

# OMPI



TLT/R/DC/6  
ORIGINAL : anglais  
DATE : 14 mars 2006

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

## CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE POUR L'ADOPTION D'UN TRAITÉ RÉVISÉ SUR LE DROIT DES MARQUES

Singapour, 13 – 31 mars 2006

### ARTICLE 13

#### *Proposition de la délégation du Japon*

La délégation du Japon propose d'ajouter le texte suivant à l'article 13 :

“6) [ *Examen quant au fond lors du renouvellement* ] Tout État ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l'alinéa 4), l'office peut, lors du premier renouvellement d'un enregistrement portant sur des services, examiner cet enregistrement quant au fond; toutefois, cet examen servira uniquement à éliminer les enregistrements multiples résultant de demandes déposées au cours d'une période de six mois suivant l'entrée en vigueur de la législation de cet État ou organisation qui a institué, avant l'entrée en vigueur du présent traité, la possibilité d'enregistrer les marques de services.”

Commentaires : La proposition de base pour un Traité révisé sur le droit des marques (TLT) ne contient pas de disposition correspondant à l'article 22.6) du TLT de 1994. Cette disposition tenait compte de la situation particulière du Japon concernant l'enregistrement des marques de services. Le Japon a adopté un système d'enregistrement des marques de services en avril 1994. Ce système permettait l'enregistrement de marques de services pour lesquelles des demandes avaient été déposées dans un délai de six mois à compter de la date de mise en œuvre du système, même si les demandes concernées étaient en conflit. Cette pratique a donné lieu à des enregistrements redondants.

Afin de régler le problème des enregistrements multiples, les marques de services couvertes par de tels enregistrements doivent faire l'objet d'un examen quant au fond lors du premier renouvellement, qui est effectué dix ans après la date de l'enregistrement. En l'occurrence, l'examineur doit vérifier si un renouvellement est demandé pour une autre marque de services couverte par l'enregistrement multiple et, dans l'affirmative, si la marque de services en question est susceptible de créer une confusion quant à l'identité du propriétaire de la marque. Si l'examineur conclut qu'une marque de services faisant l'objet d'enregistrements multiples détenue par un tiers est devenue plus renommée par l'usage au cours des 10 années écoulées depuis l'enregistrement des marques, il ne doit pas autoriser le renouvellement de la marque de services concernée.

L'article 22.6) du TLT de 1994 permet au Japon de procéder à un examen quant au fond des marques de services faisant l'objet d'enregistrements multiples lors du premier renouvellement, en dépit de l'interdiction énoncée à l'article 13.6) de ce même traité. Le Japon considère qu'il y a lieu d'intégrer l'article 22.6) dans le TLT révisé compte tenu de la nécessité pour son office d'éliminer les enregistrements multiples.

À titre d'information, le Japon note que les derniers enregistrements multiples ont été effectués à la fin de l'année 2000. Un recours contre la décision de refus d'un examinateur ou une action en justice peut avoir été intenté concernant le bien-fondé de l'enregistrement. En conséquence, la disposition transitoire figurant à l'article 22.6) du TLT de 1994 devrait être maintenue dans le TLT révisé jusqu'en 2011.

Le texte proposé est similaire à celui de l'article 22.6) du TLT de 1994, à l'exception de la mention de l'article 13.4) en lieu et place de l'article 13.6).

[Fin du document]