

OMPI



SCT/4/2

ORIGINAL : anglais

DATE : 12 janvier 2000

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

**Quatrième session
Genève, 27 – 31 mars 2000**

PROJET DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX LICENCES DE MARQUES

établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Le présent document contient un projet révisé de dispositions relatives aux licences de marques ainsi que des notes y relatives. L'annexe contient des formulaires internationaux types concernant la présentation d'une requête en inscription d'une licence de marque ou en radiation d'une telle inscription et la présentation d'un certificat de licence. Le projet d'articles a été examiné par le Comité d'experts de l'OMPI sur les licences de marques à sa première session, qui s'est tenue du 17 au 20 février 1997 (voir le document TML/CE/I/3) et par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) à sa troisième session (voir le document SCT/3/5), qui s'est tenue du 8 au 12 novembre 1999.
2. Il faut espérer qu'il sera possible d'aboutir à une version définitive du projet de dispositions à la quatrième session du SCT (27 au 31 mars 2000). Le SCT devra alors prendre une décision quant à la forme sous laquelle ces dispositions seront adoptées et notamment décider s'il convient de les recommander pour adoption à l'Assemblée de l'Union de Paris et à l'Assemblée générale de l'OMPI, par exemple sous la forme d'une recommandation commune, aux réunions des assemblées de l'OMPI en octobre 2000.
3. Les différences entre le texte du projet d'articles, de formulaires internationaux types et de notes soumis à la troisième session du SCT et le texte contenu dans le présent document ont été mises en évidence de la manière suivante : i) les mots qui ne figuraient pas dans le document SCT/3/5 sont soulignés et ii) le signe _ indique que des mots qui figuraient dans le document SCT/3/5 ont été supprimés.

Liste des projets d'articles

	Page
<i>Article premier : Expressions abrégées.....</i>	5
<i>Article 2 : Requête en inscription ou en radiation de l'inscription d'une licence</i>	9
<i>Article 3 : Effets du défaut d'inscription d'une licence.....</i>	19
<i>Article 4 : Usage d'une marque au nom du titulaire.....</i>	23
<i>Article 5 : Mention <u>Indication</u> de la licence</i>	27

Notes relatives à l'article premier

1.01 Les *points i) à x)* ne semblent pas nécessiter d'explication. Les *points i), ii), iii), ~~iv)~~, v) et vi)* correspondent aux expressions abrégées utilisées dans le Traité sur le droit des marques. C'est pourquoi, ils ont été placés entre crochets en attendant qu'une décision soit prise quant à la forme sous laquelle les dispositions seront adoptées.

1.02 Les termes définis aux points ~~viii)~~ ix) à ~~x)~~ xi) sont utilisés à l'article 2.1)a)~~viii)~~ ix) et dans la rubrique 8 du formulaire international type faisant l'objet de l'annexe.

Article premier

Expressions abrégées

Au sens du présent projet de dispositions, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué :

[i) on entend par “office” l'organisme chargé par une Partie contractante de l'enregistrement des marques;]

[ii) on entend par “enregistrement” l'enregistrement d'une marque par un office;]

[iii) on entend par “demande” une demande d'enregistrement;]

~~iii)~~iv) on entend par “marque” une marque relative à des produits (marque de produits) ou à des services (marque de services) ou à des produits et à des services;

~~iv)~~v) on entend par “titulaire” la personne inscrite dans le registre des marques en tant que titulaire de l'enregistrement;]

~~v)~~vi) on entend par “classification de Nice” la classification instituée par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, signé à Nice, le 15 juin 1957, tel qu'il a été révisé et modifié;]

~~vi)~~vii) on entend par “licence” une licence de marque au sens de la législation applicable d'une Partie contractante;]

[Article premier, suite]

~~vii~~viii) on entend par “preneur de licence” la personne à laquelle le titulaire concède une licence;

~~viii~~ix) on entend par “licence exclusive” une licence qui n’est concédée qu’à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire ou à toute autre personne d’utiliser la marque;

~~ix~~x) on entend par “licence non exclusive” une licence qui n’interdit pas au titulaire d’utiliser la marque ni de concéder d’autres licences à quiconque;

~~x~~xi) on entend par “licence unique” une licence qui n’est concédée qu’à un seul preneur de licence mais qui n’interdit pas au titulaire d’utiliser la marque.

Notes relatives à l'article 2

2.01 *Alinéa 1)a).* Cette disposition énumère les éléments dont un office peut exiger l'indication dans une requête en inscription d'une licence de marque. 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 (voir l'alinéa 2).

2.02 *Points i), ii) et iv).* En ce qui concerne l'indication du nom et de l'adresse, la règle 2 (*Indication du nom et de l'adresse*) du règlement d'exécution du TLT serait applicable.

2.03 *Points ii) et iii).* L'article 4.2) du TLT 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.

2.04 *Le point v)* a été ajouté pour permettre à une Partie contractante de déterminer, au besoin, si ses ressortissants bénéficient de la réciprocité dans le pays du preneur de licence. Étant donné que l'article 3 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle 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.

2.05 *Le point vi)* a été ajouté pour permettre 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) du TLT, qui permet une demande similaire en ce qui concerne les demandes d'enregistrement de marques.

Article 2

Requête en inscription ou en radiation de l'inscription d'une licence

1) [Contenu de la requête en inscription] a) Lorsque la législation d'une Partie contractante prévoit l'inscription des licences auprès de son office, cette Partie contractante peut exiger que la requête en inscription indique

i) le nom et l'adresse du titulaire;

ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;

iii) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu;

iv) le nom et l'adresse du preneur de licence;

v) s'il y a lieu, le nom d'un État dont le preneur de licence est ressortissant, le nom d'un État dans lequel le preneur de licence est domicilié et le nom d'un État dans lequel le preneur de licence a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

vi) lorsque le titulaire ou le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'État, et, le cas échéant, la division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;

[Notes relatives à l'article 2, suite]

2.056 *Alinéa 1)a), points ~~vii~~viii) et ~~vii~~viii).* Ces points ne semblent pas nécessiter d'explication.

2.067 *Point ~~viii~~ix).* La définition de la “licence exclusive” et celles de la “licence non exclusive” et de la “licence unique” figurent à l'article 1.~~viii~~ix) à ~~x~~xi). Ce point permet aussi 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 qu'une indication explicite de ce territoire. Il est à noter que, comme il ressort des termes “le cas échéant”, 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.

2.078 *Point ~~ix~~x).* Ce point ne semble pas nécessiter d'explication.

2.09 *Alinéa 1)b).* Dans le souci de simplifier autant que possible les exigences de forme relatives à l'inscription des licences, il est prévu que les Parties contractantes peuvent uniquement exiger que la requête soit signée par le titulaire de l'enregistrement ou son mandataire ou qu'elle soit accompagnée de l'un des documents visés dans cette disposition. Il paraît justifié de permettre une telle exigence afin de s'assurer, d'une part, que le titulaire a effectivement consenti à la licence et, d'autre part, qu'il est possible pour le preneur de licence de déposer la requête en inscription indépendamment du titulaire si ce dernier, après avoir conclu le contrat de licence, refuse de l'inscrire. Les documents dont la liste figure dans la disposition peuvent remplacer la signature du titulaire de la requête. La partie requérante peut déposer l'un quelconque de ces documents. La liste s'inspire de celle qui figure à l'article 11.1)b) du TLT en ce qui concerne les exigences de forme pour l'inscription d'un changement de titulaire qui résulte d'un contrat. L'attention est appelée sur l'obligation d'appliquer à la requête en inscription l'article 8.4) (*Signature, interdiction d'exiger une certification*) du TLT, qui interdit qu'une signature ou un sceau doit être attesté, reconnu conforme par un officier public, authentifié, légalisé ou certifié d'une autre manière.

~~vi~~)vii) le numéro d'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la licence;

~~vii~~)viii) les noms des produits ou des services pour lesquels la licence est concédée, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification;

~~viii~~)ix) le cas échéant, le fait que la licence est une licence exclusive, une licence non exclusive ou une licence unique, ~~ou~~ et qu'elle ne concerne qu'une partie du territoire visé par l'enregistrement, avec une indication explicite de cette partie du territoire;

~~ix~~)x) la durée de la licence.

b) Une Partie contractante peut exiger que la requête soit signée par le titulaire ou son mandataire ou qu'elle soit accompagnée, au choix de la partie requérante, d'un des documents suivants :

i) une copie du contrat de licence;

[Notes relatives à l'article 2, suite]

~~2.0810~~ *Alinéa 1) b) c)*. 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 ou de demandes auxquels se rapporte la requête.

~~2.0911~~ *Alinéa 2)*. Cet alinéa prévoit que, aux fins de l'inscription d'une licence auprès de son office, une Partie contractante ne peut pas exiger que le déposant donne des informations en sus de ce qui peut être exigé en vertu de l'alinéa 1), ni qu'il remette des documents supplémentaires tels que des preuves de l'existence de clauses de contrôle de la qualité (en ce qui concerne le contrôle de la qualité, voir la note 4.03).

~~2.1012~~ À titre d'exemple, les *points i) et ii)* mentionnent certains éléments d'information que les parties à un contrat de licence considèrent généralement comme particulièrement ennuyeux de remettre à un office ou comme de nature à révéler des renseignements commerciaux confidentiels (*point iii)*). Il est à noter, cependant, que l'alinéa 2) 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.

ii) un extrait du contrat, établissant le changement de titulaire;

iii) un certificat de licence non certifié conforme, établi conformément aux prescriptions du règlement d'exécution quant à la forme et au contenu et signé par le titulaire et le preneur de licence.

~~b)c)~~ Toute Partie contractante peut exiger que, en ce qui concerne l'inscription d'une licence, une taxe soit payée à l'office.

2) [*Interdiction d'autres conditions*] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées à l'alinéa 1) soient remplies en ce qui concerne l'inscription d'une licence auprès de son office. Les conditions suivantes ne peuvent notamment pas être prescrites :

i) la remise du certificat d'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la licence;

ii) la remise du contrat de licence ou d'une traduction de celui-ci;

iii) une indication des modalités financières du contrat de licence.

[Notes relatives à l'article 2, suite]

2.143 *Alinéa 3*). Les exigences relatives à la présentation d'une requête en inscription d'une licence sont semblables à celles qui sont énoncées dans le TLT pour d'autres types de requêtes. Il y a lieu de noter que la requête peut être présentée aussi bien par le titulaire que par le preneur de licence (ou par leurs mandataires respectifs), pourvu qu'elle soit signée par le titulaire ou son mandataire, ou qu'elle soit accompagnée de l'un des documents dont la liste figure à l'alinéa 1)b), au choix de la partie requérante (voir la note 2.08). En vertu du *point i*), l'office d'une Partie contractante doit accepter une requête en inscription d'une licence lorsque cette requête est présentée sur un formulaire qui correspond à celui qui est prévu à l'annexe I du présent document.

2.124 *Point ii*). L'office d'une Partie contractante n'est pas obligé d'accepter la transmission de communications par télécopie. Toutefois, lorsqu'il accepte ce mode de transmission il doit appliquer l'article 8.2) (*Signature, communication par télécopie*) et la règle 6.2 (*Précisions relatives à la signature, communication par télécopie*) du TLT si une requête en inscription d'une licence est ainsi transmise. Ces dispositions exigent des Parties contractantes qu'elles acceptent les signatures figurant sur les requêtes transmises par télécopie, mais les autorisent à demander qu'une copie sur papier du document ainsi transmis soit présentée dans un délai qui doit être d'au moins un mois. La disposition ne mentionne pas encore les requêtes déposées par d'autres moyens électroniques, étant donné qu'il semble que cela constitue un problème horizontal pertinent non seulement pour les présentes dispositions mais aussi pour le TLT, et qu'il soit nécessaire, en conséquence d'adopter une solution harmonisée.

2.145 *L'alinéa 4*) est conforme à la démarche adoptée aux articles 10.1)e) et 11.1)h) du TLT, 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, telle qu'elle ressort de l'article 2.1)a)viii) et ix) (c'est-à-dire exclusive, non exclusive ou unique, limitée à une partie du territoire pour lequel l'enregistrement est valable, et de telle ou telle durée) doit être la même 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 doivent être présentées. Étant donné que l'alinéa 4) 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 4) ne sont pas remplies.

2.156 *Alinéa 5*). L'article 2 et le formulaire de requête type contenu à l'annexe sont applicables aux requêtes en inscription de licences relatives à des marques dont l'enregistrement est demandé, si la législation nationale ou régionale d'une Partie contractante prévoit cette inscription. ~~La règle visée dans cet alinéa est~~ Il convient de noter que, dans ce contexte, la règle 7 du règlement d'exécution du TLT (*Moyens d'identifier une demande en l'absence de son numéro*), serait applicable.

[Article 2, suite]

3) [*Présentation de la requête*] En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête, aucune Partie contractante ne rejette la requête,

i) lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée sur un formulaire correspondant au formulaire de requête prévu à l'annexe des présentes dispositions ou,

ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communications à l'office par télécopie et que la requête est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond au formulaire de requête visé au point i),

sous réserve que la requête soit présentée dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office et soit signée par le titulaire ou son mandataire, ou accompagnée de l'un des documents visés à l'alinéa 1)b).

4) [*Requête unique se rapportant à plusieurs enregistrements*] Une requête unique est suffisante même lorsque la licence se rapporte à plusieurs enregistrements, à condition que les numéros de tous les enregistrements soient indiqués dans la requête, que le titulaire et le preneur de licence soient les mêmes pour tous les enregistrements et que la portée de la licence, ~~telle qu'elle ressort des indications données~~ soit indiquée dans la requête, conformément à l'alinéa 1)a)viii) et ix), soit la même pour tous les enregistrements.

5) [*Requête se rapportant à des demandes*] Les alinéas 1) à 4) sont applicables, *mutatis mutandis*, aux requêtes en inscription d'une licence se rapportant à une demande.

[Notes relatives à l'article 2, suite]

2.17 *Alinéa 6*). Lorsque l'inscription d'une licence a été effectuée, elle peut par la suite faire l'objet d'une requête en radiation. C'est pourquoi l'alinéa 6) prévoit que l'article 2.1) à 5) et le formulaire de requête type figurant à l'annexe I sont applicables, *mutatis mutandis*, aux requêtes en radiation de l'inscription d'une licence. À la suite des débats qui ont eu lieu à la troisième session du SCT, la modification de l'inscription (voir le paragraphe 120 du rapport qui figure dans le document SCT/3/10) a été ajoutée au texte et placée entre crochets. Il convient de noter, cependant, qu'une modification ne peut concerner que les éléments d'un contrat de licence dont une Partie contractante peut exiger l'indication en vertu de l'article 2, telle que les produits ou services visés, le type de la licence ou sa durée.

[Article 2, suite]

6) [*Requête en modification ou radiation d'une inscription*] Les alinéas 1) à 5) sont applicables, *mutatis mutandis*, lorsque la requête a trait à la modification ou à la radiation de l'inscription d'une licence.

Notes relatives à l'article 3

3.01 *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.

3.02 *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.

3.03 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 traité par le projet d'articles. 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), a été modifié afin de préciser que les Parties contractantes ont la faculté de prévoir que le titulaire d'une licence non inscrite ne peut obtenir de dommages-intérêts que s'il est intervenu dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire. Il s'agit cependant là d'une norme maximale et les Parties contractantes peuvent bien entendu également opter pour une solution plus libérale, comme c'est le cas lorsque la législation nationale ou régionale applicable ne prévoit pas l'inscription des licences. En vertu du projet d'articles, 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.~~

Article 3

Effets du défaut d'inscription d'une licence

1) [*Validité de l'enregistrement et protection de la marque*] Le défaut d'inscription d'une licence auprès de l'office ou auprès de toute autre autorité de la Partie contractante est sans effet sur la validité de l'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la licence ou sur la protection de cette marque.

2) [*Certains droits du preneur de licence*] Une Partie contractante ne peut pas subordonner à l'inscription d'une licence tout droit que le preneur de licence peut avoir, en vertu de la législation de cette Partie contractante, d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire ou d'obtenir, dans le cadre de cette procédure, des dommages-intérêts à la suite d'une contrefaçon de la marque qui fait l'objet de la licence.

[Notes relatives à l'article 3, suite]

3.04 La question de savoir si le titulaire d'une licence non inscrite doit avoir le droit d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire et d'obtenir des dommages-intérêts a fait l'objet de longs débats au cours de la première session du Comité d'experts sur les licences de marques (voir les paragraphes 70 à 74 du document TLM/C/I/3), et au cours de la troisième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) (voir les paragraphes 122 à 124 du document SCT/3/10). Les délégations opposées à l'alinéa 2) ont fait valoir qu'en vertu de la législation de leurs pays une licence n'est opposable aux tiers que si elle est inscrite. Des délégations et des représentants d'organisations ayant le statut d'observateur qui se sont déclarés en faveur de l'alinéa 2) ont souligné que la condition voulant que le preneur de licence ne puisse obtenir de dommages-intérêts (dans le cadre d'une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire) que si la licence a été inscrite ne serait en fait profitable qu'aux contrefacteurs étant donné qu'ils ne seraient pas tenus de réparer un préjudice causé par l'usage illicite d'une marque, si le droit du preneur de licence d'obtenir des dommages-intérêts dans le cadre d'une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire dépendait de l'inscription de la licence, seuls les auteurs de contrefaçon bénéficieraient de cette disposition, étant donné qu'ils ne pourraient pas être tenus pour responsables alors que la seule personne qui aurait à supporter des dommages-intérêts suite à l'utilisation abusive de la marque serait le preneur de licence. Du point de vue des auteurs de contrefaçon, il ne devrait y avoir aucune différence que la marque protégée soit utilisée ou non dans le cadre d'une licence ayant fait l'objet d'une inscription. Ce qui importe dans de tels cas est de savoir si la marque est protégée et il est possible de répondre à cette question en se référant au registre des marques.

3.05 Il est important de noter que, si une Partie contractante considère qu'une licence n'est opposable sur le plan juridique aux tiers que lorsqu'elle a été inscrite, une telle disposition ne devrait pas nécessairement être interprétée comme signifiant (comme l'a fait observer une délégation lors de la première session du comité d'experts (voir le paragraphe 72 du document TML/CE/I/3)) la condition selon laquelle une licence doit être inscrite pour être opposable aux tiers ne signifie pas nécessairement que le titulaire d'une licence non inscrite ne pourra obtenir de dommages-intérêts à la suite d'une contrefaçon de la marque objet de la licence. Une De telles dispositions auraient néanmoins des conséquences éventuellement possible de l'absence d'inscription d'une licence, qui n'est pas abordée à l'alinéa 2), serait que, en cas de cession d'un enregistrement après la conclusion de la licence, parce que le titulaire de la licence non inscrite ne puisse pour pas opposer cette licence au cessionnaire. Cela n'est pas interdit par l'alinéa 2) qui ne traite que d'une situation précise, à savoir le droit du preneur d'une licence non inscrite d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire et d'obtenir des dommages-intérêts dans le cadre d'une telle procédure.

3.06 Comme convenu à la troisième session du SCT, l'alinéa 2) a été conservé entre crochets (voir le paragraphe 124 du document SCT/3/10). En définitive, l'alinéa 2) a été maintenu dans le projet actuel, car le droit du titulaire (légitime) d'une licence non inscrite à des dommages-intérêts a paru devoir primer l'intérêt potentiel du public à être informé du fait qu'une marque enregistrée est utilisée sous licence. Du point de vue du contrefacteur, la situation ne semble nullement différente selon que la marque protégée est utilisée par le titulaire ou par le preneur de licence ou selon qu'elle est ou non utilisée dans le cadre d'une licence inscrite. Ce qui importe réellement est que la marque soit protégée, et cela peut être vérifié en consultant le registre des marques.

Notes relatives à l'article 4

4.01 Alinéa 1). ~~Cette disposition est particulièrement importante, car~~ La question de savoir si l'usage de la marque par un tiers peut être considéré comme un usage par le titulaire peut être pertinente dans au moins trois contextes différents : i) aux fins de déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif, ii) aux fins de déterminer si une marque est devenue notoire, iii) aux fins de déterminer si l'usage de la marque a été suffisant pour justifier le maintien en vigueur de l'enregistrement. En ce qui concerne cette dernière question, il convient de noter qu'il est généralement admis, en droit des marques, que les marques enregistrées qui ne sont pas utilisées pendant une certaine période sont susceptibles d'invalidation. Par exemple, l'article 19.1 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé "Accord sur les ADPIC") autorise les Membres de l'OMC à invalider les marques enregistrées qui n'ont pas été utilisées depuis plus de trois ans. En général, pour que l'enregistrement d'une marque soit maintenu, celle-ci doit être utilisée par son titulaire ou par une personne que ce dernier autorise. Certaines lois nationales ou régionales prévoient cependant que l'usage par des personnes autres que le titulaire ne peut être assimilé à un usage par le titulaire que si certaines conditions sont remplies, par exemple celle de la conclusion d'un contrat de licence en bonne et due forme contenant des clauses de contrôle de la qualité, ou encore l'inscription d'un tel contrat. À cet égard, il est à noter que l'article 19.2 de l'Accord sur les ADPIC autorise expressément l'exigence de contrôle, par le titulaire, de l'usage de sa marque par le preneur de licence pour que cet usage soit considéré comme valable aux fins du maintien de l'enregistrement de la marque.

4.02 L'alinéa qui est proposé a pour effet que, lorsque la question de l'usage devient pertinente, tout usage d'une marque par une personne autre que le titulaire doit être assimilé à un usage de la marque par le titulaire, à condition d'être effectué avec le consentement de ce dernier. Aucune autre condition, telle que le contrôle, par le titulaire, de l'usage de la marque ne peut être exigée par une Partie contractante. Si, par conséquent, en cas de non-usage de la marque par le titulaire, un tiers utilise cette marque avec le consentement du titulaire, la marque ne peut pas être invalidée pour défaut d'usage. Cependant, l'article 4 ne traite que de la question précise des circonstances dans lesquelles l'usage par des personnes physiques ou morales autres que le titulaire peut être considéré comme un usage par le titulaire lui-même. Il ne traite pas de la validité des contrats de licence en général. En conséquence, la possibilité pour les Parties contractantes de subordonner la validité d'un accord de licence à des clauses de contrôle de qualité reste entière.

4.023 L'alinéa 2) précise qu'il suffit que le titulaire consente à l'usage de sa marque pour bénéficiaire de celui-ci lorsque la question de l'usage devient pertinente, c'est-à-dire dans le contexte d'une marque qui acquiert un caractère distinctif ou qui devient notoire, ou aux fins du maintien en vigueur de l'enregistrement de la marque. En particulier, les Parties contractantes ne sont pas autorisées à exiger, dans ces contextes, que la licence revête la forme écrite, qu'elle soit exclusive, qu'elle contienne des clauses de contrôle de la qualité ou qu'elle soit inscrite par l'office ou une autre autorité. Autrement dit, tout usage de la marque par un tiers, auquel le titulaire consent – expressément ou implicitement – doit être considéré comme un usage aux fins du maintien de l'enregistrement de la marque ainsi utilisée par le titulaire.

Article 4

Usage d'une marque au nom du titulaire

1) [*Usage réputé constituer un usage au nom au titulaire*] L'usage d'une marque par des personnes physiques ou morales autres que le titulaire est réputé constituer un usage par le titulaire lui-même s'il est effectué avec le consentement de celui-ci.

2) [*Aucune condition quant à la forme écrite ou à l'inscription*] L'alinéa 1) s'applique même s'il n'y a pas de licence écrite ou, si une telle licence existe, même si elle n'a pas été inscrite auprès de l'office ou d'une autre autorité de la Partie contractante.

[Notes relatives à l'article 4, suite]

4.03 L'idée générale sur laquelle repose l'article 4 est qu'il appartient uniquement au titulaire de contrôler l'usage qui est fait de sa marque. Cela n'est bien entendu pas valable pour ce qui concerne les normes de produits qui sont d'ordre public, telles que garantie du produit, sécurité ou normes sanitaires. Le type de contrôle dont il est question ici est par exemple la qualité du tissu que le preneur de licence utilise pour fabriquer les chemises qu'il vend ensuite sous la marque du titulaire. Un titulaire/donneur de licence responsable veillera à ce que tout accord de licence qu'il conclut contienne des clauses de contrôle de la qualité ou que sa marque ne soit utilisée que dans le cadre d'un accord de licence formel. Cependant, l'inobservation de ces clauses est une question d'ordre contractuel qui ne doit pas donner lieu à des procédures administratives. Si le preneur de licence utilise la marque objet de la licence sur des produits de qualité inférieure, le public n'accordera plus sa confiance à la marque et finira par ne plus acheter ces produits. On ne peut réellement escompter qu'un organisme administratif fasse respecter un certain niveau de qualité des produits fabriqués sous licence car le titulaire est libre (sous réserve, là encore, de certains paramètres tenant à la réglementation publique) de déterminer la qualité des produits ou services qu'il offre. S'il décide d'abaisser la qualité de certains produits, il est possible que les consommateurs se détournent de ces produits, mais cela n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement. Il devrait en aller de même en ce qui concerne le preneur de licence.

Notes relatives à l'article 5

5.01 L'article 5 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 l'emballage, ou l'indication en liaison avec la prestation de services pour ces produits ou services ou encore dans toute publicité les concernant. 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.

5.02 L'article 5 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 de l'enregistrement de la marque. L'existence 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 4.1) qui figure à la fin de l'article 5), 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~~ indiqué 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 existait une exigence à cet effet dans 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 ~~de mention d'une~~ d'indication de la licence, ou l'irrégularité constatée dans une telle ~~mention~~ indication, ne saurait constituer un argument en faveur du défendeur lors d'une procédure en contrefaçon, même si cette ~~mention~~ indication est obligatoire en vertu de la législation applicable. En définitive, l'article 5 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 la mention d'une licence, ne puisse avoir d'effet sur les droits attachés aux marques.

Article 5

~~Mention~~ Indication de la licence

Si la législation d'une Partie contractante exige, ~~lorsqu'une~~ une indication selon laquelle la marque est utilisée dans le cadre d'une licence, ~~qu'il en soit fait mention lors de l'usage de cette marque, le défaut de cette mention, ou toute irrégularité de celle-ci,~~ le non-respect, total ou partiel, de cette exigence est sans effet sur la validité de l'enregistrement de la marque objet de la licence ou sur la protection de cette marque, et est aussi sans effet sur l'application de l'article 4.1).

[L'annexe suit]

ANNEXE

**FORMULAIRE INTERNATIONAL TYPE N° 1
REQUÊTE EN INSCRIPTION DE LICENCE/EN RADIATION
D'INSCRIPTION DE LICENCE**

concernant une ou plusieurs marques enregistrées
ou faisant l'objet d'une demande d'enregistrement,

présentée à l'office de

RÉSERVÉ À L'OFFICE

Référence du titulaire/déposant ou du preneur
de licence¹ :

Référence du mandataire¹ :

1. Requête en inscription/radiation²

- La présente requête vise l'inscription du fait que la ou les marques sur lesquelles portent les enregistrements ou les demandes qui y sont indiqués font l'objet d'une licence.
- La présente requête vise la radiation de l'inscription de la ou des licences concernant la ou les marques faisant l'objet des enregistrements ou demandes qui y sont indiqués.

¹ La référence attribuée par le titulaire ou le preneur de licence et la référence attribuée par le mandataire à la présente requête peuvent être indiquées ici.

² Cocher la case appropriée.

2. Enregistrement(s) ou demande(s) visé(s)

La présente requête concerne les enregistrements ou demandes ci-après :

2.1 Numéro(s) d'enregistrement ou de demande :

2.2 Si la place prévue au point 2.1 est insuffisante, cocher cette case et fournir les éléments d'information sur une feuille supplémentaire.

3. Titulaire(s)/déposant(s)

3.1 Si le titulaire/déposant est une personne physique,

a) nom de famille ou nom principal de cette personne³ :

b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne³ :

3.2 Si le titulaire/déposant est une personne morale,

dénomination officielle complète de cette personne :

3.3 Adresse (y compris le code postal et le pays) :

Numéro(s) de téléphone⁴ : Numéro(s) de télécopieur⁴ :

3.4 Si le titulaire est une personne morale, indiquer

- la forme juridique de la personne morale :

- l'État, et le cas échéant, la division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de la personne morale :

3.45 Cocher cette case en cas de pluralité de titulaires; dresser alors la liste des cotitulaires sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 3.1 ou 3.2 et 3.3.

³ Les noms à indiquer sous a) et b) sont ceux qui figurent dans les dossiers de l'office en ce qui concerne le titulaire du ou des enregistrements auxquels se rapporte la présente requête.

⁴ Même lorsque l'office choisit de demander ces indications, le titulaire/déposant ou son mandataire peut ne pas les donner. Lorsque ces indications sont fournies, elles doivent comprendre l'indicatif du pays (s'il y a lieu) et l'indicatif de zone.

4. Preneur de licence

4.1 Si le preneur de licence est une personne physique,

a) nom de famille ou nom principal de cette personne :

b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne :

4.2 Si le preneur de licence est une personne morale,

dénomination officielle complète de cette personne :

4.3 Adresse (y compris le code postal et le pays) :

Numéro(s) de téléphone⁵ :

Numéros(s) de télécopieur⁵ :

4.4 État dont le preneur de licence est ressortissant :

4.5 État dans lequel le preneur de licence est domicilié :

4.6 État dans lequel le preneur de licence a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux :

4.7 Si le titulaire est une personne morale, indiquer

- la forme juridique de la personne morale :

- l'État, et le cas échéant, la division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de la personne morale :

4.78 Cocher cette case en cas de pluralité de preneurs de licence; dresser alors la liste des preneurs de licence sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 4.1 ou 4.2 et 4.3.

⁵ Même lorsque l'office choisit de demander ces indications, le titulaire/déposant ou son mandataire peut ne pas les donner. Lorsque ces indications sont fournies, elles doivent comprendre l'indicatif du pays (s'il y a lieu) et l'indicatif de zone.

5. Mandataire

5.1 Représentant⁶ le titulaire le preneur de licence

5.42 Nom :

5.23 Adresse (y compris le code postal et le pays) :

Numéro(s) de téléphone :

Numéros(s) de télécopieur :

5.34 Numéro d'inscription auprès de l'office, le cas échéant :

5.45 Numéro attribué au pouvoir⁷ :

6. Domicile élu⁸

7. Produits ou services pour lesquels la licence est concédée⁹

7.1 La licence est concédée pour l'ensemble des produits ou services énumérés dans les enregistrements ou demandes visés à la rubrique 2.

7.2 Un seul enregistrement ou une seule demande est indiqué à la rubrique 2 et la licence est concédée pour une partie seulement des produits ou services énumérés dans cet enregistrement ou cette demande. La licence porte sur les produits ou services suivants :

7.3 Plusieurs enregistrements ou demandes sont indiqués à la rubrique 2 et, pour l'un d'entre eux au moins, la licence ne porte pas sur la totalité des produits ou services énumérés. Indiquer dans ce cas sur une feuille supplémentaire, pour chaque enregistrement ou demande séparément, si la licence porte sur la totalité ou sur une partie seulement des produits ou services énumérés.

⁶ Cocher la case appropriée.

⁷ Ne rien indiquer si un numéro n'a pas été ou n'a pas encore été attribué au pouvoir ou s'il n'est pas encore connu du titulaire/déposant ou du mandataire.

⁸ En application des dispositions de l'article 4.2)b) du TLT, un domicile élu doit être indiqué dans l'espace réservé à cet effet sous le titre de la rubrique 6 lorsque le titulaire/déposant n'a pas, ou n'a pas indiqué, de domicile ni d'établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la Partie contractante dont l'office est l'office mentionné sur la première page de la présente requête, sauf lorsqu'un mandataire est indiqué à la rubrique 5.

⁹ Cocher la case appropriée.

8. Type de licence⁹

- 8.1 La licence concédée est exclusive.
- 8.2 La licence concédée est non exclusive.
- 8.3 La licence concédée est unique.
- 8.4 La licence n'est concédée que pour la partie suivante du territoire visé par l'enregistrement :
-

9. Durée de la licence

La licence est concédée pour la période allant du au

10. Signatures ou sceaux¹⁰

10.1 Signature(s) ou sceau(x) du ou des titulaires/déposants :

10.1.1 Nom du titulaire/déposant ou, si le titulaire/déposant est une personne morale, nom de la personne agissant en son nom :

10.1.2 Date de signature ou d'apposition du sceau :

10.1.3 Signature ou sceau :

10.2 Signature(s) ou sceau(x) du ou des preneurs de licence/déposants¹¹ :

10.3 Signature ou sceau du mandataire :

10.2.1 Nom du preneur de licence/déposant ou, si le preneur de licence/déposant est une personne morale, nom de la personne agissant en son nom :

¹⁰ Lorsqu'il y a plusieurs personnes qui signent ou dont le sceau est utilisé, toutes les indications demandées aux points 10.1 et 10.2 doivent être fournies sur une feuille supplémentaire.

¹¹ La signature du preneur de licence/déposant n'est nécessaire que si la requête n'est pas signée par le titulaire. Dans ce cas, la demande doit être accompagnée, au choix de la partie requérante, de l'un des documents suivants : i) une copie du contrat de licence, dont il peut être exigé qu'elle soit reconnue conforme, par un officier public ou par toute autre administration publique compétente, au contrat original; ii) un extrait du contrat, établissant le changement de titulaire, dont il peut être exigé qu'il soit certifié, par un officier public ou par toute autre administration publique compétente, comme étant un extrait authentique du contrat; iii) un certificat de licence non certifié conforme, établi conformément aux prescriptions du règlement d'exécution quant à la forme et au contenu et signé par le titulaire et le preneur de licence.

10.2.2 Date de signature ou d'apposition du sceau :

10.2.3 Signature ou sceau :

11. Taxe

11.1 Monnaie et montant de la taxe payée en relation avec la présente requête :

11.2 Mode de paiement :

12. Feuilles supplémentaires

Cocher cette case si des feuilles supplémentaires sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles :

FORMULAIRE INTERNATIONAL TYPE N° 2

NB :

Nouveau formulaire, rédigé conformément au formulaire international type n°1 ci-dessus, et au formulaire international type n° 5 du TLT

CERTIFICAT DE LICENCE

concernant une ou plusieurs marques enregistrées
ou faisant l'objet d'une demande d'enregistrement,

RÉSERVÉ À L'OFFICE

présentée à l'office de

Référence du titulaire/donneur de licence et/ou du preneur
de licence¹² :

1. Certification

Les titulaire(s)/donneur(s) de licence et preneur(s) de licence soussignés certifient que le ou les enregistrement(s) et/ou la ou les demande(s) indiqués ci-après fait (font) l'objet d'une licence

¹² La référence attribuée par le titulaire ou le preneur de licence et la référence attribuée par le mandataire à la présente requête peuvent être indiquées ici.

2. Enregistrement(s) ou demande(s) visé(s)

La présente requête concerne les enregistrements ou demandes ci-après :

2.1 Numéro(s) d'enregistrement ou de demande :

2.2 Si la place prévue au point 2.1 est insuffisante, cocher cette case et fournir les éléments d'information sur une feuille supplémentaire.

3. Titulaire(s)/donneur(s) de licence

3.1 Si le titulaire/donneur de licence est une personne physique,

a) nom de famille ou nom principal de cette personne¹³ :

b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne¹³ :

3.2 Si le titulaire/donneur de licence est une personne morale,

dénomination officielle complète de cette personne :

3.3 Adresse (y compris le code postal et le pays) :

Numéro(s) de téléphone¹⁴ : Numéro(s) de télécopieur¹⁴ :

3.4 Si le titulaire/donneur de licence est une personne morale, indiquer

- la forme juridique de la personne morale :
- l'État, et le cas échéant, la division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de la personne morale :

3.5 Cocher cette case en cas de pluralité de titulaires; dresser alors la liste des cotitulaires sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 3.1 ou 3.2 et 3.3.

¹³ Les noms à indiquer sous a) et b) sont ceux qui figurent dans les dossiers de l'office en ce qui concerne le titulaire du ou des enregistrements auxquels se rapporte la présente requête.

¹⁴ Même lorsque l'office choisit de demander ces indications, le titulaire/déposant ou son mandataire peut ne pas les donner. Lorsque ces indications sont fournies, elles doivent comprendre l'indicatif du pays (s'il y a lieu) et l'indicatif de zone.

- 5.2 Un seul enregistrement ou une seule demande est indiqué à la rubrique 2 et la licence est concédée pour une partie seulement des produits ou services énumérés dans cet enregistrement ou cette demande. La licence porte sur les produits ou services suivants :
- 5.3 Plusieurs enregistrements ou demandes sont indiqués à la rubrique 2 et, pour l'un d'entre eux au moins, la licence ne porte pas sur la totalité des produits ou services énumérés. Indiquer dans ce cas sur une feuille supplémentaire, pour chaque enregistrement ou demande séparément, si la licence porte sur la totalité ou sur une partie seulement des produits ou services énumérés.
-

6. Type de licence¹⁶

- 6.1 La licence concédée est exclusive.
- 6.2 La licence concédée est non exclusive.
- 6.3 La licence concédée est unique.
- 6.4 La licence n'est concédée que pour la partie suivante du territoire visé par l'enregistrement :
-

7. Durée de la licence

La licence est concédée pour la période allant du au

8. Signatures ou sceaux¹⁷

- 8.1 Signature(s) ou sceau(x) du ou des titulaires/donneurs de licence :
- 8.1.1 Nom du titulaire/donneur de licence ou, si le titulaire/donneur de licence est une personne morale, nom de la personne agissant en son nom :
- 8.1.2 Date de signature ou d'apposition du sceau :
- 8.1.3 Signature ou sceau :
-

¹⁷ Lorsqu'il y a plusieurs personnes qui signent ou dont le sceau est utilisé, toutes les indications demandées aux points 10.1 et 10.2 doivent être fournies sur une feuille supplémentaire.

8.2 Signature(s) ou sceau(x) du ou des preneur(s) de licence :

8.2.1 Nom du preneur de licence ou, si le preneur de licence est une personne morale, nom de la personne agissant en son nom :

8.2.2 Date de signature ou d'apposition du sceau :

8.2.3 Signature ou sceau :

9. Feuilles supplémentaires

Cocher cette case si des feuilles supplémentaires sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles :

[Fin de l'annexe et du document]