

OMPI



SCT/15/2

ORIGINAL : anglais

DATE : 28 septembre 2005

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

Quinzième session

Genève, 28 novembre – 2 décembre 2005

PROPOSITIONS REÇUES EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAUX FUTURS
DU COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS
ET MODÈLES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Document établi par le Secrétariat

TABLE DES MATIÈRES

Pages

I. INTRODUCTION

II. PRESENTATION DES PROPOSITIONS PAR THEME

a)	Marques	3
	i) Harmonisation du droit matériel des marques	3
	ii) Nouveaux types de marques	4
	iii) Marques notoires.....	4
	iv) Marques collectives et de certification	6
	v) Marques sur l'Internet.....	7
	vi) Recommandation commune concernant les procédures d'opposition en matière de marques	7
	vii) Marques et dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques	8
	viii) Dessins et modèles industriels et marques tridimensionnelles	8
b)	Article 6ter de la Convention de Paris	8
c)	Dessins et modèles industriels.....	9
	i) Dessins et modèles industriels et marques tridimensionnelles	9
	ii) Traité sur le droit des dessins et modèles industriels.....	9
d)	Indications géographiques	10
e)	Noms de domaine de l'Internet	13

ANNEXES

- I. Communication de la délégation de la Barbade
- II. Communication de la délégation de la France
- III. Communication de la délégation de la Lettonie
- IV. Communication de la délégation du Mexique
- V. Communication de la délégation du Maroc
- VI. Communication de la délégation de la Nouvelle-Zélande

- VII. Communication de la délégation de la Norvège
- VIII. Communication de la délégation de la Fédération de Russie
- IX. Communication de la délégation de la Slovaquie
- X. Communication de la délégation de la Suisse
- XI. Communication de la délégation de l'ex-République yougoslave de Macédoine
- XII. Communication de la délégation du Royaume-Uni
- XIII. Communication de la délégation des États Unis d'Amérique
- XIV. Communication du représentant de la Communauté européenne
- XV. Communication du représentant de l'AIM
- XVI. Communication du représentant de la FICPI

I. INTRODUCTION

1. Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (ci-après dénommé “comité permanent” ou “SCT”), a décidé, à sa quatorzième session (Genève, 18-22 avril 2005), d’inviter les membres et les observateurs du comité à communiquer par écrit des propositions concises en ce qui concerne les travaux futurs du SCT, y compris les questions à étudier et les priorités à établir dans leur étude (voir le paragraphe 354 du document SCT/14/8 Prov.).
2. Les membres suivants du comité permanent ont communiqué des propositions : Barbade, Communauté européenne, États-Unis d’Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, Lettonie, Maroc, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Slovaquie et Suisse (14).
3. Des propositions ont aussi été reçues des observateurs ci-après du comité permanent : Association des industries de marques (AIM), Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI) (2).
4. Les propositions communiquées au Secrétariat portent sur les sujets suivants : harmonisation du droit matériel des marques (trois propositions); nouveaux types de marques (quatre propositions); marques notoires (sept propositions); marques collectives et de certification (une proposition); protection des marques sur l’Internet (une proposition); travaux sur une recommandation commune concernant la procédure d’opposition en matière de marques (une proposition); les marques et les dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques (une proposition); l’article 6ter de la Convention de Paris (quatre propositions); dessins et modèles industriels et marques tridimensionnelles (cinq propositions); travaux sur un traité relatif aux dessins et modèles tendant à harmoniser les procédures d’enregistrement dans le domaine des dessins et modèles industriels (trois propositions); indications géographiques (huit propositions); noms de domaine de l’Internet (total : six propositions), plus précisément noms de domaine de l’Internet et indications géographiques (quatre propositions), noms de pays (une proposition) et marques/noms commerciaux (une proposition).
5. Les propositions ci-dessus sont présentées de façon plus détaillée dans le chapitre II du présent document.
6. Les annexes du présent document contiennent le texte de toutes les propositions communiquées.
7. En outre, il convient de noter les propositions formulées par les membres et les observateurs du SCT aux sessions précédentes du comité permanent, qui ne sont pas mentionnées ci-dessus. C’est ainsi en particulier que la délégation du Danemark a proposé à la treizième session du SCT de poursuivre les travaux relatifs au document SCT/9/6 intitulé “Les dessins et modèles industriels et leur rapport avec les œuvres des arts appliqués et les marques tridimensionnelles” (paragraphe 323 du document SCT/13/8). Pendant la même session, la délégation de l’Australie a proposé que les travaux relatifs à l’harmonisation du droit matériel des marques soient considérés comme prioritaires dans les activités futures du SCT (voir le paragraphe 324 du document SCT/13/8).

II. PRESENTATION DES PROPOSITIONS PAR THEME

8. Les paragraphes qui suivent contiennent une synthèse des thèmes proposés par les membres et observateurs du SCT qui ont été communiqués au Secrétariat conformément à la décision prise par le comité permanent à sa quatorzième session. En vue de faciliter le travail du comité, les diverses propositions ont été regroupées par sujet dans les sous-chapitres suivants : a) marques, b) article 6ter de la Convention de Paris, c) dessins et modèles industriels, d) indications géographiques et e) noms de domaine de l'Internet.

a) Marques

i) Harmonisation du droit matériel des marques

9. Les délégations de la Fédération de Russie et du Mexique ainsi que le représentant de l'AIM proposent que le comité permanent s'intéresse à l'harmonisation du droit matériel des marques.

10. La délégation du Mexique suggère que le comité permanent poursuive son analyse des questions relatives à l'harmonisation du droit matériel des marques et engage ensuite les travaux correspondants. Elle se réfère à ce propos au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière (voir le document SCT/14/5 qui contient la synthèse des réponses au questionnaire).

11. La délégation de la Fédération de Russie propose qu'outre le travail sur de nouveaux types de marques, les marques notoires et les marques sur l'Internet (voir ci-après les chapitres correspondants), le comité permanent étudie la possibilité d'harmoniser les motifs de refus.

12. Le représentant de l'AIM estime que l'harmonisation du droit matériel des marques, par exemple en ce qui concerne la possibilité pour les législateurs de lutter contre les copies parasitaires et les imitations, doit continuer de figurer au programme de travail du comité permanent.

ii) Nouveaux types de marques

13. Les délégations de la Fédération de Russie, de la France et de la Suisse et le représentant de la Communauté européenne proposent que le comité permanent s'intéresse au domaine des nouveaux types de marques.

14. Plus précisément, la délégation de la Fédération de Russie suggère d'étudier la possibilité d'harmoniser le droit matériel des marques dans le domaine de la protection des marques nouvelles.

15. La délégation de la Suisse suggère que le comité permanent examine la question des nouveaux types de marques, telles que les marques de mouvement et les marques olfactives, en vue d'harmoniser, d'une part, les critères d'enregistrement et, d'autre part, la procédure d'enregistrement.

iii) Marques notoires

16. Les délégations des États-Unis d'Amérique, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la Fédération de Russie, du Maroc, du Mexique et de la Slovaquie ainsi que le représentant de l'AIM proposent que le comité permanent traite de certaines questions relatives aux marques notoires.

17. La délégation du Mexique propose dans sa contribution que le comité permanent continue d'analyser la question des registres nationaux pour les marques notoires et engage ensuite les travaux correspondants.

18. La délégation du Maroc propose que, outre les indications géographiques, le comité permanent donne la priorité aux marques notoires.

19. La délégation de la Fédération de Russie propose dans sa contribution que le comité permanent examine la protection des marques notoires et fasse le point sur cette question, compte tenu de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

20. La délégation de la République slovaque propose que le comité permanent examine la question des marques notoires.

21. La délégation de l'ex-République yougoslave de Macédoine rappelle que la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires ne mentionne pas la création de registres spéciaux pour les marques notoires. Elle indique que de nombreux pays ont ouvert un registre pour les marques notoires afin de mettre à disposition un instrument officiel de référence dans le cadre de la procédure de dépôt des demandes d'enregistrement et afin d'aider les tribunaux dans les procédures pour atteinte aux droits. Il est souligné dans la contribution que la création d'un registre spécial pour les marques notoires pourrait être utile en termes d'application de la loi. La création d'un registre spécial pour les marques notoires dans chaque pays soulevant un certain nombre de questions difficiles, elle propose que ces questions soient examinées par le comité permanent.

22. La délégation des États-Unis d'Amérique propose que le comité permanent inscrive à son programme de travail la question des marques notoires, et plus particulièrement des registres pour les marques notoires.

23. Le représentant de l'AIM fait part de l'inquiétude croissante de son organisation face à la prolifération des registres de marques notoires et considère que cette question mérite de faire l'objet d'un débat plus approfondi. L'AIM demande au Bureau international de réaliser une étude sur le respect de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, y compris en ce qui concerne les questions précises relatives aux registres de marques notoires.

iv) Marques collectives et de certification

24. La délégation de l'ex-République yougoslave de Macédoine propose que le comité permanent s'intéresse aux marques collectives et de certification. Ces types de marques n'entrent pas dans le champ du Traité révisé sur le droit des marques, tel qu'il est

actuellement rédigé, alors qu'il ressort de la synthèse des réponses au questionnaire sur le droit des marques et la pratique en la matière qui fait l'objet du document SCT/14/5 qu'un bon nombre de pays reconnaissent les marques collectives et de certification dans leur législation nationale. En outre, il existe au niveau national des dispositions législatives et réglementaires et des exigences d'enregistrement variées en ce qui concerne les marques collectives et de certification.

v) Marques sur l'Internet

25. La délégation de la Fédération de Russie propose que le comité permanent débâte de la protection des marques sur l'Internet et fasse le point sur cette question compte tenu de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet.

vi) Recommandation commune concernant les procédures d'opposition en matière de marques

26. Le représentant de la FICPI propose que le comité permanent étudie l'harmonisation des procédures d'opposition en vue d'adopter au moins une recommandation commune tendant à ce que tous les États membres de l'OMPI mettent en place un système permettant de faire opposition auprès de leur office des marques soit avant l'enregistrement soit peu de temps après. Une liste minimale des motifs d'opposition devrait être établie; dans cette liste figureraient au moins les motifs fondamentaux de refus prononcés à partir de marques déjà enregistrées et de marques notoires existantes. Parmi d'autres domaines d'harmonisation possibles en ce qui concerne les procédures d'opposition figurent les délais applicables en ce qui concerne différentes composantes de la procédure ainsi que les possibilités de prorogation de ces délais, en particulier pour permettre un règlement. Si l'harmonisation de ces éléments touchant à la forme de la procédure d'opposition s'avère possible, le comité permanent pourrait s'intéresser à des questions touchant aux procédures de preuve et à d'autres questions de fond.

vii) Marques et dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques

27. La délégation du Mexique propose que le comité permanent traite du lien entre les marques et les dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques.

viii) Dessins et modèles industriels et marques tridimensionnelles

28. En ce qui concerne les propositions relatives aux travaux sur cette question, voir les paragraphes 32 et 33.

b) Article 6ter de la Convention de Paris

29. Les délégations des États-Unis d'Amérique, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni soulignent l'intérêt qu'elles attachent à un débat sur l'article 6ter de la Convention de Paris dans le comité permanent.

30. Plus précisément, la délégation de la Nouvelle-Zélande a proposé que le comité permanent réalise une étude approfondie de la procédure applicable selon l'article 6*ter*.

31. La délégation du Royaume-Uni fait valoir qu'il serait utile d'examiner les procédures administratives et certaines questions relatives à l'étendue de la protection sous l'angle de la cohérence de ces procédures avec les dispositions énoncées dans l'article 6*ter*. Il est proposé dans la contribution en question que, dans un premier temps, le Bureau international procède à un examen des dispositions relatives au régime prévu dans l'article 6*ter* et formule des recommandations sur la façon dont ces dispositions pourraient être modernisées et améliorées.

c) Dessins et modèles industriels

i) Dessins et modèles industriels et marques tridimensionnelles

32. Les délégations de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la France, du Mexique et de la Suisse et le représentant de la Communauté européenne proposent que le comité permanent examine la question du lien entre les dessins et modèles industriels et les marques tridimensionnelles.

33. La délégation de la France appuie expressément la proposition de la Communauté européenne.

ii) Traité sur le droit des dessins et modèles industriels

34. Les délégations de la Lettonie et de la Norvège et le représentant de la FICPI proposent que le comité permanent travaille sur l'harmonisation des formalités et des procédures d'enregistrement des dessins et modèles.

35. La délégation de la Lettonie propose en particulier d'engager des travaux sur un traité international relatif aux dessins et modèles industriels, sur le modèle du texte du Traité révisé sur le droit des marques. Il est question dans cette contribution de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels comme exemple de possibilité d'aplanir les différences existant entre les procédures nationales relatives à la protection des dessins et modèles industriels.

36. La délégation de la Norvège considère qu'un traité sur le droit des dessins et modèles industriels constitue la prochaine étape logique des travaux du SCT, compte tenu de l'existence du Traité sur le droit des brevets et du Traité sur le droit des marques. Un tel traité pourrait contenir des dispositions relatives aux formalités, aux exigences maximales en ce qui concerne le contenu d'une demande d'enregistrement d'un dessin et modèle, aux délais possibles, à l'examen d'un refus et aux procédures de recours, etc.

37. Le représentant de la FICPI formule des propositions d'harmonisation détaillées dans le domaine des dessins et modèles industriels.

d) Indications géographiques

38. Les délégations de la Barbade, des États-Unis d'Amérique, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la Fédération de Russie, du Maroc, du Mexique et de la Slovaquie et le représentant de l'AIM proposent que le comité permanent s'intéresse à la protection des indications géographiques.
39. La délégation de la Barbade souligne l'intérêt que portent les pays en développement à un examen quant au fond des indications géographiques et propose que la définition des indications géographiques soit inscrite dans le programme de travail du comité permanent.
40. La délégation du Mexique souhaite que le comité permanent continue d'analyser les indications géographiques et s'intéresse aux points soulevés pendant la neuvième session du comité tels que la définition de l'objet de la protection, la question de savoir si la protection doit être fondée sur un enregistrement et les conflits entre marques et indications géographiques.
41. La délégation du Maroc donne la priorité aux délibérations sur les indications géographiques.
42. La délégation de la Fédération de Russie propose qu'il soit fait rapport sur les résultats des travaux réalisés par le Conseil de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la protection des indications géographiques selon l'article 23.4 de cet accord et le point 18 de la Déclaration de Doha. En outre, elle propose d'élaborer une recommandation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur la protection des indications géographiques, portant notamment sur la définition de l'objet de la protection, les options possibles en ce qui concerne un système d'enregistrement international et les éléments essentiels de la procédure d'enregistrement, ainsi que sur les possibilités de résoudre les conflits entre marques et indications géographiques.
43. La délégation de la Slovaquie propose que le comité permanent débattenne des indications géographiques.
44. La délégation de l'ex-République yougoslave de Macédoine souligne les différences existant entre les législations nationales en ce qui concerne la protection des indications géographiques et propose d'harmoniser ces législations.
45. La délégation des États-Unis d'Amérique propose d'ajouter les indications géographiques au programme de travail du comité permanent.
46. Le représentant de l'AIM propose d'étudier les possibilités d'harmonisation de certaines dispositions relatives aux indications géographiques.
47. Le représentant de la Communauté européenne indique que, en ce qui concerne les indications géographiques, sa priorité demeure l'incorporation de ces indications dans le système d'arbitrage de l'OMPI pour les marques et les noms de domaine. Il rappelle que ce point a déjà fait partie du programme de travail du SCT.

48. La délégation de la France appuie expressément la proposition de la Communauté européenne.

49. À cet égard, la délégation du Mexique considère qu'il est important que le comité permanent poursuive son analyse de la question des noms de domaine de l'Internet ainsi que son analyse de la question des noms de domaine de l'Internet et des indications géographiques et engage ensuite les travaux correspondants.

e) Noms de domaine de l'Internet

50. Les délégations de la Barbade, de la France, du Mexique et de la Suisse et les représentants de l'AIM et de la Communauté européenne proposent, dans leur contribution, que le comité permanent traite de certaines questions relatives aux noms de domaine de l'Internet.

51. Plus précisément, la délégation de la Barbade estime que, compte tenu des différents points de vue exprimés par les membres de l'OMPI au cours des années passées, le débat doit se poursuivre au sein du comité permanent en vue d'arriver à une position finale en ce qui concerne la protection des noms de pays dans le système des noms de domaine.

52. La délégation de la France et le représentant de la Communauté européenne indiquent que leur priorité demeure l'incorporation des indications géographiques dans le système d'arbitrage de l'OMPI pour les marques et les noms de domaine (voir les paragraphes 47 et 48).

53. La délégation du Mexique considère que le comité permanent devrait poursuivre son analyse des noms de domaine de l'Internet, et des noms de domaine et des indications géographiques (voir les paragraphes 40 et 49).

54. Le SCT est invité à examiner les propositions relatives aux travaux futurs présentées dans le présent document et à décider sur quel(s) thème(s) il souhaite commencer à travailler et dans quel ordre.

[Les annexes suivent]

ANNEXE I

COMMUNICATION DE LA DELEGATION DE LA BARBADE

Suite à votre demande concernant la communication de questions à soumettre à l'attention du comité permanent, vous trouverez ci-après nos propositions :

Les indications géographiques ont été exclues de la liste des points de l'ordre du jour de la quatorzième session. Il est dans l'intérêt de la Barbade et des pays en développement que le SCT examine cette question de façon approfondie car nous sommes en position de bénéficier du consensus qui peut se former au sein de cet organe si la définition restrictive des indications géographiques donnée l'Accord sur les ADPIC de l'OMC appliquée aux produits autres que les vins et les spiritueux est réinscrite à l'ordre du jour des discussions à venir.

Compte tenu des différents points de vue exprimés par les membres de l'OMPI pendant les années passées, le débat doit se poursuivre au sein du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) en vue d'aboutir à une position finale en ce qui concerne la protection des noms de pays dans le système des noms de domaine.

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

COMMUNICATION DE LA DELEGATION DE LA FRANCE

Au nom de l'office français, nous appuyons la proposition de la Communauté européenne en ce qui concerne les travaux futurs du SCT, qui porte sur des éléments particulièrement intéressants et profitables pour les offices et titulaires de droits.

[L'annexe III suit]

ANNEXE III

COMMUNICATION DE LA DELEGATION DE LA LETTONIE

Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a décidé, à sa quatorzième session, d'inviter les membres et les observateurs du comité à faire part de leurs propositions éventuelles en ce qui concerne les travaux futurs du SCT.

L'Office des brevets de la République de Lettonie propose le sujet suivant.

De notre point de vue, la question la plus intéressante à étudier serait un traité international sur les dessins et modèles industriels visant à harmoniser les procédures d'enregistrement des dessins et modèles au niveau mondial. Le Traité sur le droit des marques sous sa forme révisée devrait servir de référence pour élaborer le traité sur le droit des dessins et modèles proposé. L'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye devrait constituer un bon exemple de la façon de surmonter les différences existant au niveau des procédures appliquées dans les pays membres en ce qui concerne les dessins et modèles industriels.

Certaines propositions ont été formulées en faveur de la protection des indications géographiques. Nous considérons toutefois cette question comme moins intéressante pour plusieurs raisons.

[L'annexe IV suit]

ANNEXE IV

COMMUNICATION DE LA DÉLÉGATION DU MEXIQUE

J'ai l'honneur de me référer à la quatorzième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT), à l'issue de laquelle les États membres et les observateurs ont été invités à soumettre, avant le 1^{er} juillet 2005, des propositions écrites concernant les travaux futurs du SCT et à indiquer les questions à traiter ainsi que leur rang de priorité.

À cet égard, je souhaite vous informer que l'institut considère important que le comité poursuive l'analyse des points ci-après, dont l'examen a été interrompu lorsque priorité a été donnée aux travaux relatifs au projet de traité sur le droit des marques (TLT) :

- indications géographiques
- marques et dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques
- noms de domaine de l'Internet
- noms de domaine de l'Internet et indications géographiques
- article 6^{ter} de la Convention de Paris
- registres nationaux des marques notoires
- dessins et modèles industriels et leurs relations avec les œuvres des arts appliqués
- harmonisation du droit matériel des marques (questionnaire relatif au droit et à la pratique en matière de marques).

Il est prioritaire de poursuivre l'analyse de la question "indications géographiques". Jusqu'à la neuvième session du SCT (11 – 15 novembre 2002), les questions suivantes ont été examinées : définition de l'objet de la protection, question de savoir si la protection doit être fondée sur l'enregistrement, et solutions possibles concernant les conflits entre marques et indications géographiques.

Le Mexique détient plusieurs indications géographiques d'une grande importance économique et culturelle sur le plan mondial, telles que Tequila, Mezcal et Talavera, d'où l'intérêt de l'institut à ce que les travaux dans ce domaine soient poursuivis, en cherchant à promouvoir la protection internationale des indications géographiques.

Nous considérons aussi comme prioritaire de poursuivre l'analyse de la question "dessins et modèles industriels et leurs relations avec les œuvres des arts appliqués et les marques tridimensionnelles".

Ce thème a été examiné pour la première et unique fois lors de la neuvième session du SCT. Il a alors été souligné que dans la plupart des pays le dessin ou modèle industriel fait l'objet d'une réglementation dans le cadre d'une législation *sui generis*, compte tenu de son caractère particulier de produit d'expression artistique, qui le distingue d'autres objets de protection de la propriété intellectuelle. Néanmoins, la double nature des dessins et modèles industriels en tant qu'expressions présentant des caractéristiques fonctionnelles et esthétiques, et leur assimilation sporadique à des œuvres d'art pose la question suivante : comment déterminer dans quelle mesure la protection par le droit d'auteur peut faire double emploi

avec la protection à titre de dessin et modèle industriel. Ce dernier point a aussi été examiné en relation avec la question des marques tridimensionnelles et il a été signalé que la forme ou la configuration d'un produit, son conditionnement ou son emballage, peuvent être considérés comme des marques tridimensionnelles offrant donc la possibilité d'une protection s'ils sont suffisamment distinctifs et qu'ils remplissent les conditions requises. Il est important pour notre institut de recueillir les données d'expérience d'autres offices nationaux dans ce domaine.

[L'annexe V suit]

SCT/15/2

ANNEXE V

COMMUNICATION DE LA DÉLÉGATION DU MAROC

Pour les travaux futurs du comité, nous proposons de donner la priorité aux marques notoires et aux indications géographiques.

[L'annexe VI suit]

ANNEXE VI

COMMUNICATION DE LA DÉLÉGATION DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

PROGRAMME DE TRAVAIL FUTUR DU SCT :
EXAMEN DE L'ARTICLE 6^{TER} DE LA CONVENTION DE PARIS

Objet

1. La présente communication de la Nouvelle-Zélande vise à proposer que le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) procède à un examen approfondi du régime instauré par l'article 6^{ter} de la Convention de Paris pour la reconnaissance et la protection des armoiries, drapeaux et emblèmes d'État, signes et poinçons officiels et noms et emblèmes d'organisations internationales intergouvernementales.

Introduction

2. Le site Web de l'OMPI donne les informations suivantes sur l'article 6^{ter} de la Convention de Paris :

L'article 6^{ter} vise à protéger les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État, de même que les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par les États membres. La protection conférée par l'article 6^{ter} s'applique également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles et dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union de Paris sont membres.

En vertu de l'article 6^{ter}, les États parties à la Convention de Paris et les Membres de l'OMC conviennent de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marques de fabrique ou de commerce, soit comme éléments de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes de ces États, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation du point de vue héraldique.

3. En 1992, l'Assemblée de l'Union de Paris a adopté les "Principes directeurs pour l'interprétation de l'article 6^{ter}.1)b) et 3)b) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle". Ce document donne des indications sur le type d'entité susceptible de bénéficier de la protection prévue par l'article 6^{ter}.

4. Depuis 1992, il n'a guère été question des autres aspects de l'article 6^{ter}, tels que la portée et la durée de la reconnaissance de ces notifications, les procédures administratives et les incidences sur les droits attachés à des marques préexistantes.

5. À la dixième session du SCT, la délégation du Royaume-Uni a invité le comité à examiner “les procédures en vigueur, telles qu’elles ont été définies à l’article 6^{ter} de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne l’application de l’article, les principes directeurs d’interprétation, la possibilité d’établir des directives précises concernant la procédure de retrait ou de suppression et l’établissement d’une base de données en ligne”. Cette question a été inscrite à l’ordre du jour sous le point des travaux futurs, mais n’a pas encore été abordée.
6. Lors de la dixième session, le Secrétariat a effectivement présenté la base de données en ligne de l’OMPI sur les notifications au titre de l’article 6^{ter} (base de données “6^{ter} Express”). Bien que cet instrument soit extrêmement utile, il ne répond qu’à l’un des aspects de l’invitation susmentionnée. Dès lors que le SCT a achevé ses délibérations sur le TLT révisé, il peut passer à l’examen d’autres points de l’ordre du jour, tels que les aspects de l’article 6^{ter} évoqués par la délégation du Royaume-Uni.
7. La Nouvelle-Zélande partage les préoccupations exprimées initialement par la délégation du Royaume-Uni et considère que le moment est venu pour le SCT de passer en revue les dispositions de l’article 6^{ter}. Cet examen pourrait porter à la fois sur la possibilité de moderniser les procédures administratives en tirant parti des moyens de communication modernes et sur un certain nombre de questions fondamentales soulevées ces dernières années concernant la nature et la portée de la reconnaissance et de la protection des notifications au titre de l’article 6^{ter}. Ces questions sont présentées de manière plus détaillée ci-dessous.

Procédures administratives

8. Les procédures à suivre par les États et les organisations intergouvernementales pour bénéficier de la reconnaissance et de la protection doivent être révisées dans un souci de simplification et de modernisation. Par exemple, le Bureau international exige que la communication visée à l’alinéa 3) soit constituée de 600 reproductions sur papier de la notification pour laquelle la reconnaissance est demandée. Les communications électroniques pourraient simplifier et réduire considérablement les coûts liés à l’envoi et à la gestion des notifications.
9. Par ailleurs, de nombreuses notifications contiennent plus d’un emblème, nom et autres éléments. Il est souvent difficile de déterminer quel élément fait l’objet de la notification. Le SCT devrait examiner l’opportunité de prévoir une notification distincte pour chaque élément notifié. Un processus électronique serait moins dissuasif s’agissant de prévoir des notifications distinctes pour des objets différents.
10. Aucune disposition n’est prévue pour la radiation ou le retrait des notifications acceptées, ni aucune incitation pour inviter les États et les organisations intergouvernementales à retirer les notification redondantes. La reconnaissance semble donc résister au temps, notamment en l’absence de toute procédure de révision ou de renouvellement des notifications acceptées.
11. Par ailleurs, il n’existe pas de procédure permettant aux États de contester une notification reconnue ou de demander sa révocation, en particulier à l’issue du délai initial de 12 mois prévu à l’alinéa 4) pour permettre aux États de transmettre leurs objections.

Droits attachés à des marques préexistantes

12. L'étendue de la reconnaissance et de la protection prévues par l'article 6ter doit être réexaminée en vue de préciser leurs incidences sur des droits attachés à des marques préexistantes. Ainsi, l'alinéa 6) limite l'application des dispositions de l'article 6ter aux marques enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue à l'alinéa 3). Dans certaines juridictions, toutefois, les droits sur des marques sont fondés sur l'usage (comme il est indiqué à l'alinéa 1)) et non sur l'enregistrement. Or, l'alinéa 6) ne traite que des marques enregistrées. Il semble que cet alinéa fasse exception à l'idée selon laquelle l'enregistrement dépend de l'usage.

13. Le déposant d'une demande d'enregistrement de marque semble être indûment défavorisé en cas, par exemple, de retard dans l'instruction de la demande ou lorsqu'un État fait usage de l'intégralité du délai de 12 mois prévu à l'alinéa 4) pour transmettre une objection à une notification et qu'une demande d'enregistrement de marque est déposée dans l'intervalle.

Ces retards peuvent survenir pour toutes sortes de raisons indépendantes de la volonté du déposant, s'agissant par exemple de retards dans l'instruction des demandes ou de procédures *inter partes*. Dans de telles situations, le statut des droits attachés à la marque n'est pas clair.

14. En outre, l'acceptation de la notification par rapport à une marque préexistante appartenant à un tiers peut porter atteinte aux droits de cette personne sur la marque et compromettre l'intégrité de cette marque ou en diluer la valeur. C'est le cas par exemple lorsqu'une marque enregistrée tombe de manière non intentionnelle en déchéance ou lorsque le propriétaire de la marque dépose une nouvelle demande d'enregistrement d'une marque incorporant la marque originale. Une notification empêcherait à la fois la restauration de cette marque et l'obtention d'un nouvel enregistrement incorporant la marque originale. On peut se poser la question de savoir s'il ne conviendrait pas d'inviter le propriétaire d'une marque préexistante à donner son autorisation à la reconnaissance et à la protection d'un élément faisant l'objet d'une notification.

15. En vertu de l'article 16.1 de l'Accord sur les ADPIC, le propriétaire d'une marque a le droit exclusif d'empêcher la confusion en ce qui concerne l'utilisation de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires. L'acceptation d'une notification postérieure à une marque préexistante semble aller à l'encontre de ce droit du propriétaire de la marque. Il convient également d'évoquer la question de la coexistence, qui a été abordée dans la décision récente de l'OMC sur les indications géographiques. L'article 17 prévoit des exceptions limitées aux droits prévus par l'article 16.1, mais les droits du propriétaire de la marque doivent être pris en considération.

Nature de la marque protégée

16. L'article 6ter ne donne aucune définition des termes "armoiries", "emblèmes d'État" ou "signes officiels", ce qui entraîne une incertitude quant aux types de notifications susceptibles d'être reconnues. Ainsi, qu'est-ce qui constitue des armoiries, quand un emblème devient-il

un “emblème d’État”, qu’est-ce qu’un signe et dans quelles circonstances constitue-t-il un signe officiel?

Marques de service

17. Il n’est pas précisé clairement si l’article 6ter s’applique aux signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie à l’égard des services. Il convient de noter que l’article 16 de l’Accord sur les ADPIC mentionne uniquement l’article 6bis de la Convention de Paris comme applicable aux services. Cette omission pourrait signifier que l’article 6ter visait uniquement les produits et non les services. Il semble que certaines notifications ne donnent aucune indication quant aux types de produits, le cas échéant, auxquels les éléments notifiés devraient s’appliquer. On peut supposer que certaines notifications au titre de l’article 6ter sont censées s’appliquer à l’égard de services. La reconnaissance conférée à ces notifications pourrait ne pas être valable.

Marques commerciales

18. Certaines notifications semblent indiquer que la reconnaissance est demandée pour des signes ou indications qui sont davantage de la nature d’une marque d’État ou d’organisation intergouvernementale pour la fourniture de produits ou de services commerciaux. L’article 6ter ne limite pas les notifications aux usages non commerciaux. Faut-il permettre à certaines organisations étatiques et intergouvernementales d’éluder l’enregistrement national de leurs marques et signes commerciaux alors que les organisations et les entreprises privées concurrentes n’en ont pas la possibilité?

Marques et signes dépourvus de caractère distinctif

19. À l’heure actuelle, il n’est pas évident de déterminer les mesures dont peuvent se prévaloir les États pour refuser de reconnaître une notification au titre de l’article 6ter au motif que l’objet visé dans cette notification est dépourvu de caractère distinctif. Cette question semble importante compte tenu de l’étendue de la protection conférée par l’article 6ter. Les États sont tenus “de refuser ou d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, l’usage, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques”.

20. Pour autant, les objets notifiés qui ne sont guère susceptibles d’être protégés en tant que marques enregistrées compte tenu de leur absence inhérente de caractère distinctif bénéficient d’avantages importants en vertu de l’article 6ter. C’est notamment le cas de la notification 6166 pour la lettre “L” en tant que signe d’identification de l’authenticité du cheval Lipicanec. Il pourrait découler de l’application de l’article 6ter que les marques contenant la lettre “L” ne sont plus enregistrables compte tenu de cette notification.

21. Qu’advierait-il, par exemple, dans le cas d’un “signe officiel” d’un État constitué de signes ou d’indications devenus coutumiers dans le langage courant ou dans la pratique commerciale établie de bonne foi dans un autre État? Qu’advierait-il également d’une notification au titre de l’alinéa 3) contenant un signe ou une indication qui serait ou pourrait être considérée comme étant scandaleux, immoral ou offensant dans un autre État?

22. En outre, il semble étrange que des signes officiels désignant des normes de contrôle de la qualité et de garantie aient besoin d’une reconnaissance internationale. Il semblerait que

ces normes visent davantage à réglementer certaines industries à l'échelle nationale plutôt qu'à l'échelon international. En quoi la reconnaissance internationale est-elle jugée nécessaire?

Manque d'information

23. Les notifications au titre de l'alinéa 3) contiennent souvent très peu d'informations sur la partie qui demande la reconnaissance ou sur les moyens de se mettre en rapport avec celle-ci, s'agissant par exemple d'une adresse postale. Ainsi, la notification 6929 n'indique pas la partie demanderesse, sans parler des moyens de se mettre en rapport avec celle-ci. Dans ces conditions, comment un État peut-il déterminer si la notification émanant d'une partie non identifiée peut bénéficier d'une reconnaissance au titre de l'article 6ter? Comment un tel État ou un tiers peut-il se mettre en rapport avec la partie demanderesse sans ses coordonnées?

24. Comme indiqué ci-dessus, on dispose de peu d'informations sur la nature et l'utilisation des objets visés dans les notifications. C'est notamment le cas de nombreux signes et poinçons de contrôle et de garantie, sur lesquels aucune information n'est donnée, s'agissant en particulier du type de produits (ou de services) à l'égard desquels les signes visés sont censés être utilisés.

25. Ce manque d'information peut compliquer l'examen d'une notification compte tenu de l'étendue de la reconnaissance ou de la protection à accorder. La nature des marchandises sur lesquelles le signe notifié est placé est envisagée par la Convention de Paris à l'alinéa 2), mais le formulaire de notification au Bureau international n'exige ni la mention de cette information ni sa transmission aux États.

26. Ce manque d'information compromet également l'activité des entreprises en général. En effet, comment un propriétaire de marques peut-il savoir si sa marque risque de porter atteinte à un objet visé dans une notification lorsque les marchandises en cause ne sont pas indiquées? Cela signifie que les propriétaires de marques doivent s'abstenir purement et simplement d'utiliser les signes visés dans ces notifications, ce qui confère aux notifications visées à l'article 6ter une reconnaissance et une protection plus larges que celles prévues initialement.

27. Il ressort de l'alinéa 4) que les États disposent de 12 mois pour transmettre leurs objections, mais, comme indiqué précédemment, l'article 6ter ne donne aucune indication quant aux motifs de telles objections ou, lorsque ces motifs sont prévus, soit ils sont mal définis, soit les informations nécessaires pour permettre aux États d'examiner la notification en connaissance de cause ne sont pas disponibles.

Rôle du Bureau international

28. En vertu de l'alinéa 3), les États sont tenus de se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, les signes faisant l'objet des notifications. Cela étant, l'article 6ter ne définit pas le rôle du Bureau international, ni ses devoirs et responsabilités en tant qu'intermédiaire. Le rôle que doit jouer le Bureau international n'est donc pas clairement défini.

29. Si le rôle du Bureau international en tant qu'intermédiaire doit être réexaminé et, éventuellement, précisé, il conviendrait également de revoir les arrangements financiers prévus pour l'exercice de cette fonction par le Bureau international.

Proposition

30. La Nouvelle-Zélande propose que le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques procède à un examen approfondi du régime instauré par l'article 6*ter*. Cet examen devrait notamment viser les objectifs suivants :

- simplifier les procédures administratives pour réduire les coûts pesant sur les États, les organisations intergouvernementales et le Bureau international et réduire d'une manière générale les coûts de mise en conformité;
- définir clairement les renseignements à faire figurer dans les notifications communiquées aux États en vertu de l'alinéa 3);
- préciser les objets susceptibles de bénéficier d'une protection au titre de l'article 6*ter* et la durée de cette protection;
- préciser les motifs pour lesquels les États peuvent refuser d'accepter une notification au titre de l'alinéa 4);
- préciser les liens entre les notifications visées à l'article 6*ter* et les droits attachés à des marques préexistantes; et
- définir le rôle du Bureau international en tant qu'intermédiaire et veiller à assurer un financement approprié pour permettre au Bureau international d'exercer cette fonction.

[L'annexe VII suit]

ANNEXE VII

COMMUNICATION DE LA DÉLÉGATION DE LA NORVÈGE

En application du paragraphe 9 du résumé présenté par le président de la quatorzième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT), nous souhaitons faire les propositions suivantes concernant les travaux futurs du comité.

L'Office norvégien des brevets propose que le SCT examine la possibilité d'établir un traité dans le domaine des dessins et modèles. Il semble qu'un tel traité constitue la prochaine étape logique, étant donné que l'on dispose déjà d'un Traité sur le droit des brevets et d'un Traité sur le droit des marques.

Un tel traité pourrait contenir des dispositions relatives aux formalités, aux exigences maximales concernant le contenu de la demande d'enregistrement de dessins ou modèles, les délais éventuels, la révision des procédures de refus et de recours, etc.

Nous estimons qu'un tel traité serait très avantageux pour les déposants, les concepteurs, les milieux commerciaux, les agents et les offices nationaux. L'harmonisation des législations relatives aux dessins et modèles contribuerait à renforcer la convivialité, l'efficacité et l'économie du système des dessins et modèles.

Puisque l'on dispose déjà du TLT et du PLT, on peut utiliser de nombreuses dispositions de ces deux traités pour les appliquer aux dessins et modèles, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de commencer de zéro.

Même si ce processus peut mobiliser des ressources de l'OMPI et du SCT, nous sommes convaincus que les avantages de l'harmonisation du système des dessins et modèles justifieront largement les dépenses consenties.

[L'annexe VIII suit]

ANNEXE VIII

COMMUNICATION DE LA DÉLÉGATION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

PROPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAUX FUTURS DU SCT

Indications géographiques

1. Rendre compte des résultats des travaux effectués par le Conseil des ADPIC de l'OMC sur la protection des indications géographiques au titre de l'article 23.4) de l'Accord sur les ADPIC et du point 18 de la Déclaration de Doha;
2. Inscrire à l'ordre du jour l'établissement de recommandations de l'OMPI sur la protection des indications géographiques, portant notamment sur les questions suivantes :
 - a) la définition de l'objet de la protection;
 - b) les principes d'un système d'enregistrement international et les caractéristiques essentielles de la procédure d'enregistrement;
 - c) les moyens de régler les conflits entre les marques et les indications géographiques.

Possibilités d'harmonisation du droit matériel des marques

3. Examen et évaluation des questions suivantes compte tenu de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires et de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet :
 - a) la protection des nouvelles marques;
 - b) les motifs absolus de refus;
 - c) la protection des marques notoires;
 - d) la protection des marques sur l'Internet.

[L'annexe IX suit]

ANNEXE IX

COMMUNICATION DE LA DÉLÉGATION DE LA SLOVAQUIE

Lors de la dernière session du SCT tenue à Genève, les représentants des États membres ont été invités à présenter des propositions sur les thèmes à aborder par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques à ses prochaines sessions.

Au nom de la République slovaque, nous aimerions suggérer l'examen des thèmes suivants lors des prochaines sessions du comité :

- marques notoires
- indications géographiques.

[L'annexe X suit]

ANNEXE X

COMMUNICATION DE LA DÉLÉGATION DE LA SUISSE

Lors de la quatorzième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) tenue à Genève du 18 au 22 avril 2005, le Bureau international a prié les membres du comité de communiquer des propositions concises de sujets susceptibles d'être traités dans le cadre des travaux futurs du SCT.

Dans le délai convenu par les États membres, la délégation de la Suisse transmet au Bureau international les propositions suivantes, par ordre de priorité :

I. RELATIONS ENTRE MARQUES ET DESSINS ET MODÈLES

Lors de plusieurs sessions du comité permanent, la délégation de la Suisse a proposé que celui-ci traite la question du rapport existant entre dessins et modèles industriels et marques tridimensionnelles¹. Notre délégation demande donc que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de la quinzième session du comité permanent afin de pouvoir débiter son examen.

Le document SCT/9/6 constituerait une base de travail appropriée en vue des réflexions du comité permanent. En outre, dans le cadre de l'analyse de la relation entre dessins et modèles industriels et marques tridimensionnelles, il sera possible d'utiliser la vaste quantité d'informations contenues dans la synthèse des réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière (document SCT/11/6). Ce document, fruit d'un travail important effectué par le Bureau international, se révèle être une source essentielle en vue des réflexions futures du comité permanent au regard du succès remarquable qu'il rencontre aujourd'hui (75 États et organisations intergouvernementales ont répondu au questionnaire). Notre délégation souhaiterait donc examiner ces résultats dans le détail.

II. NOUVEAUX TYPES DE MARQUES

Ainsi qu'elle l'avait proposé à la septième session du comité permanent², la délégation de la Suisse suggère que ce dernier discute de la question des nouveaux types de marques (marques de mouvement, marques olfactives, etc.) dans le but d'harmoniser, d'une part, les critères d'enregistrement de ces types de marques et, d'autre part, leurs modalités d'enregistrement.

III. NOMS DE DOMAINE DE L'INTERNET ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

La délégation de la Suisse rappelle que, lors de la treizième session du comité³, les États membres sont convenus de maintenir à l'ordre du jour à moyen terme du comité permanent la question des noms de domaine de l'Internet et des indications géographiques.

[L'annexe XI suit]

¹ Voir notamment les documents SCT/8/7 N 428 (page 63), SCT/13/8 N 322 (page 43).
² Voir le document SCT/7/4 N 87 (page 17).
³ Voir le document SCT/13/7, paragraphe 6.

ANNEXE XI

COMMUNICATION DE LA DÉLÉGATION DE
L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

I. REGISTRE NATIONAL OFFICIEL DES MARQUES NOTOIRES

La Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris et par l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en septembre 1999 prévoit une liste non exhaustive de critères définissant la notoriété d'une marque. Cette liste donne aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, des indications très utiles pour déterminer si une marque est notoire. Toutefois, la Recommandation commune ne mentionne pas la création de registres spéciaux pour les marques notoires.

Afin de disposer d'un instrument officiel de référence pour l'instruction des demandes et d'aider les tribunaux à statuer sur les atteintes aux marques, les offices de propriété industrielle de nombreux pays ont établi des registres des marques notoires. L'établissement de tels registres présente sans conteste des avantages, notamment pour l'application des droits attachés aux marques notoires. Cela étant, la mise en place d'un registre spécial des marques notoires dans chaque pays soulève un certain nombre de questions épineuses qu'il convient d'examiner.

II. MARQUES COLLECTIVES/MARQUES DE CERTIFICATION

L'article 2.2)b) du projet de traité révisé sur le droit des marques (TLT) prévoit que le traité n'est pas applicable aux marques collectives, aux marques de certification ni aux marques de garantie. Par conséquent, les Parties contractantes ne sont pas tenues d'appliquer le TLT révisé à ces marques. Les raisons présidant à l'exclusion de ces marques tiennent, d'une part, au fait que leur enregistrement est souvent subordonné à l'observation de conditions particulières dans différents pays et, d'autre part, à la faible proportion de ce type de marques dans le nombre total de marques. Or, selon la synthèse des réponses au questionnaire sur le droit des marques et la pratique en la matière (document SCT/14/5 Rev.), le nombre de pays qui prévoient dans leur législation nationale la protection des marques de certification et des marques collectives n'est pas négligeable (voir partie II. 5. D. et E. "SIGNES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉS", "Types particuliers de marques", "Marques collectives" et "Marques de certification"). Il conviendrait donc que le SCT consacre à l'avenir du temps à l'examen de ces questions même si l'harmonisation des dispositions relatives aux marques de certification et aux marques collectives s'avère difficile compte tenu de la grande diversité des législations relatives à ces marques.

III. INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

La protection des indications géographiques est un domaine mal défini. Il existe de grandes différences entre les législations nationales concernant la protection des indications géographiques dans le monde. La situation actuelle rend impossible la protection des

indications géographiques au niveau international. Les documents SCT/9/4 “Définition des indications géographiques” et SCT/9/5 “Les indications géographiques et le principe de territorialité” traitent de cette question.

Cela étant, la protection des indications géographiques au niveau national n’est pas traitée. Il conviendrait par conséquent d’accorder davantage d’attention à l’harmonisation des législations nationales.

IV. MARQUES TRIDIMENSIONNELLES/DESSINS ET MODÈLES

Le document SCT/9/6 “Les dessins et modèles industriels et leur rapport avec les œuvres des arts appliqués et les marques tridimensionnelles” a été brièvement abordé à la neuvième session du SCT. Cette question peut faire l’objet d’un complément d’examen.

[L’annexe XII suit]

ANNEXE XII

COMMUNICATION DE LA DÉLÉGATION DU ROYAUME-UNI

Examen des procédures relatives à l'article 6ter de la Convention de Paris

À la quatorzième session du SCT, le Bureau international a invité les membres et les observateurs à présenter par écrit des propositions concises concernant les travaux futurs du SCT. À cet égard, le Royaume-Uni souhaiterait formuler les observations suivantes :

À la dixième session du SCT, la délégation du Royaume-Uni a proposé que le SCT examine "les procédures en vigueur, telles qu'elles ont été définies à l'article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne l'application de l'article, les directives relatives à l'interprétation, la possibilité d'établir des directives précises concernant la procédure de retrait ou de suppression et la fourniture d'une base de données en ligne". Depuis lors, la base de données en ligne a été mise en place, mais les autres questions concernant l'article 6ter n'ont toujours pas été abordées.

Le Royaume-Uni reste convaincu qu'il serait très avantageux de passer en revue les processus et procédures relatifs à l'article 6ter. En particulier, il serait intéressant d'examiner dans quelle mesure les procédures administratives et certaines questions touchant l'étendue de la protection sont conformes aux dispositions énoncées dans l'article.

Procédures administratives

Les "Principes directeurs pour l'interprétation de l'article 6ter.1.b) et 3.b) de la Convention pour la protection de la propriété industrielle" ne traitent pas des procédures administratives et il conviendrait d'examiner les questions suivantes :

1. la procédure de suppression des signes redondants dans la base de données afin de débarrasser celle-ci des nombreux signes inusités qui l'encombrent;
2. la révision du processus de notification, en vue notamment de moderniser le mode de communication utilisé, de supprimer l'obligation de transmettre 600 copies du signe au Bureau international dans le cadre de la notification et d'accélérer le processus.

Étendue de la protection

Les lacunes suivantes dans les procédures peuvent avoir des incidences sur l'étendue de la protection prévue par l'article 6ter :

1. Les procédures actuelles ne prévoient pas de mécanisme de révocation de la protection s'il apparaît ultérieurement que le signe n'était pas celui revendiqué par l'État ou l'organisation intergouvernementale demandant la protection. Par exemple, lorsqu'il existe des éléments de preuve indiquant qu'un signe ne peut

prétendre à la protection dans aucune des catégories mentionnées dans l'article. Il importe de s'assurer que les signes notifiés sont appropriés et conformes aux dispositions de l'article *6ter*.

2. L'article *6ter.2* porte que "l'interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s'appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d'un genre similaire". Or, il n'existe aucun mécanisme d'enregistrement des marchandises à l'égard desquelles un signe est protégé.
3. Il n'existe pas de procédure permettant d'évaluer si la partie qui revendique la protection est fondée à en bénéficier. La procédure généralement utilisée consiste pour l'État à présenter une proposition pour s'assurer que le signe considéré entre dans l'une des catégories de signes susceptibles de protection au titre de l'article *6ter*. Cette procédure pourrait être définie expressément.

Dans un premier temps, nous invitons le Bureau international à passer en revue les dispositions régissant le régime de l'article *6ter* et à faire des recommandations sur les moyens de moderniser et d'améliorer ces dispositions.

[L'annexe XIII suit]

ANNEXE XIII

COMMUNICATION DE LA DÉLÉGATION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Proposition des États Unis d'Amérique concernant les travaux futurs du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques :

1. Indications géographiques
2. Marques notoires, et plus particulièrement les registres de marques notoires
3. Article *6ter* de la Convention de Paris

[L'annexe XIV suit]

ANNEXE XIV

COMMUNICATION DU REPRÉSENTANT DE
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

À la dernière session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (18-22 avril 2005), le président du comité a invité les membres et observateurs à présenter au Secrétariat, d'ici au 1^{er} juillet 2005, des propositions concises par écrit concernant les travaux futurs du SCT, y compris les questions à examiner et leur ordre de priorité.

À titre d'observation générale, nous aimerions souligner que les critères de sélection des propositions relatives aux travaux futurs du SCT devraient viser à réaliser des progrès sur des questions techniques dont l'utilité pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle ne fait aucun doute.

Voici quelques suggestions :

1. Explorer et préciser les frontières entre dessins et modèles et marques tridimensionnelles.
2. Marques "non traditionnelles".

En ce qui concerne les indications géographiques, la priorité reste leur prise en considération dans le système d'arbitrage de l'OMPI pour les marques et les noms de domaine. Cette question est déjà à l'ordre du jour du SCT.

[L'annexe XV suit]

ANNEXE XV

COMMUNICATION DU REPRÉSENTANT DE L'AIM

Suite à l'invitation adressée aux ONG à la quatorzième session du SCT en vue de la communication de contributions écrites sur les thèmes à aborder aux sessions futures, permettez-moi, au nom de l'AIM, l'Association des industries de marque, de faire les suggestions suivantes :

- L'AIM et ses membres sont de plus en plus préoccupés par la prolifération des registres de marques notoires (voir la note d'information distribuée aux participants lors de la quatorzième session). Nous estimons que cette question mérite d'être débattue. Nous invitons également le Bureau international à réaliser une enquête sur l'application de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, prévoyant des questions spécifiques sur les registres de marques notoires.
- L'harmonisation du droit matériel des marques devrait rester inscrite à l'ordre du jour, s'agissant par exemple des possibilités d'adopter une législation traitant des copies parasites/sosies (voir par exemple la directive récemment adoptée par la Communauté européenne sur les pratiques commerciales déloyales).
- Les questions relatives aux noms de domaine de l'Internet et aux marques (noms commerciaux, etc.) restent sujettes à préoccupation (voir la Recommandation commune concernant des dispositions sur la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet).
- L'harmonisation potentielle de certaines dispositions relatives aux indications géographiques.

[L'annexe XVI suit]

ANNEXE XVI

COMMUNICATION DU REPRÉSENTANT DE LA FICPI

À la quatorzième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) tenue à Genève du 18 au 22 avril 2005, les délégations et les observateurs ont été invités à présenter des propositions concises concernant les travaux futurs du SCT à l'issue de la révision du Traité sur le droit des marques (TLT). Ces suggestions écrites devaient être communiquées pour le 1^{er} juillet 2005 au plus tard.

La FICPI, Fédération internationale des conseils en propriété industrielle, qui représente le secteur privé de la profession, propose d'examiner les thèmes prioritaires suivants :

Marques

Nous suggérons que le SCT étudie l'harmonisation des procédures d'opposition en vue d'adopter au minimum une recommandation commune selon laquelle tous les États membres de l'OMPI devraient prévoir un système d'opposition au sein de leur office des marques. Les procédures d'opposition pourraient être engagées avant l'enregistrement ou pendant une brève période après celui-ci. Il conviendrait d'établir une liste minimale harmonisée des motifs d'opposition, comprenant au moins les motifs fondamentaux de refus fondés sur des marques enregistrées antérieurement et des marques notoires.

Parmi les autres éléments des procédures d'opposition susceptibles d'être harmonisés figurent les délais prévus pour le déroulement de certaines parties de la procédure et la prolongation éventuelle de ces délais, notamment en vue de permettre un règlement à l'amiable. S'il s'avère possible d'harmoniser ces questions de forme, il pourra être utile d'envisager d'harmoniser les questions relatives aux preuves et d'autres questions matérielles.

Dessins et modèles

Lors du sixième Forum de la FICPI tenu à Rome du 14 au 17 novembre 2001 s'est tenu un colloque consacré aux dessins et modèles qui a permis premièrement de procéder à une analyse de droit comparé des systèmes actuels de protection des dessins et modèles industriels dans le monde et deuxièmement de jeter les bases de la promotion de l'harmonisation des législations relatives aux dessins et modèles. Nous avons transmis au Bureau international de l'OMPI les recommandations établies à l'issue de ce colloque. Conformément à ces recommandations, nous suggérons que le SCT étudie les possibilités d'harmonisation dans les domaines suivants :

1. Nombre de vues dans les représentations des dessins et modèles.
2. Étendue de la protection (même produit/même classe de produits/tous produits?).
3. Déclaration de la nouveauté du dessin ou modèle.
4. Définition de l'état de la technique pour la détermination de la nouveauté (local/régional/universel?).

5. Délai de grâce aux fins de la nouveauté pour les publications par le déposant.
6. Examen (de fond/de forme uniquement?).
7. Durée de la protection (15/25 ans?).

Nous attendons avec intérêt de participer à l'examen de ces propositions à la quinzième session du SCT.

[Fin de l'annexe XVI et du document]