

OMPI



SCT/19/5

ORIGINAL : anglais

DATE : 22 avril 2008

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

Dix-neuvième session
Genève, 21 – 25 juillet 2008

**ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE RELATIFS AUX COMMUNICATIONS
SELON L'ARTICLE 6^{TER} DE LA CONVENTION DE PARIS**

Document établi par le Secrétariat

I. INTRODUCTION

1. À sa dix-huitième session tenue à Genève du 12 au 16 novembre 2007, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a prié le Secrétariat d'établir un document de travail portant sur les éléments de procédure relatifs aux communications selon l'article 6*ter* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) (voir le paragraphe 16 du document SCT/18/9). Cette demande fait suite aux précédents travaux du SCT concernant les aspects juridiques et administratifs et les éléments de procédure relatifs à la mise en œuvre de l'article 6*ter* de la Convention de Paris (voir les documents SCT/15/3, SCT/17/5 et SCT/18/5).
2. Les procédures de communication selon l'article 6*ter* sont, dans une large mesure, exclusivement fondées sur l'utilisation de documents sur papier. La base de données en ligne Article 6*ter* Express et la mise à disposition en format XML du contenu des communications selon l'article 6*ter* par l'intermédiaire d'un serveur en PDF hébergé sur le site Web de l'OMPI sont des mécanismes visant à compléter les communications sur papier et n'ont aucun effet juridique. L'augmentation du volume de travail découlant des procédures de communication sur papier se traduit par une demande considérable en matière de personnel et de ressources financières.
3. La première partie du présent document donne un aperçu de la procédure actuelle de communication selon l'article 6*ter*, déjà décrite en détail dans les documents SCT/15/3, SCT/17/5 et SCT/18/5, et contient une analyse succincte de ses incidences pratiques. La deuxième partie contient une proposition relative à une procédure révisée de communication qui s'appuierait essentiellement sur des moyens de communication électroniques, ce qui renforcerait l'efficacité de la procédure actuelle. La modification proposée de la procédure actuelle aura des répercussions importantes. Il est donc proposé de soumettre la proposition à l'Assemblée de l'Union de Paris pour décision. Le texte d'un projet de décision à cet effet fait l'objet de l'annexe I du présent document.

II. PROCÉDURE ACTUELLE DE NOTIFICATION SELON L'ARTICLE 6*TER*

4. Conformément à l'article 6*ter*.3a) de la Convention de Paris, les pays de l'Union de Paris se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, la liste des emblèmes et des signes dont ils souhaitent obtenir la protection en vertu de l'article 6*ter*.1a). La même procédure est applicable en ce qui concerne les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales que celles-ci ont communiqués aux pays de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international (article 6*ter*.3b)).
5. Les aspects juridiques et administratifs des communications selon l'article 6*ter* ont été examinés en détail dans le document SCT/15/3 et ne seront pas abordés de nouveau dans le présent document. Fondamentalement, les États et les organisations internationales intergouvernementales qui souhaitent obtenir la protection de leurs signes en vertu de l'article 6*ter* envoient au Bureau international, pour commentaires, un projet de demande de communication de ces signes. Après examen aux fins de sa notification, la demande de communication finale, accompagnée de 600 exemplaires de la reproduction des signes en question, est adressée au Bureau international. Le Bureau international communique le ou les signes en question à l'ensemble des États parties à la Convention de Paris et, en vertu de

l'article 3 de l'Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à tous les Membres de l'OMC qui ne sont pas parties à la Convention de Paris mais qui sont tenus de se conformer aux dispositions de ladite convention.

6. À titre d'exemple, le Bureau international a procédé au total en 2006 à 12 communications (quatre émanant d'États et huit d'organisations internationales intergouvernementales) concernant 205 signes dont la protection était demandée. En 2007, les chiffres respectifs étaient de 11 communications (cinq à la demande d'États et six à la demande d'organisations internationales intergouvernementales) concernant 84 signes. Les communications sont diffusées au moyen de lettres circulaires dans lesquelles figure une reproduction du ou des signes en question, et sont adressées aux destinataires suivants :

- ministères des affaires étrangères des États parties à la Convention de Paris, ainsi que leurs missions permanentes respectives à Genève;
- ministères des affaires étrangères ou autres autorités compétentes des Membres de l'OMC qui ne sont pas parties à la Convention de Paris et leurs missions permanentes respectives à Genève;
- offices de propriété industrielle des États parties à la Convention de Paris;
- offices de propriété industrielle des Membres de l'OMC qui ne sont pas parties à la Convention de Paris;
- Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) et Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).

7. En résumé, le Service des conférences de l'OMPI envoie 589 objets de correspondance pour chaque demande de protection selon l'article 6*ter* reçue d'un État ou d'une organisation internationale intergouvernementale. C'est pourquoi, chaque partie requérante doit fournir au Bureau international 600 exemplaires de la reproduction des signes dont la protection en vertu de l'article 6*ter* est demandée, chaque notification contenant un original de la reproduction.

8. Il est manifeste que ce type d'envoi postal oblige le Bureau international à avoir recours à des ressources considérables. En ce qui concerne les destinataires de ces communications, qu'il s'agisse des ministères des affaires étrangères des États parties à la Convention de Paris ou des Membres de l'OMC, des offices nationaux ou d'autres organes administratifs, le traitement de ces documents sur papier se traduit inévitablement par une augmentation de leur charge de travail.

9. En ce qui concerne l'effet juridique des communications selon l'article 6*ter*.3), l'article 6*ter*.4) dispose que “[t]out pays de l'Union pourra, dans un délai de douze mois à partir de la réception de la notification, transmettre, par l'intermédiaire du Bureau international, au pays où à l'organisation internationale intergouvernementale intéressés, ses objections éventuelles”.

10. Par ailleurs, afin d'empêcher que les communications selon l'article 6ter puissent avoir un effet rétroactif, l'article 6ter.6) prévoit que la protection d'un signe en vertu de l'article 6ter n'est applicable qu'aux marques enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue à l'article 6ter.3). Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux drapeaux d'État, pour lesquels la communication selon l'article 6ter n'est pas obligatoire.

11. Par conséquent, la date de réception d'une communication selon l'article 6ter.3) détermine le point de départ pour le calcul du délai de 12 mois pour la transmission des objections en vertu de l'article 6ter.4), ainsi que du délai de deux mois visé à l'article 6ter.6). Compte tenu des délais de distribution du courrier dans les pays de l'Union de Paris ou les Membres de l'OMC qui varient d'un pays à l'autre, le point de départ pour le calcul de ces délais varie aussi d'un pays à l'autre. En tout état de cause, ils ne sont pas communiqués au Bureau international et ne font pas l'objet d'une publication centralisée.

12. Les techniques de communication modernes, déjà largement utilisées dans tous les domaines de l'administration de la propriété industrielle, semblent se prêter aussi à la modernisation de la procédure de communication selon l'article 6ter, qui est restée inchangée depuis près d'un siècle. Cette procédure concerne près de 600 destinataires de signes officiels dont la protection est demandée. Il est donc essentiel de la rendre plus efficace et économique grâce à l'utilisation de moyens de communication modernes. Et surtout, il serait souhaitable que le délai prévu pour la transmission des objections aux communications selon l'article 6ter et pour que ces communications soient opposables à l'enregistrement de marques soit calculé de façon uniforme. Cela contribuerait à renforcer la transparence de ces procédures et serait dans l'intérêt des bénéficiaires de la protection en vertu de l'article 6ter (à savoir les États et les organisations internationales intergouvernementales) et des titulaires de droits concurrents.

13. La troisième partie contient une proposition relative à l'utilisation de moyens de communication électroniques dans le cadre de la procédure actuelle de communication selon l'article 6ter fondée sur l'utilisation de documents sur papier. La procédure de communication à proprement parler est largement fondée à la fois sur le texte de l'article 6ter lui-même, sur une décision de l'Union de Paris relative aux principes directeurs pour l'interprétation de l'article 6ter 1)b) et 3)b) et sur la pratique administrative du Bureau international. Les changements proposés en ce qui concerne la procédure actuelle pouvant avoir des conséquences importantes, sur les plans tant juridique qu'administratif, il semblerait approprié que ces changements soient approuvés par l'Assemblée de l'Union de Paris dans une décision fondée sur une recommandation du SCT.

III. PROPOSITION RELATIVE À LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE DE COMMUNICATION SELON L'ARTICLE 6TER GRÂCE À L'UTILISATION DE MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES

14. Dans cette partie du présent document figure une proposition relative à la modernisation de la procédure de communication selon l'article 6ter, ainsi qu'une description des avantages qui en résulteront. Dans un premier temps, il est proposé de remplacer la procédure actuelle sous forme de lettres circulaires sur papier par une publication électronique périodique des signes dont la protection est demandée en vertu de l'article 6ter (chapitre A). Par ailleurs, les signes faisant l'objet d'une publication périodique seront enregistrés sous forme électronique sur un support matériel, ce qui facilitera leur diffusion auprès des utilisateurs qui préfèrent les recevoir sous cette forme (chapitre B). Enfin, la procédure proposée comportera aussi des avantages pour les parties requérantes (chapitre C).

A. Remplacement des circulaires sur papier par une publication électronique périodique

15. Dans la proposition formulée dans le présent document, la communication de signes dont la protection est demandée en vertu de l'article 6ter par les États et les organisations internationales intergouvernementales, qui se fait actuellement au cas par cas, sera remplacée par une publication électronique périodique dans la base de données Article 6ter Express. Des renseignements plus détaillés sur cette base de données peuvent être obtenus sur la page Web figurant à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/ipdl/fr/search/6ter/search-struct.jsp>. Un texte succinct de présentation, contenant des indications sur la nature des signes en question, ainsi que sur l'entité (État ou organisation internationale intergouvernementale) ayant demandé leur protection, sera publié, en français et en anglais, parallèlement à la reproduction de chaque signe concerné.

16. Il est proposé que cette publication soit diffusée sur une base semestrielle le dernier jour ouvrable des mois de mars et de septembre, respectivement, à partir de mars 2009. Un lien renvoyant vers les communications les plus récentes sera inséré dans la base de données, qui indiquera les communications reçues par le Bureau international au cours des six derniers mois. Après la première publication des signes protégés en vertu de l'article 6ter, l'envoi des communications sur papier sera supprimé. Par conséquent, les dates proposées pour la publication semestrielle des signes concernés seront réputées constituer la date de réception de la communication par les États parties à la Convention de Paris et les Membres de l'OMC qui ne sont pas parties à la Convention de Paris.

17. La prise en considération de la date de diffusion de la publication électronique périodique comme date de réception de la communication selon l'article 6ter par les pays de l'Union de Paris et les Membres de l'OMC aura des effets juridiques. Plus particulièrement, les délais prévus à l'article 6ter.4) et 6) de la Convention de Paris devront être calculés à partir de cette date de publication pour tous les États parties à la Convention de Paris et Membres de l'OMC recevant la communication. Par conséquent, cette date sera identique pour tous les États et Membres de l'OMC concernés.

18. En ce qui concerne la publication du contenu des communications selon l'article 6ter, elle est actuellement du ressort des pays de l'Union de Paris (voir l'article 6ter.3)a) *in fine*). La présente proposition ne vise pas à modifier ou à supprimer cette condition. Néanmoins, les publications au niveau national pourraient être effectuées, par exemple, par simple renvoi à la publication périodique par l'OMPI des signes nouvellement protégés.

B. Enregistrement des signes protégés sous forme électronique sur un support matériel et diffusion de ce dernier

19. En sus de la publication des signes dans la base de données Article 6ter Express, le contenu de ces publications sera mis à disposition sur un support matériel, par exemple sur un CD-ROM contenant la dernière version de la base de données. Ainsi, les destinataires ayant exprimé leur préférence pour ce mode de diffusion pourront recevoir les nouvelles communications sous forme électronique sur un support matériel.

20. L'envoi des CD-ROM aurait lieu au même moment que la diffusion de la publication électronique dans la base de données Article 6ter Express. Toutefois, seule la date de publication des reproductions dans la base de données aurait un effet juridique concernant la détermination de la "date de réception" de la communication selon l'article 6ter.4) et 6).

C. Avantages pour les parties requérantes

21. Les changements proposés en ce qui concerne la procédure de communication selon l'article 6ter auront aussi des conséquences pour les parties requérantes (tant les États que les organisations internationales intergouvernementales). Qui plus est, les parties requérantes ne seront plus tenues de fournir 600 exemplaires sur papier de la reproduction des signes protégés aux fins de leur diffusion. Au lieu de cela, un seul exemplaire sur papier sera remis au Bureau international, qui procédera à sa numérisation aux fins de son incorporation dans la base de données Article 6ter Express. Il est aussi envisagé que la reproduction des signes dont la protection est demandée soit fournie sous forme électronique.

IV. CONCLUSION

22. La procédure de communication électronique semestrielle des signes protégés selon l'article 6ter, complétée par la diffusion facultative de cette publication sous forme électronique sur un support matériel, simplifiera considérablement la gestion des procédures de communication selon l'article 6ter, tant pour le Bureau international que pour les offices nationaux et régionaux d'enregistrement des marques. Les changements proposés devraient permettre aux administrations chargées de l'enregistrement des marques dans les parties destinataires, aux parties requérantes et au Bureau international de l'OMPI, de réaliser des économies. En outre, ils renforceront pour toutes les parties concernées la sécurité juridique des communications selon l'article 6ter, dans la mesure où les dates de publication semestrielles constitueront les points de départ généralement applicables pour le calcul des délais visés à l'article 6ter.4) et 6).

23. Le SCT est invité à étudier le présent document et à décider s'il souhaite recommander l'adoption par l'Assemblée de l'Union de Paris, sous sa forme actuelle ou sous une forme modifiée, du projet de décision faisant l'objet de l'annexe I.

[Les annexes suivent]

ANNEXE I

Projet de décision de l'Assemblée de l'Union de Paris

1. La communication réciproque, par l'intermédiaire du Bureau international, en vertu de l'article 6*ter*.3)a) et b) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ("Convention de Paris"), des signes protégés visés à l'article 6*ter*.1)a) et b), sera effectuée au moyen d'une publication semestrielle diffusée dans une base de données électronique figurant sur le site Web de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ("OMPI").
2. Cette publication périodique sera diffusée le dernier jour ouvrable des mois de mars et de septembre, respectivement, à partir de mars 2009.
3. Les signes publiés seront transmis simultanément sous forme électronique sur un support matériel aux administrations chargées de l'enregistrement des marques dans les États parties à la Convention de Paris et dans les Membres de l'Organisation mondiale du commerce qui ne sont pas parties à la Convention de Paris, ayant présenté une demande dans ce sens.
4. Aux fins de l'article 6*ter*.4) et 6) de la Convention de Paris, la date de la publication électronique sera considérée comme la date de réception d'une communication par un pays de l'Union de Paris ou un Membre de l'OMC qui n'est pas partie à la Convention de Paris.
5. Cette décision est sans préjudice de l'application de l'article 6*ter*.3)b) *in fine*.

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

TEXTE DE L'ARTICLE 6^{TER} DE LA CONVENTION DE PARIS

Article 6^{ter}

[Marques : interdictions quant aux emblèmes d'État, signes officiels de contrôle et emblèmes d'organisations intergouvernementales]

“1) a) Les pays de l'Union 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 marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.

b) Les dispositions figurant sous la lettre a) ci-dessus s'appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres, à l'exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection.

c) Aucun pays de l'Union ne pourra être tenu d'appliquer des dispositions figurant sous la lettre b) ci-dessus au détriment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l'entrée en vigueur, dans ce pays, de la présente Convention. Les pays de l'Union ne sont pas tenus d'appliquer lesdites dispositions lorsque l'utilisation ou l'enregistrement visé sous la lettre a) ci-dessus n'est pas de nature à suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre l'organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si cette utilisation ou enregistrement n'est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation.

2) 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.

3) a) Pour l'application de ces dispositions, les pays de l'Union conviennent de se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, la liste des emblèmes d'État, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées à cette liste. Chaque pays de l'Union mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées. Toutefois, cette notification n'est pas obligatoire en ce qui concerne les drapeaux des États

b) Les dispositions figurant sous la lettre b) de l'alinéa 1) du présent article ne sont applicables qu'aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales que celles-ci ont communiqués aux pays de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international.

4) Tout pays de l'Union pourra, dans un délai de douze mois à partir de la réception de la notification, transmettre, par l'intermédiaire du Bureau international, au pays ou à l'organisation internationale intergouvernementale intéressés, ses objections éventuelles.

5) Pour les drapeaux d'État, les mesures prévues à l'alinéa 1) ci-dessus s'appliqueront seulement aux marques enregistrées après le 6 novembre 1925.

6) Pour les emblèmes d'État autres que les drapeaux, pour les signes et poinçons officiels des pays de l'Union et pour les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales, ces dispositions ne seront applicables qu'aux marques enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue à l'alinéa 3) ci-dessus.

7) En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées avant le 6 novembre 1925 et comportant des emblèmes d'État, signes et poinçons.

8) Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d'État, signes et poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s'il y avait similitude avec ceux d'un autre pays.

9) Les pays de l'Union s'engagent à interdire l'usage non autorisé, dans le commerce, des armoiries d'État des autres pays de l'Union, lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur sur l'origine des produits.

10) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou d'invalider, par application du chiffre 3 de la lettre B de l'article 6*quinquies*, les marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État, ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l'Union, ainsi que des signes distinctifs des organisations internationales intergouvernementales mentionnés à l'alinéa 1) ci-dessus."

[Fin de l'annexe II et du document]