoient la transmission de documents sur papier par des moyens de transmission électroniques, tels que la télécopie ou le fichier image électronique, doivent accepter, en vertu de la règle 6.4), la signature qui figure sur une communication transmise de cette manière. Toutefois, elles peuvent exiger que l'original d'un document ainsi transmis soit déposé auprès de l'office, comme le prévoit l'alinéa 5).

R6.04 *Alinéa 6*). Afin d'éviter toute confusion entre les signatures apposées sur les communications sur papier, pour lesquelles les parties contractantes ne peuvent exiger aucune forme de certification ou d'authentification sauf dans les cas concernant la renonciation à un enregistrement, et les systèmes servant à protéger l'intégrité et la confidentialité des communications électroniques, souvent désignés par le terme "signature électronique", ce dernier n'est pas utilisé dans le traité et son règlement d'exécution. Il est remplacé par l'expression "authentification des communications sous forme électronique". Celle-ci englobe tous les systèmes qui peuvent être utilisés par les parties contractantes pour sécuriser les communications électroniques entre un déposant, un titulaire ou une autre personne intéressée et un office. Il convient de relever que, en vertu de cette disposition, les parties contractantes sont entièrement libres de prescrire les règles de leur choix pour ce type de communication. Toutefois, dans la mesure où ce sujet est traité dans le règlement d'exécution, une harmonisation sera possible à l'avenir par le biais d'une décision de l'assemblée.

*Notes relatives à la règle 8  
(Précisions relatives à la durée et au renouvellement)*

R8.01 La règle 8 reprend, en les développant, les dispositions figurant à l'article 5bis de la Convention de Paris, concernant l'obligation d'accorder un délai de grâce d'au moins six mois pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle et la possibilité d'exiger le paiement d'une surtaxe dans ce cas.

R8.02 La règle 8 est plus détaillée que l'article 5bis de la Convention de Paris dans la mesure où elle prévoit un délai de grâce non seulement pour le paiement des taxes prescrites pour le renouvellement de l'enregistrement d'une marque, mais également pour la présentation d'une requête en renouvellement devant l'office. À cet égard, une partie contractante serait tenue d'accepter une requête en renouvellement d'un enregistrement même si cette requête est déposée après la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, à savoir la date d'expiration de l'enregistrement. La partie contractante peut fixer un délai (délai de grâce) à cet effet, mais ce délai ne peut être inférieur à six mois à compter de la date

à laquelle le renouvellement doit être effectué. La question du statut de l'enregistrement au cours du délai de grâce et celle de la reconnaissance des droits éventuellement acquis par des tiers au cours de cette période sont laissées à l'appréciation de la législation des parties contractantes.

R8.03 La règle 8 établit aussi un délai minimal au cours duquel la requête en renouvellement peut être présentée *avant* la date à laquelle le renouvellement doit être effectué. Il s'agit de s'assurer que les propriétaires de marques pourront présenter leurs requêtes en renouvellement dans un délai suffisant avant l'expiration des enregistrements correspondants, afin d'assurer la continuité de leurs droits découlant de ces enregistrements.

R8.04 Si la législation d'une partie contractante prévoit que l'office doit informer le titulaire de la date à laquelle son enregistrement doit être renouvelé, les conséquences du défaut d'information du titulaire peuvent être prescrites par la législation applicable.

*Notes relatives à la règle 9  
(Mesures de sursis en cas d'inobservation d'un délai)*

R9.01 *Alinéa 2*). En cas de poursuite de la procédure, l'acte omis doit être accompli dans le délai prévu pour le dépôt de la requête en poursuite de la procédure (à savoir un délai qui ne doit pas être inférieur à deux mois à compter de la date d'expiration du délai considéré) ou, conformément à la législation de la partie contractante, en même temps que la présentation de la requête.

R9.02 *Alinéa 3*). À la différence d'une requête en prorogation d'un délai ou en poursuite de la procédure, une partie contractante peut exiger que la requête en rétablissement des droits indique les raisons de l'inobservation d'un délai. Une partie contractante est libre d'exiger que toutes les conditions soient remplies dans le délai prescrit à l'alinéa 3)c). À cet égard, elle peut exiger que ces conditions soient remplies au moment où la requête est présentée; elle peut aussi autoriser le déposant, le titulaire ou un tiers à remplir ces conditions après avoir présenté la requête mais dans un délai prescrit. L'alinéa 3)c) reconnaît à toute partie contractante la liberté de fixer un délai absolu pour les requêtes en rétablissement des droits. Ce délai ne peut toutefois pas être inférieur à six mois à compter de la date d'expiration du délai initial.

R9.03 *Alinéa 4*). Cette disposition énumère les procédures à propos desquelles une partie contractante n'est pas tenue de prévoir la prorogation d'un délai, la poursuite de la procédure ou le rétablissement des droits en vertu de l'article 14, tout en ayant la faculté.

R9.04 *Point i*). Une partie contractante n'est pas tenue d'accorder plus d'un sursis en vertu de l'article 14 lorsqu'une requête en sursis a été présentée après expiration du délai concerné, mais elle est libre de le faire.

R9.05 *Point ii*). Ce point vise à empêcher le déposant ou le titulaire d'obtenir en fait plusieurs fois le bénéfice des dispositions en cause pour la procédure considérée.

R9.06 *Point iii*). Bien qu'une partie contractante ne soit pas tenue de prévoir la prorogation d'un délai imparti pour le paiement des taxes de renouvellement ni la poursuite de la procédure à l'égard de ce délai, elle est néanmoins tenue de prévoir un délai de grâce pour le

paiement desdites taxes en vertu de l'article 5*bis*.1) de la Convention de Paris et pour la présentation d'une requête en renouvellement et le paiement des taxes correspondantes en vertu de l'article 13.1)c) du traité et de la règle 8 du règlement d'exécution.

R9.07 *Point iv)*. Dans la mesure où les procédures devant une commission de recours ou tout autre organe de réexamen constitué dans le cadre d'un office sont considérées dans la législation d'une partie contractante comme des procédures judiciaires, cette partie n'est pas tenue d'appliquer le traité aux procédures en question (voir l'article 1.viii) et la note 1.06). Mais même dans l'hypothèse où le traité s'appliquerait, compte tenu de la nature juridique de ces procédures selon la législation applicable, une partie contractante n'est pas tenue de prévoir les mesures énoncées à l'article 14. Cette disposition tient compte du fait que la certitude juridique dans les procédures de recours suppose généralement que les délais prescrits par la loi ne soient pas prorogables.

R9.08 *Point v)*. Les procédures d'opposition en matière de marques comportent généralement la remise d'un ou plusieurs mémoires par les parties au litige ce qui, dans certains cas, pourrait nécessiter une succession de sursis. S'il semble opportun, pour des motifs de sécurité juridique, d'exclure les actes se rapportant à une procédure *inter partes*de l'obligation de prévoir des mesures de sursis en vertu du TLT, les parties contractantes pourront juger souhaitable de prévoir, dans le cadre de leur législation, des mesures appropriées en pareil cas qui tiennent dûment compte des intérêts concurrents des tiers ainsi que des intérêts de tierces personnes qui ne sont pas parties à la procédure.

R9.09 *Points vi) à viii)*. Pour des raisons de sécurité juridique et pour préserver les intérêts des tiers, les procédures visées aux points vi) à viii) peuvent être exclues de l'application des mesures de sursis. En vertu du point vii), une partie contractante peut exclure l'application de mesures de sursis en ce qui concerne la remise d'une déclaration pouvant avoir pour effet de fixer une nouvelle date de dépôt pour une demande en instance. Cela pourrait s'appliquer lorsque la législation d'une partie contractante prévoit un système dans lequel la date d'une modification apportée à une demande en instance devient la date de dépôt de la nouvelle demande basée sur cette modification. Dans un tel cas, la date de dépôt devrait être fixée aussi tôt que possible afin de préserver les droits des tiers. Un tel système existe, par exemple, dans la législation du Japon.

#### *Notes relatives à la règle 10*

*(Prescriptions relatives à la requête en inscription d'une licence ou en modification ou radiation de l'inscription d'une licence)*

R10.01 *Alinéa 1)a)*. Cette disposition énumère les éléments dont un office peut exiger l'indication dans une requête en inscription d'une licence. En raison de l'article 17.4), la liste de ces éléments constitue un maximum. Tout office est libre de n'exiger que certains d'entre eux, mais il ne peut exiger que d'autres conditions ou des conditions supplémentaires soient remplies.

R10.02 *Points i) à vi)*. En ce qui concerne l'indication du nom et de l'adresse, la règle 2 (*Indication du nom et de l'adresse*) serait applicable.

R10.03 *Points ii), iii), v) et vi)*. L'article 4.2) serait applicable à l'égard de ces dispositions car l'inscription d'une licence constitue une "procédure devant l'office". En vertu de cet article, par conséquent, la constitution d'un mandataire ou l'élection de domicile peut être exigée.

R10.04 *Point vii*). Étant donné que l'article 3 de la Convention de Paris prévoit que les ressortissants de pays ne faisant pas partie de l'Union de Paris bénéficient du traitement national s'ils ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou sont domiciliés dans l'un des pays de l'union, ce point prévoit que ces indications peuvent être exigées.

R10.05 *Le point viii*) permet à une partie contractante d'exiger que, lorsque le titulaire ou le preneur de licence, ou les deux parties, sont des personnes morales, la forme juridique de ces personnes morales soit précisée. Cette disposition reprend l'article 3.1)a)iv), qui permet une demande similaire en ce qui concerne les demandes d'enregistrement de marques.

R10.06 *Point xi*). Les définitions de la "licence exclusive", de la "licence non exclusive" et de la "licence unique" figurent à la règle 1.iii) à v). Si l'une ou plusieurs de ces indications ne sont pas exigées par la législation d'une partie contractante, les renseignements prévus sous ce point n'auraient pas à être fournis.

R10.07 *Point xii*) permet à une partie contractante d'exiger l'indication du fait que la licence ne concerne qu'une partie du territoire où l'enregistrement produit ses effets, ainsi que la mention explicite de cette partie du territoire.

R10.08 *Point xiii*). Les parties contractantes peuvent exiger que la requête indique la période pour laquelle la licence est concédée ou précise que la licence est concédée pour une durée illimitée. Si la licence est concédée pour une durée limitée mais qu'elle est renouvelée ou prolongée automatiquement, elle sera considérée comme ayant été concédée pour une durée limitée. Il appartiendra alors aux parties d'informer l'office de tout renouvellement ou prolongement ultérieur de la licence.

R10.09 *Alinéa 2)a*). Une requête en inscription d'une licence est une communication et, par conséquent, l'article 8 et la règle pertinente s'appliquent. La question du droit de déposer une requête en inscription d'une licence n'est pas traitée. Toutefois, une partie contractante peut subordonner l'inscription de la licence à la présentation de certaines pièces justificatives par le requérant. Si une partie contractante l'exige, la requête en inscription doit être accompagnée des documents précisés au point i) ou ii), au choix du requérant (qui sera souvent le représentant du donneur ou du preneur de licence).

R10.10 *Alinéa 2)b*). Si un cotitulaire concède une licence sur sa part de l'enregistrement, la loi applicable peut exiger le consentement de tout autre cotitulaire. À cet égard, une comparaison peut être faite avec l'article 11.1)d) du traité. Un cotitulaire qui n'est pas partie au contrat de licence pourrait exprimer son consentement à l'inscription d'une licence en signant la déclaration de licence non certifiée conforme prévue à la règle 10.2)a)ii).

R10.11 *Alinéas 3) et 4*). La question du droit de présenter une requête en modification ou radiation de l'inscription d'une licence n'est pas traitée. Ces alinéas autorisent toutefois une partie contractante à exiger que le requérant présente, au choix, les pièces justificatives indiquées aux alinéas a) et b). Les alinéas 3)a)i) et 4)i) ont été délibérément formulés en termes généraux parce que les raisons de présenter une requête en modification ou radiation de l'inscription d'une licence peuvent être multiples.

R10.12 *Alinéas 3)b*). Cette disposition est similaire à la règle 10.2)b). (Voir la note R10.10).

### III. NOTE RELATIVE AUX FORMULAIRES INTERNATIONAUX TYPES

1.01 Les formulaires internationaux types correspondent aux exigences maximales qu'une partie contractante peut imposer en vertu du traité et de son règlement d'exécution pour une procédure particulière ou un document particulier. L'obligation pour un office d'accepter une communication dont le contenu correspond au formulaire international type n'a aucune incidence sur les conditions prescrites par cet office en ce qui concerne le mode de transmission des communications, la langue des communications, la signature des communications sur papier ou les communications déposées sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques conformément à l'article 8.1) à 4). Par ailleurs, un office peut établir ses propres "formulaires internationaux individualisés" à l'usage des déposants, pour autant que ces formulaires ne demandent pas des éléments obligatoires qui s'ajouteraient aux éléments mentionnés dans le formulaire international type correspondant et qui seraient ainsi contraires au traité ou au règlement d'exécution. Ce point a été précisé dans la déclaration commune n° 5 adoptée par la Conférence diplomatique pour la conclusion du traité sur le droit des marques de 1994.

[Fin du document]