

# OMPI



SCT/4/5

ORIGINAL : anglais

DATE : 31 mars 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

RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LA PRÉSIDENTE

### Point 1 de l'ordre du jour : Ouverture de la session

1. La session a été ouverte par M. Shozo Uemura, vice-directeur général, qui a souhaité la bienvenue aux participants.

### Point 2 de l'ordre du jour : Élection d'un président et de deux vice-présidents

2. Le comité permanent a élu à l'unanimité Mme Lynne Beresford (États-Unis d'Amérique) présidente, et Mme Agnès Marcadé (France) et M. Vladimir García-Huidobro (Chili) vice-présidents. M. Denis Croze (OMPI) a assuré le secrétariat du comité permanent.

### Point 3 de l'ordre du jour : Adoption de l'ordre du jour

3. L'ordre du jour (document SCT/4/1) a été adopté sans modification.

Point 4 de l'ordre du jour : Adoption du rapport de la troisième session

4. Le rapport de la troisième session (document SCT/3/10) a été adopté sans modification.

Point 5 de l'ordre du jour : Projet de dispositions relatives aux licences des marques (voir le document SCT/4/2)

5. La Recommandation commune et les dispositions ont été adoptées telles qu'elles sont présentées dans l'annexe, par consensus du SCT nuancé des réserves formulées par l'Inde à l'égard de l'article 2.7)iii) et par la Communauté européenne à l'égard de l'article 3. Le Brésil a déclaré ne pas pouvoir s'associer pour l'instant au consensus en ce qui concerne l'article 2.7)ii) et iii), dans l'attente d'une réflexion complémentaire et d'instructions de sa capitale. Les notes explicatives et les formulaires seront révisés par le Bureau international et diffusés sur le forum électronique pour observations.

6. Le SCT a proposé que la Recommandation commune relative aux licences de marques soit présentée pour adoption à l'Assemblée de l'Union de Paris et à l'Assemblée générale de l'OMPI en septembre 2000.

Point 6 de l'ordre du jour : Avant-projet de convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale (voir le document SCT/4/3)

7. Le SCT est convenu qu'il serait judicieux que les États membres de l'OMPI étudient les questions soulevées par certaines dispositions de l'Avant-projet de Convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale, tel qu'il a été adopté par la Commission spéciale de la Conférence de La Haye de droit international privé, dans une instance OMPI distincte couvrant tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle, avec la participation de spécialistes du droit international privé ainsi que de tous les volets du droit de la propriété intellectuelle. Le Bureau international a indiqué que le SCT serait tenu informé des travaux de cette instance distincte, en particulier touchant le droit des marques, des indications géographiques et des dessins et modèles industriels, et que cette instance distincte serait tenue informée des travaux connexes du SCT, en particulier touchant la protection des marques et autres signes distinctifs sur l'Internet. Les observations des délégations qui ont pris la parole au sujet de dispositions particulières de l'avant-projet de convention figureront dans le rapport de la présente session.

Point 7 de l'ordre du jour : Projet de dispositions relatives à la protection des marques et autres signes distinctifs sur l'Internet (voir le document SCT/4/4)

8. Le SCT a examiné les dispositions proposées dans le document SCT/4/4, et il est convenu que le Bureau international établira un projet révisé pour la cinquième session de la SCT, compte tenu de cet échange de vues.

Point 8 de l'ordre du jour : Travaux futurs

9. Le SCT est convenu que sa cinquième session, pour laquelle ont été provisoirement retenues les dates du 11 au 15 septembre 2000, se tiendra à Genève et aura une durée de cinq journées complètes.

10. Le SCT est en outre convenu d'inscrire à l'ordre du jour de sa prochaine réunion les questions de fond suivantes :

- Utilisation des marques et autres signes distinctifs sur l'Internet, y compris la question de la concurrence déloyale sur l'Internet
- Indications géographiques.

[L'annexe suit]

SCT/4/5

ANNEXE

PROPOSITION DE RECOMMANDATION COMMUNE  
CONCERNANT LES LICENCES DE MARQUES

*Recommandation commune*

L'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI),

Tenant compte des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et du Traité sur le droit des marques (TLT),

*Recommandent* que chaque État membre puisse envisager d'utiliser comme lignes directrices en ce qui concerne les licences de marques tout ou partie des dispositions que le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a adoptées lors de sa quatrième session,

*Recommandent en outre* à chaque État membre de l'Union de Paris ou de l'OMPI qui est aussi membre d'une organisation intergouvernementale régionale ayant compétence en matière d'enregistrement de marques d'attirer l'attention de cette organisation sur ces dispositions.

*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 un État membre 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;

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;

v) on entend par "titulaire" la personne inscrite dans le registre des marques en tant que titulaire de l'enregistrement;

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;

vii) on entend par "licence" une licence de marque au sens de la législation applicable d'un État membre;

[Article premier, suite]

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

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

x) on entend par “licence unique” une licence qui n’est concédée qu’à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire de concéder des licences à toute autre personne, mais ne lui interdit pas d’utiliser la marque;

xi) on entend par “licence non exclusive” une licence qui n’interdit pas au titulaire d’utiliser la marque ni de concéder des licences à quiconque.

*Article 2*

*Requête en inscription d'une licence*

1) [*Contenu de la requête en inscription*] Lorsque la législation d'un État membre prévoit l'inscription des licences auprès de son office, cet État membre peut exiger que la requête en inscription contienne une partie ou la totalité des indications ou éléments suivants :

- 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) si le preneur de licence a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
- vi) si le preneur de licence a fait élection de domicile, le domicile élu;
- vii) 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;

[Article 2.1), suite]

viii) 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;

ix) le numéro d'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la licence;

x) 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;

xi) le cas échéant, le fait que la licence est une licence exclusive, une licence non exclusive ou une licence unique;

xii) le cas échéant, le fait que la licence ne concerne qu'une partie du territoire visé par l'enregistrement, avec une indication explicite de cette partie du territoire;

xiii) la durée de la licence;

xiv) une signature, selon les dispositions de l'alinéa 2).



[Article 2, suite]

2) [Signature] a) Un État membre accepte la signature du titulaire ou de son mandataire, qu'elle soit accompagnée ou non de la signature du preneur de licence ou de son mandataire.

b) Un État membre accepte aussi la signature du preneur de licence ou de son mandataire, même si elle n'est pas accompagnée de la signature du titulaire ou de son mandataire, sous réserve qu'elle soit accompagnée de l'un des éléments suivants :

i) un extrait du contrat de licence indiquant les parties et les droits concédés, certifié conforme à l'original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente;

ii) une déclaration de licence non certifiée conforme, établie conformément, quant à la forme et au contenu, au formulaire correspondant à la déclaration de licence joint en annexe aux présentes dispositions et signée par le titulaire ou son mandataire et le preneur de licence ou son mandataire.

[Article 2, suite]

3) [*Présentation de la requête*] En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête, aucun État membre ne rejette la requête lorsque la présentation et la disposition des indications et des éléments figurant dans la requête correspondent à la présentation et à la disposition des indications et des éléments dans le formulaire de requête joint en annexe aux présentes dispositions.

4) [*Langue; traduction*] a) Un État membre peut exiger que la requête soit rédigée dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office.

b) Un État membre peut exiger que, si le document visé à l'alinéa 2)b)i) ou ii) n'est pas rédigé dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office, la requête soit accompagnée d'une traduction certifiée conforme, dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office, du document exigé.

5) [*Taxes*] Tout État membre peut exiger que, en ce qui concerne l'inscription d'une licence, une taxe soit payée à l'office.

6) [*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 soit indiquée dans la requête, conformément à l'alinéa 1)a) en ce qui concerne tous les enregistrements.

[Article 2, suite]

7) [*Interdiction d'autres conditions*] Aucun État membre ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 6) soient remplies en ce qui concerne l'inscription d'une licence auprès de son office. Les conditions suivantes ne peuvent en particulier 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.

8) [*Requête se rapportant à des demandes*] Les alinéas 1) à 7) sont applicables, *mutatis mutandis*, aux requêtes en inscription d'une licence se rapportant à une demande, lorsque la législation applicable d'un État membre prévoit une telle inscription.

*Article 3*

*Requête en modification ou radiation d'une inscription*

L'article 2 est applicable, *mutatis mutandis*, lorsque la requête a trait à la modification ou à la radiation de l'inscription d'une licence.

*Article 4*

*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 de toute autre autorité de l'État membre 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*] a) Un État membre 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 cet État membre, 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.

b) Si le sous-alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale d'un État membre, il ne s'applique pas à l'égard de cet État membre.

*Article 5*

*Usage d'une marque au nom du 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.

*Article 6*

*Indication de la licence*

Si la législation d'un État membre exige une indication selon laquelle la marque est utilisée dans le cadre d'une licence, 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 5.

*Notes relatives à l'article 2*

XX Cet article prévoit une liste maximum d'indications et d'éléments qu'un État membre peut exiger en ce qui concerne une requête en inscription d'une licence. Il est entendu qu'un État membre peut non seulement exiger que ces indications et éléments soient fournis par le requérant, mais aussi subordonner la requête à un examen de forme et, si l'office considère qu'un ou plusieurs des indications ou éléments ne remplissent pas les conditions requises, entrer en relation avec le requérant pour lui faire préciser ou modifier tel ou tel point.

XX *Alinéa 2*). La requête en inscription d'une licence est, par essence, différente de la requête en inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement d'une marque, visée à l'article 11.1)d) du TLT. Par exemple, certains pays exigent que tous les cotitulaires signent l'accord de licence, alors que d'autres ne permettent qu'à un seul cotitaire de concéder une licence pour une marque enregistrée. Par conséquent, contrairement à ce que prévoit le TLT, la question de savoir si tous les cotitulaires doivent consentir à l'inscription de la licence relève de la législation applicable des États membres. En particulier, la question de savoir si la signature d'un ou plusieurs cotitulaires satisfait à l'exigence selon laquelle la requête doit être signée par "le titulaire" ou si la signature de tous les cotitulaires est nécessaire pour qu'il soit satisfait à cette exigence relève de la législation applicable. En tout état de cause, si un cotitaire refuse de signer et si, selon la législation applicable, la requête ne peut pas être acceptée, le preneur de licence pourra présenter une requête en inscription selon l'alinéa 2).



*Note relative à l'article 5*

XX L'article 5 s'appliquerait qu'une licence existe ou non et, si une licence existe, qu'elle soit inscrite ou non.

[Fin de l'annexe et du document]