

OMPI



SCT/12/4

ORIGINAL : anglais

DATE : 27 février 2004

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS ET DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

Douzième session
Genève, 26 – 30 avril 2004

NOTES RELATIVES AU PROJET
DE TRAITE REVISE SUR LE DROIT DES MARQUES
ET AU PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION REVISE DE CE TRAITE

établies par le Secrétariat

Le présent document contient les notes relatives au projet de traité révisé sur le droit des marques et au projet de règlement d'exécution révisé de ce traité, qui font l'objet des documents SCT/12/2 et SCT/12/3.

[L'annexe suit]

TABLE DES MATIÈRES

Page

I.	NOTES RELATIVES AU PROJET DE TRAITE REVISE SUR LE DROIT DES MARQUES	
	<i>Notes relatives à l'article premier</i>	<i>Expressions abrégées</i> 3
	<i>Notes relatives à l'article 2</i>	<i>Marques auxquelles le traité est applicable</i> 4
	<i>Notes relatives à l'article 3</i>	<i>Demande</i> 4
	<i>Notes relatives à l'article 4</i>	<i>Mandataire; élection de domicile</i> 8
	<i>Notes relatives à l'article 5</i>	<i>Date de dépôt</i> 10
	<i>Notes relatives à l'article 6</i>	<i>Un seul enregistrement pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes</i> 11
	<i>Notes relatives à l'article 7</i>	<i>Division de la demande et de l'enregistrement</i> 11
	<i>Notes relatives à l'article 8</i>	<i>Communications</i> 12
	<i>Notes relatives à l'article 9</i>	<i>Classement des produits ou des services</i> 15
	<i>Notes relatives à l'article 10</i>	<i>Changement de nom ou d'adresse</i> 15
	<i>Notes relatives à l'article 11</i>	<i>Changement de titulaire</i> 16
	<i>Notes relatives à l'article 12</i>	<i>Rectification d'une erreur</i> 18
	<i>Notes relatives à l'article 13</i>	<i>Durée et renouvellement de l'enregistrement</i> 18
	<i>Notes relatives à l'article 14</i>	<i>Mesures en cas d'observation d'un délai</i> 20
	<i>Notes relatives à l'article 15</i>	<i>Obligation de se conformer à la Convention de Paris</i> 22
	<i>Notes relatives à l'article 16</i>	<i>Marques de services</i> 22
	<i>Notes relatives à l'article 17</i>	<i>Requête en inscription d'une licence</i> 23
	<i>Notes relatives à l'article 18</i>	<i>Requête en modification ou radiation de l'inscription d'une licence</i> 26
	<i>Notes relatives à l'article 19</i>	<i>Effets du défaut d'inscription d'une licence</i> 26
	<i>Notes relatives à l'article 20</i>	<i>Usage d'une marque au nom du titulaire</i> 28
	<i>Notes relatives à l'article 21</i>	<i>Indication de la licence</i> 29
	<i>Notes relatives à l'article 22</i>	<i>Règlement d'exécution</i> 30
	<i>Notes relatives à l'article 23</i>	<i>Assemblée</i> 30
	<i>Notes relatives à l'article 24</i>	<i>Bureau international</i> 30
	<i>Notes relatives à l'article 25</i>	<i>Révisions et modification; protocoles</i> 30
	<i>Notes relatives à l'article 26</i>	<i>Conditions et modalités pour devenir partie au traité</i> 31
	<i>Notes relatives à l'article 27</i>	<i>Entrée en vigueur; clôture du Traité sur le droit des marques de 1994</i> 31
	<i>Notes relatives à l'article 28</i>	<i>Réserves</i> 31

II. NOTES RELATIVES AU PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION REVISE 33

<i>Notes relatives à la règle 2</i>	<i>Indication du nom et de l'adresse</i>	<i>33</i>
<i>Notes relatives à la règle 3</i>	<i>Précisions relatives à la demande</i>	<i>33</i>
<i>Notes relatives à la règle 4</i>	<i>Précisions relatives à la constitution d'un mandataire et à l'élection de domicile.....</i>	<i>34</i>
<i>Notes relatives à la règle 5</i>	<i>Précisions relatives à la date de dépôt.....</i>	<i>35</i>
<i>Notes relatives à la règle 6</i>	<i>Précisions relatives à la signature visée à l'article 8.4). </i>	<i>35</i>
<i>Notes relatives à la règle 7</i>	<i>Précisions relatives aux communications</i>	<i>37</i>
<i>Notes relatives à la règle 9</i>	<i>Précisions relatives à la durée et au renouvellement.....</i>	<i>37</i>
<i>Notes relatives à la règle 10</i>	<i>Prescriptions relatives aux mesures applicables en cas d'observation d'un délai</i>	<i>38</i>

I. NOTES RELATIVES AU PROJET DE TRAITE REVISE SUR LE DROIT DES MARQUES

Notes relatives à l'article premier (Expressions abrégées)

1.01 *Point i).* Le terme "office" désigne aussi bien l'office national de tout État qui est Partie contractante du traité que l'office régional de toute organisation intergouvernementale qui est Partie contractante, conformément à l'article 26.1).

1.02 *Point iv).* Ce point englobe toutes les communications entre une partie et l'office, y compris celles qui ne sont pas mentionnées dans le traité ni dans le règlement d'exécution, par exemple une requête en inscription d'une sûreté réelle ou autre restriction aux droits du titulaire. Conformément à l'article 8.6), il y a seulement obligation de remplir les conditions relatives aux communications qui sont énoncées à l'article 8.1) à 5).

1.03 *Point v).* Ni le traité, ni le règlement d'exécution ne contiennent une définition de ce qui constitue une personne morale. Cette question relève de la législation de la Partie contractante dans laquelle la protection de la marque est demandée. La question de savoir si une entité autre qu'une personne physique ou morale, par exemple un cabinet d'avocats ou de conseils en propriété industrielle qui n'est pas doté de la personnalité morale, est considérée comme une personne aux fins de toute procédure visée dans le traité et son règlement d'exécution continue à relever de la législation de la Partie contractante intéressée.

1.04 *Point vi).* Lorsque la législation d'une Partie contractante prévoit que plusieurs personnes peuvent être cotitulaires, le terme "titulaire" doit être pris aussi dans un sens collectif.

1.05 *Point vii).* L'expression "registre des marques" est limitée à la collection des données relatives aux marques enregistrées, à l'exclusion donc de la collection des données concernant les demandes en instance.

1.06 *Point viii).* L'expression "procédure devant l'office" couvre les procédures dans lesquelles le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée communique avec l'office, soit pour engager la procédure devant l'office soit au cours de cette dernière. Elle couvre toutes les procédures engagées devant l'office et n'est donc pas limitée à celles qui sont expressément mentionnées. On peut citer comme exemples le dépôt d'une demande, le dépôt d'une requête en inscription d'une licence, le paiement d'une taxe ou la communication d'une réponse à une notification adressée par l'office ou d'une traduction d'une demande. Sont également visés les cas où l'office se met en rapport avec le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée dans le cadre d'une procédure relative à une demande ou à un enregistrement, par exemple, lorsqu'il lui notifie qu'une demande ne remplit pas certaines conditions ou qu'il délivre un récépissé pour un document ou une taxe. Ne sont pas visés les actes qui, du point de vue juridique, ne font pas partie de la procédure engagée devant l'office en ce qui concerne une demande ou un enregistrement, tels l'achat d'une copie d'une demande publiée ou le paiement d'une facture pour des services d'information fournis par l'office au public. Il est entendu que l'expression "procédure devant l'office" n'englobe pas les procédures qui sont d'ordre judiciaires en vertu de la loi applicable.

*Notes relatives à l'article 2
(Marques auxquelles le traité est applicable)*

2.01 *Alinéa 1)a).* Le traité ne fait pas obligation d'accepter à l'enregistrement une forme particulière de marque. Toutefois, dans la mesure où la loi applicable prévoit que des signes visibles peuvent être enregistrés en tant que marques, le traité s'appliquerait aux marques de ce type. Les marques hologrammes sont exclues car, comme d'autres marques non classiques visées à l'alinéa 1)b), elles ne peuvent pas être facilement représentées sous une forme graphique.

2.02 *Alinéa 1)b).* Le présent traité n'est pas applicable aux marques non classiques comme les marques sonores et les marques olfactives. Cela s'explique en partie par le fait qu'elles ne peuvent pas être facilement représentées sous une forme graphique. Toutefois, si une Partie contractante prévoit l'enregistrement de ces marques, elle doit, dans la mesure du possible, appliquer les dispositions du présent traité à leur égard.

2.03 *Alinéa 2)a).* Les marques de services sont utilisées pour distinguer les services, par opposition aux produits. Les marques de services remplissent la même fonction que les marques de fabrique ou de commerce. En vertu du présent traité, les Parties contractantes sont tenues d'enregistrer également les marques de services.

2.04 *Alinéa 2)b).* Les Parties contractantes ne sont pas tenues d'appliquer le présent traité aux marques collectives, aux marques de certification et aux marques de garantie. En effet, l'enregistrement de ces marques est souvent subordonné au respect de conditions particulières qui varient selon les pays, ce qui rendrait l'harmonisation particulièrement difficile. En outre, le nombre de ces marques est très faible par rapport au nombre total de marques.

*Notes relatives à l'article 3
(Demande)*

3.01 *Alinéa 1)a).* La présente disposition recense les indications et éléments susceptibles d'être exigés en ce qui concerne la demande. Elle établit une liste maximale des conditions de forme que les Parties contractantes sont autorisées à prescrire aux fins de l'obtention d'un enregistrement. Comme l'indique la phrase d'introduction de l'alinéa 4), la liste est exhaustive, à moins que le déposant ne se prévale de l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris (voir la note 3.28).

3.02 *Point i).* Un office peut considérer une demande ne contenant pas de requête expresse en enregistrement comme entachée d'irrégularité. Il convient de noter cependant que, en vertu de l'article 5.1)a)i), même une demande implicite d'enregistrement est suffisante aux fins de l'attribution d'une date de dépôt.

3.03 *Point ii).* Des précisions relatives à l'indication du nom et de l'adresse du déposant figurent dans le règlement d'exécution (voir la règle 2.1)a) et 2)).

3.04 *Point iii*). L'indication d'un État dont le déposant est ressortissant, d'un État dans lequel il a son domicile ou d'un État dans lequel il a un établissement industriel ou commercial effectif peut présenter un intérêt dans le cadre de l'application des dispositions des conventions internationales (voir, par exemple, les articles 2 et 3 de la Convention de Paris). La phrase d'introduction de l'alinéa 1)a) précise qu'une Partie contractante est libre de ne pas exiger ces indications ou de n'en exiger qu'une partie.

3.05 *Point iv*). Lorsque, dans un État, une personne morale peut être constituée en vertu de la législation d'une division territoriale de cet État, le nom de cette division territoriale doit être indiqué. Une Partie contractante peut exiger l'indication du nom de l'État et, le cas échéant, celle du nom de la division territoriale de cet État (par exemple, États Unis d'Amérique et Californie).

3.06 *Point v*). Des précisions relatives à l'indication du nom et de l'adresse du mandataire figurent dans le règlement d'exécution (voir la règle 2). Le mandataire peut être une personne physique, une personne morale ou un cabinet de juristes ou de consultants.

3.07 *Point vii*). Ce point n'a pas d'incidence sur les dispositions applicables à une Partie contractante en ce qui concerne les cas où la priorité est revendiquée après le dépôt d'une demande, une possibilité prévue en application de la dernière phrase de l'article 4D.1) de la Convention de Paris. En outre, ce point n'a pas d'incidence sur la possibilité de demander, après le dépôt de la demande, des justifications en vertu de l'article 4.D)3) et 5) de la Convention de Paris. Enfin, au regard de l'article 16 du présent traité, il convient de noter que les Parties contractantes doivent appliquer les dispositions de la Convention de Paris relatives à la revendication de priorité non seulement à l'égard des marques de produits, mais aussi à l'égard des marques de services.

3.08 *Point viii*). Ce point est applicable lorsque la protection temporaire visée à l'article 11 de la Convention de Paris peut être invoquée. Toutefois, son incorporation dans l'article 3.1)a) ne signifie pas qu'une Partie contractante ne peut pas autoriser l'invocation de cette protection temporaire à un stade ultérieur. Elle n'a aucune incidence non plus sur la possibilité d'exiger, en vertu de l'article 11.3) de la Convention de Paris, des pièces justificatives comme preuve de l'identité des objets exposés et de leur date d'introduction dans l'exposition internationale. En outre, au regard l'article 16 du présent traité, les Parties contractantes doivent également appliquer les dispositions de l'article 11 de la Convention de Paris à l'égard des services. Enfin, la présente disposition permet à un déposant de bénéficier d'une protection temporaire découlant de la présentation de produits ou de services dans une exposition nationale si la législation de la Partie contractante prévoit une telle possibilité.

3.09 *Point ix*). Les conséquences d'une telle déclaration sont précisées dans le règlement d'exécution (voir la règle 3.1)).

3.10 *Point x*). Le fait que le déposant revendique la couleur a des conséquences sur le nombre de reproductions de la marque qui doivent être fournies (voir la règle 3.2)).

3.11 *Point xi*). Une Partie contractante peut exiger que le déposant fasse une déclaration précisant que la marque est une marque tridimensionnelle, même si cela peut être déduit de la reproduction de la marque.

3.12 *Point xii*). Des précisions relatives au nombre et au type de reproductions figurent dans le règlement d'exécution (voir les règles 3.2) et 3)). La règle 3.3) indique ce qu'on entend par "reproduction" dans le cas d'une marque tridimensionnelle. La présente disposition ne limite pas la liberté d'une Partie contractante de refuser une reproduction dont la qualité laisse à désirer aux fins, notamment, de la publication.

3.13 *Point xiii*). Des précisions relatives à la translittération figurent dans le règlement d'exécution (voir la règle 3.4)).

3.14 *Point xiv*). Les Parties contractantes peuvent souhaiter exiger une traduction de la marque, par exemple, dans le but d'évaluer le caractère distinctif de la marque ou une atteinte éventuelle à l'ordre public. Des précisions relatives à la traduction figurent dans le règlement d'exécution (voir la règle 3.5)).

3.15 *Point xv*). Si les noms des produits ou des services groupés selon les classes de la classification de Nice doivent être indiqués, l'utilisation des termes précis de la liste alphabétique établie au titre de ladite classification n'est pas exigée. La liste des produits ou services doit être établie dans la langue ou dans l'une des langues acceptées par l'office où la demande est déposée. En ce qui concerne les termes utilisés par un déposant pour désigner les produits ou les services figurant dans une demande, une Partie contractante est libre, au cours de l'examen de cette demande, d'exiger qu'un terme général ou trop vague soit remplacé par un terme ou des termes précis et clairs.

3.16 *Point xvi*). Les termes "conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante" indiquent qu'une telle déclaration doit être rédigée avec les mots et dans la langue prescrits par la législation de la Partie contractante. Par exemple, aux États Unis d'Amérique, la déclaration d'intention d'utiliser de bonne foi une marque s'inscrit dans le cadre d'une déclaration plus générale.

3.17 Le terme "législation" doit s'entendre, dans la présente disposition, et dans le traité et le règlement d'exécution, de toutes les normes ayant force obligatoire qui ont été établies par les organes législatifs ou exécutifs de la Partie contractante, y compris les règles fixées par l'office, ainsi que des décisions judiciaires.

3.18 *Alinéa 1)b*). Si un déposant fait un usage effectif de sa marque à l'égard de tous les produits ou services mentionnés dans la demande, il peut déposer sa demande sur la base de cet usage effectif. Il peut également déposer sa demande sur la base à la fois de la déclaration d'intention d'utiliser la marque et de l'usage effectif de la marque lorsqu'il utilise effectivement la marque à l'égard de certains produits ou services mentionnés dans la demande et qu'il a l'intention d'utiliser la marque à l'égard d'autres produits ou services mentionnés dans la demande. Cette disposition correspond à une disposition existant, par exemple, dans les législations du Canada et des États-Unis d'Amérique.

3.19 *Alinéa 1)c*). En plus de la taxe qui doit être payée pour le dépôt de la demande, d'autres taxes particulières peuvent être exigées pour la publication de la demande et l'enregistrement. Toutefois, il est également possible (ce qui est compatible avec les dispositions du présent traité) de cumuler ces taxes et d'exiger le paiement d'une taxe cumulée (qui peut néanmoins être dénommée "taxe de dépôt") au moment du dépôt de la demande.

3.20 *Alinéa 2).* Il convient de noter que les Parties contractantes sont libres de fixer le montant de la taxe à payer pour une demande en fonction du nombre de classes dont relèvent les produits ou les services mentionnés dans la demande. Ainsi, pour les Parties contractantes appliquant actuellement un système de demandes monoclasses, le passage au système de demandes multiclassées prévu dans le présent traité ne causera pas de perte de recettes provenant des taxes.

3.21 *Alinéa 3).* Certains pays (par exemple le Canada et les États-Unis d'Amérique) exigent que soit fournie une preuve de l'usage effectif de la marque avant son enregistrement, dans les cas où la demande n'est pas déposée sur la base de l'usage effectif.

3.22 La règle 3.6) du règlement d'exécution prescrit un délai minimum pour la fourniture de la preuve de l'usage effectif en vertu de l'alinéa 3, ce délai pouvant être prorogé en vertu de la législation de la Partie contractante concernée.

3.23 *Alinéa 4).* Le présent alinéa confère un caractère exhaustif à l'énumération des conditions énoncées aux alinéas 1) et 3) et à l'article 8, non seulement au moment du dépôt de la demande, mais aussi au cours de la phase d'examen aboutissant à l'enregistrement, sous réserve de la possibilité d'exiger la fourniture de preuves en vertu de l'alinéa 5). Toutefois, il est entendu que l'alinéa 4) n'empêche pas une Partie contractante d'exiger, si nécessaire, au cours de l'examen de la demande, que le déposant donne des indications supplémentaires concernant la possibilité d'enregistrer la marque, par exemple, une déclaration de consentement d'une personne dont le nom est analogue à la marque ou figure dans cette dernière, des documents visant à assurer la conformité avec l'article 6^{ter} de la Convention de Paris ou des documents relatifs à la capacité de certaines personnes (telles qu'un mineur ou une personne sous tutelle) à déposer une demande.

3.24 *Points i) à iv).* Les conditions énoncées aux points i) à iv) concernent des renseignements ou des documents qui ne peuvent être prescrits tant que la demande est en instance. Cette liste n'est pas exhaustive. Elle vise simplement à mettre en évidence les effets du présent traité eu égard à certaines conditions de forme particulièrement inutiles et inopportunes.

3.25 Comme indiqué au point i), la remise d'un certificat, ou d'un extrait, d'un registre du commerce ne peut être exigée parce que l'office doit présumer de la bonne foi et de la capacité juridique d'un déposant selon la législation de son pays d'établissement. La probabilité que des personnes fictives ou des organismes illicites engagent une procédure de dépôt d'une demande d'enregistrement de marque semble très faible et ne justifie pas les désagréments qui découleraient de l'obligation faite à tous les déposants de remettre un certificat d'un registre du commerce. Par ailleurs, toute obligation de remise d'un certificat d'établissement dans le pays où l'enregistrement est demandé serait proscrite en vertu de l'article 2.2) de la Convention de Paris.

3.26 La condition énoncée au point ii), relative à l'indication que le déposant exerce une activité industrielle ou commerciale, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante, ne peut être prescrite parce que les marques peuvent être la propriété d'organismes n'exerçant aucune activité industrielle ou commerciale, tels que les holdings.

3.27 La condition énoncée au point iii), relative à l'indication que le déposant exerce une activité correspondant aux produits ou aux services énumérés dans la demande, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante ne peut être prescrite parce que, très souvent, les demandes d'enregistrement de marque sont déposées avant que les produits ou les services concernés ne soient effectivement mis sur le marché. De nombreuses législations prévoient un délai pour permettre au propriétaire de la marque de commencer à l'utiliser à l'égard des produits ou des services visés. Ce délai peut varier de trois ans à compter de la date de dépôt à cinq ans après l'enregistrement. La non-utilisation de la marque pour les produits ou les services mentionnés dans la demande ou l'enregistrement après l'expiration de ce délai peut entraîner des conséquences aux termes de la législation applicable, notamment un refus ou une invalidation des effets de l'enregistrement.

3.28 Le point iv) rend compte de la règle de l'indépendance des marques en vertu de l'article 6 de la Convention de Paris. Il indique donc que la protection d'une marque ne peut être subordonnée à son enregistrement dans un autre pays partie à la Convention de Paris, y compris son pays d'origine. Ainsi, il ne peut être exigé que soit fournie la preuve de l'inscription de la marque dans le registre des marques d'une autre Partie contractante ou d'un État partie à la Convention de Paris qui n'est pas Partie contractante du TLT. Toutefois, l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris prévoit un droit spécial d'obtenir l'enregistrement d'une marque sur la base de son enregistrement préalable dans le pays d'origine. Une Partie contractante serait donc habilitée à exiger un certificat d'enregistrement dans le pays d'origine lorsque le déposant fait valoir les droits prévus dans cette disposition.

3.29 *Alinéa 5*). Des preuves peuvent être exigées lorsque la demande contient une indication dont la véracité peut raisonnablement être mise en doute. Cette disposition s'applique même lorsqu'il s'agit d'une indication qu'il n'est pas obligatoire de fournir en vertu de la législation de la Partie contractante concernée. Lorsque la fourniture de l'indication est obligatoire en vertu de ladite législation, la disposition de l'alinéa 5) constitue une exception à l'interdiction figurant à l'alinéa 4). Tel serait le cas, par exemple, lorsque le déposant fait valoir les droits prévus à l'article 3 de la Convention de Paris mais qu'il existe un doute quant à la véracité de ses indications concernant son domicile ou le lieu de son établissement.

3.30 L'expression "examen de la demande" employée à l'alinéa 5) désigne également toute procédure d'opposition (pouvant être engagée avant ou après l'enregistrement d'une marque). La présente disposition ne traite pas de la rectification des erreurs, mais des cas dans lesquels l'office estime qu'une indication ou un élément est inexact.

3.31 L'office d'une Partie contractante qui est partie à la Convention de Paris peut également invoquer le présent alinéa lorsqu'il est tenu de remplir une obligation en vertu de la Convention de Paris, par exemple lorsqu'il peut raisonnablement douter du droit du déposant de déposer une demande d'enregistrement d'une marque consistant en un signe, ou analogue à un signe, protégé en vertu de l'article 6*ter* de la Convention de Paris.

*Notes relatives à l'article 4
(Mandataire; élection de domicile)*

4.01 *Article 4*. Le présent article n'est pas applicable aux mandataires qui sont des salariés ou des fonctionnaires d'une personne morale (qu'elle soit déposant ou titulaire), par exemple des directeurs ou des juristes d'entreprise. Elle s'applique en général aux agents et aux

conseils en marques exerçant dans des cabinets privés. Le présent article porte seulement sur la constitution du mandataire et les limitations possibles des effets du mandat, mais pas sur la cessation de ce dernier. À cet égard, et pour toute autre question relative à la constitution d'un mandataire qui n'est pas régie par le traité, chaque Partie contractante est libre d'appliquer sa propre législation. Par exemple, une Partie contractante peut prévoir que la constitution d'un nouveau mandataire met fin au mandat de tous les mandataires précédents. Ou bien une Partie contractante peut autoriser la constitution de mandataires secondaires et, dans ce cas, exiger que, lorsque le mandataire a la faculté de constituer un ou plusieurs mandataires secondaires, il soit expressément indiqué dans le pouvoir que le mandataire est autorisé à désigner ces mandataires secondaires.

4.02 *Alinéa 1)a*). En vertu de cette disposition, une Partie contractante peut exiger que le mandataire soit une personne habilitée à exercer auprès de son office et que cette personne indique une adresse sur un territoire déterminé. Toutefois, une Partie contractante peut imposer des conditions moins strictes et, par exemple, exiger le respect d'une seule de ces conditions, n'en imposer aucune ou en fixer d'autres.

4.03 *Alinéa 1)b*). Cet alinéa définit les effets juridiques des actes accomplis par un mandataire constitué aux fins d'une procédure devant l'office, en vertu du présent traité. Cette disposition l'emporterait sur toute disposition de la législation d'une Partie contractante prévoyant des effets différents pour les actes accomplis par les mandataires.

4.04 En vertu de l'alinéa 2)a), une Partie contractante peut exiger que toute procédure devant l'office soit menée par l'intermédiaire d'un mandataire lorsque le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire.

4.05 *Alinéa 2)b*). La législation de certains pays n'exige pas la constitution d'un mandataire aux fins d'une procédure devant leur office, même lorsque le déposant ou le nouveau titulaire n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de ces pays. Toutefois, la législation de certains de ces pays exige, afin de faciliter l'échange de correspondance avec la personne concernée, qu'un domicile élu sur leur territoire soit indiqué.

4.06 *Alinéa 3)a*). En vertu de cet alinéa, une Partie contractante peut refuser la constitution d'un mandataire par une communication orale ou écrite autre qu'un pouvoir, par exemple une déclaration dans la demande même, dans la requête en renouvellement ou dans la requête en inscription d'un changement, d'une rectification (puisque'il peut être exigé que la communication soit distincte), d'une licence, ou toute autre procédure. L'expression "toute autre personne intéressée" couvre, par exemple, l'auteur d'une opposition.

4.07 *Alinéa 3)b*). Cette disposition oblige les Parties contractantes à accepter un pouvoir unique s'appliquant à plusieurs demandes, à plusieurs enregistrements, ou à la fois aux demandes et aux enregistrements de la même personne. Les Parties contractantes sont également tenues d'accepter ce qu'il est parfois convenu de dénommer "pouvoir général", à savoir un pouvoir s'appliquant à toutes les demandes ou à tous les enregistrements existants ou futurs de la même personne. En ce qui concerne ce dernier type de pouvoir, auquel font référence les termes "sous réserve de toute exception mentionnée par la personne qui constitue le mandataire", une Partie contractante est tenue d'autoriser la personne qui

constitue le mandataire à indiquer les exceptions éventuelles dans le pouvoir même (par exemple, constitution du mandataire uniquement pour les demandes et enregistrements futurs) ou à les mentionner ultérieurement.

4.08 *Alinéa 3)c*). Un déposant ou un titulaire peut constituer un mandataire pour certains actes (par exemple, le dépôt des demandes et le renouvellement des enregistrements) et un autre mandataire pour d'autres actes (par exemple, le traitement des objections et des oppositions). Par ailleurs, lorsque le déposant ou le titulaire n'a pas besoin de constituer un mandataire (par exemple, pour les demandes et les enregistrements nationaux), il peut accomplir certains actes lui-même (par exemple, le dépôt des demandes) et constituer un mandataire uniquement pour les autres actes. La possibilité pour une Partie contractante d'exiger que le pouvoir qui confère au mandataire le droit de retirer une demande ou de renoncer à un enregistrement en fasse expressément mention se justifie, compte tenu des conséquences particulièrement importantes de ces actes.

4.09 *Alinéa 3)d*). En ce qui concerne le délai prescrit pour la remise du pouvoir, il convient de se reporter à la règle 4.

4.10 *Alinéas 5) et 6*). L'alinéa 5) confère un caractère exhaustif à l'énumération des conditions, énoncées aux alinéas 3) et 4) et à l'article 8, qu'une Partie contractante est autorisée à imposer en ce qui concerne la constitution de mandataire visée dans le présent traité, sous réserve de la possibilité d'exiger, en vertu de l'alinéa 6), la fourniture de preuves lorsqu'il existe des raisons de douter de la véracité d'une indication.

*Notes relatives à l'article 5
(Date de dépôt)*

5.01 *Article 5*. Cet article établit une liste exhaustive des conditions prescrites pour l'attribution d'une date de dépôt à une demande. L'alinéa 4 prévoit que, aux fins de l'attribution d'une date de dépôt, une Partie contractante ne peut exiger davantage d'indications et d'éléments que ceux mentionnés à l'alinéa 1)a) (sous réserve de l'alinéa 2)).

5.02 *Alinéa 1)a*). Les termes "sous réserve du sous-alinéa b) et de l'alinéa 2)" signifient que les Parties contractantes peuvent exiger moins d'indications et d'éléments que ceux visés aux points i) à vi) et peuvent, en plus de ces indications et éléments, exiger le paiement d'une taxe.

5.03 *Point i*). "Implicite" signifie qu'une Partie contractante est tenue d'attribuer une date de dépôt même lorsque la requête n'est pas explicite, mais peut être déduite des circonstances.

5.04 *Point ii*). Ces indications peuvent, par exemple, se constituer du code d'identification du déposant (plutôt que de son nom) dans les offices qui autorisent l'utilisation de ces codes, par exemple en cas de dépôt électronique.

5.05 *Point iii*). Ces indications peuvent, par exemple, ne pas consister en l'adresse complète ou en une adresse électronique.

5.06 *Point iv*). Bien que dans certaines circonstances plusieurs reproductions de la marque puissent être exigées, l'attribution de la date de dépôt ne peut pas être refusée si une seule reproduction est fournie ou si parmi les reproductions fournies, une seule est "suffisamment nette".

5.07 *Point v*). La liste des produits ou des services doit être acceptée, même si au moment du dépôt, elle n'est pas présentée conformément aux dispositions de l'article 3.1)a)xv).

5.08 *Alinéa 2*). La condition mise à l'attribution de la date de dépôt que les taxes soient payées existe toujours dans certains pays. En vertu de cet alinéa, les pays appliquant déjà cette condition sont autorisés à continuer de le faire. Toutefois, une Partie contractante ne peut pas introduire cette condition après être devenue liée par le traité.

5.09 *Alinéa 3*). Des précisions relatives à cet alinéa figurent dans la règle 5.1).

5.10 *Alinéa 4*). Étant donné que l'article 8.1) est applicable à toutes les communications, une Partie contractante peut exiger qu'une communication se rapportant à l'article 5 soit transmise par le mode de transmission accepté par elle.

Notes relatives à l'article 6
(*Un seul enregistrement pour des produits ou des services
relevant de plusieurs classes*)

6.01 Cette disposition vise à empêcher que des demandes uniques soient ultérieurement divisées d'office de manière à donner lieu à deux ou plusieurs enregistrements. Toutefois, une demande donnera lieu à un enregistrement seulement si toutes les conditions pour l'admission sont remplies. Si la demande est divisée en plusieurs demandes en vertu de l'article 7, il y aura autant d'enregistrements qu'il y a de demandes.

Notes relatives à l'article 7
(*Division de la demande et de l'enregistrement*)

7.01 *Alinéa 1)a*). Une division de la demande initiale peut porter sur un seul ou sur certains des produits ou des services faisant l'objet de la demande initiale (qui peut être soit une demande monoclasse soit une demande multiclasse) ou bien sur une ou plusieurs classes de produits ou de services couvertes par la demande initiale. Les termes "décision de l'office concernant l'enregistrement" ou "décision concernant l'enregistrement", figurant respectivement aux points i) et iii), se rapportent à la décision de procéder ou non à l'enregistrement. Généralement, la division de la demande est intéressante pour le déposant lorsqu'une objection soulevée par l'office ou une opposition formée contre l'enregistrement de la marque ne concerne que certains des produits ou des services mentionnés dans la demande. En pareil cas, une division en deux demandes divisionnaires peut permettre d'enregistrer immédiatement une des demandes divisionnaires, tandis que la procédure d'objection ou d'opposition n'est poursuivie qu'à l'égard de l'autre demande divisionnaire. L'article 7 n'oblige pas les Parties contractantes à autoriser la division des demandes après qu'une décision (positive ou négative) a été prise par l'office concernant l'enregistrement de la marque. Cela, parce que si la décision est positive, toute requête en division générerait l'enregistrement de marque et sa publication et si elle est négative, la division peut être

demandée au cours de la procédure de recours contre la décision mais non si un recours n'est pas formé. Il est entendu que chaque Partie contractante serait libre d'autoriser la division d'une demande même lorsqu'elle n'est pas tenue de le faire en vertu du traité.

7.02 *Alinéa 1)b*). Les termes "conditions pour la division" visent, en particulier, les éléments ou indications à fournir dans la requête en division.

7.03 *Alinéa 2*). En règle générale, la possibilité de diviser un enregistrement est nécessaire dans les cas où une opposition ne peut être formée qu'après que la marque a été enregistrée ("opposition après l'enregistrement de la marque"). Si l'opposition porte seulement sur certains des produits ou des services couverts par l'enregistrement, le titulaire doit avoir la possibilité de diviser son enregistrement. Cela lui sera utile, par exemple, s'il envisage de négocier des accords partiels de cession ou de licence portant sur les produits ou les services qui ne sont pas concernés par la procédure susmentionnée. Il convient de noter que la clause conditionnelle dans le présent alinéa autorise une Partie contractante à exclure la possibilité de former une opposition après l'enregistrement de la marque si sa législation permet de former opposition à la demande (à savoir, une opposition avant l'enregistrement).

*Notes relatives à l'article 8
(Communications)*

8.01 En ce qui concerne le sens du terme "communications", on se reportera à l'article 1.iv).

8.02 *Alinéa 1*). L'expression "mode de transmission" désigne les moyens matériels ou électroniques utilisés pour transmettre une communication à l'office. Par exemple, une demande sur papier envoyée à l'office par la poste est une communication sur papier transmise par des moyens matériels, alors qu'une disquette envoyée à l'office par la poste est une communication sous forme électronique transmise par des moyens matériels. Une transmission par télécopie aboutissant à une copie papier est une communication sur papier transmise par des moyens électroniques, tandis qu'une transmission par télécopie à un terminal d'ordinateur est une communication sous forme électronique transmise par des moyens électroniques. Une transmission électronique d'ordinateur à ordinateur est une communication sous forme électronique transmise par des moyens électroniques. L'expression "transmission des communications" désigne la transmission d'une communication à l'office. Une Partie contractante qui autorise le dépôt des communications sous une forme électronique particulière ou par des moyens de transmission électroniques particuliers n'est pas tenue en vertu du traité d'accepter la transmission des communications sous une forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques.

8.03 *Alinéa 2)a*). Cet alinéa prévoit, d'une façon générale, qu'une Partie contractante peut exiger qu'une communication soit établie dans la langue ou dans l'une des langues acceptées par l'office. Cette disposition traite globalement des prescriptions linguistiques pour toutes les communications transmises à l'office en vertu du présent traité. Par conséquent, les dispositions linguistiques figurant dans les articles 3.3) (*Demande*), 4.4) (*Pouvoir*), 10.1)c) (*Changement de nom ou d'adresse*), 11.2) (*Changement de titulaire*), 12.c) (*Rectification d'une erreur*), 13.3) (*Renouvellement de l'enregistrement*) du TLT initial ont été supprimées. Les termes "une langue acceptée par l'office" s'entendent d'une langue à proprement parler et non pas, par exemple, d'un langage d'ordinateur. La langue acceptée par l'office est

déterminée par la Partie contractante intéressée. Rien dans l'alinéa 2)a) n'empêche une Partie contractante de considérer une communication accompagnée d'une traduction comme étant transmise dans une langue acceptée par l'office.

8.04 La deuxième phrase de l'article 8.2)a) permet aux pays multilingues ou aux organisations intergouvernementales (telles que les Communautés européennes) qui autorisent le dépôt de demandes en différentes langues d'exiger que le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée satisfasse à d'autres exigences linguistiques applicables en ce qui concerne leur office, étant entendu qu'il ne peut pas être exigé qu'une indication ou un élément de la communication soit établi en plusieurs langues. Elle permet également à une Partie contractante d'exiger que certaines indications ou certains éléments de la communication, tels que la liste des produits ou des services, soient établis dans une langue acceptée par l'office, qui ne doit pas nécessairement être la langue officielle de l'office, et que d'autres indications ou éléments de la communication soient établis dans la langue officielle de l'office. Toutefois, il ne peut pas être exigé qu'un élément ou une indication soit établi en deux langues.

8.05 *Alinéa 2)b).* Cet alinéa vise à rendre les procédures devant l'office plus simples et économiques. En particulier, une Partie contractante n'est pas autorisée à exiger qu'une traduction soit certifiée par un officier public ou par une autorité consulaire.

8.06 *Alinéa 2)c).* Lorsque l'office accepte une communication dans une langue étrangère, il peut exiger qu'une traduction établie par un traducteur assermenté ou par un mandataire lui soit remise. L'office peut exiger que la traduction de la communication soit remise dans un délai raisonnable, déterminé par la Partie contractante. Toutefois, conformément aux dispositions de l'alinéa 2)b), il ne peut être exigé que la traduction soit attestée, reconnue conforme par un officier public ou légalisée.

8.07 *Alinéa 3).* Cet alinéa contient une disposition générale qui traite de la présentation des communications dans les différentes procédures pour lesquelles des formulaires internationaux types sont envisagés dans le règlement d'exécution. Par conséquent, les dispositions correspondantes qui figuraient dans les articles 3.2) (*Demande*), 4.3)e) (*Pouvoir*), 10.1) (*Changement de nom ou d'adresse*), 11.1) (*Changement de titulaire*), 12.1) (*Rectification d'une erreur*), 13.2) (*Renouvellement de l'enregistrement*) du TLT initial ont été remplacées par le présent alinéa 3).

8.08 En vertu de l'alinéa 3), une Partie contractante est tenue d'accepter une communication, qu'elle soit transmise à l'office sur papier, sous forme électronique ou par des moyens électroniques, lorsque son contenu correspond au formulaire international type prévu dans le règlement d'exécution pour une communication de ce genre. Les formulaires internationaux types correspondent aux exigences maximales qu'une Partie contractante peut imposer en vertu du traité et du règlement d'exécution pour une procédure particulière ou un document particulier. À ce titre, ils constituent une garantie pour les déposants et les titulaires qui peuvent les utiliser en confiance. Par ailleurs, l'utilisation de formulaires internationaux types simplifie les procédures pour les déposants, les titulaires et les offices. L'obligation pour un office d'accepter une communication qui correspond au formulaire international type n'a aucune incidence sur les conditions linguistiques prescrites par cet office. En outre, un office peut établir ses propres "formulaires internationaux individualisés" destinés à être utilisés à titre facultatif par les déposants, pour autant que ces formulaires ne mentionnent pas des éléments obligatoires qui s'ajouteraient aux éléments mentionnés dans le formulaire

international type correspondant et qui seraient contraires au traité ou au règlement d'exécution. Ce point a été précisé dans la déclaration commune n° 5 adoptée par la Conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité sur le droit des marques. Toutefois, l'établissement de ces "formulaires internationaux individualisés" par un office ne l'autoriserait pas à ne pas respecter l'obligation d'accepter une communication si son contenu correspond à celui du formulaire international type, même si cette communication n'est pas présentée sur le formulaire international individualisé établi par cet office.

8.09 En ce qui concerne la présentation de la communication, l'alinéa 3) n'établit pas de distinction entre la transmission d'une communication sur papier et la transmission d'une communication sous forme électronique ou par des moyens électroniques.

8.10. *Alinéa 4).* Le terme "signature" désigne tout moyen d'identification personnelle. Il va sans dire que la "signature" d'une communication doit être celle d'une personne autorisée à signer la communication en cause. Par conséquent, l'office peut, en vertu de la législation applicable, refuser la signature d'une personne qui n'est pas autorisée. Certaines formes de signature qu'une Partie contractante doit ou peut accepter, ou qu'elle peut exiger, sont expressément mentionnées à la règle 6.3) à 5), à savoir une signature manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d'un timbre, un sceau ou une étiquette portant un code à barres, ou une signature déposée sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques.

8.11 *Alinéa 4)a).* Les dispositions concernant la signature des communications déposées sur papier, sous forme électronique ou par des moyens de transmission électroniques figurent à la règle 6.3) à 5).

8.12 *Alinéa 4)b).* Cette disposition oblige une Partie contractante à accepter une signature de la personne intéressée comme étant un moyen suffisant, sans exiger qu'elle soit authentifiée d'une autre manière, en étant par exemple attestée ou reconnue conforme par un officier public; la tâche des déposants et des titulaires se trouve ainsi facilitée.

8.13 *Points i) et ii).* Les seules exceptions qui peuvent être envisagées dans la législation nationale concernent les signatures des communications ayant trait à la renonciation à un enregistrement, si la législation de la Partie contractante le prévoit, et le cas des signatures sous forme électronique n'entraînant pas une représentation graphique de la signature, qui peuvent nécessiter des procédures de sécurité particulières (voir la règle 6.4)).

8.14 *Alinéa 4)c).* En cas de doute motivé quant à l'authenticité de la signature, l'office peut exiger que le déposant, le titulaire ou l'autre personne intéressée qui dépose la communication apporte la preuve de cette authenticité. Cette preuve peut prendre la forme d'une certification ou de tout autre moyen autorisé par la législation de la Partie contractante.

8.15 *Alinéa 5).* Cette disposition vise uniquement les communications pour lesquelles il existe un document original à partir duquel la communication a été produite. Lorsque, par exemple, un document est directement produit sur ordinateur et transmis par courrier électronique ou télécopie, un imprimé d'ordinateur de ce document peut être considéré comme l'original.

8.16 *Alinéa 6).* Le renvoi aux alinéas 1) à 5) n'empêche pas les Parties contractantes d'imposer les conditions autorisées en vertu d'autres articles, tels que les articles 3, 10 à 14, 17 et 18.

8.17 *Alinéa 7*). Si une communication doit être refusée ou rejetée par l'office, celui-ci est tenu de donner au déposant, au titulaire ou à l'autre personne intéressée qui a déposé la communication une possibilité de formuler des observations sur le refus envisagé. La notion de "refus" inclut les cas où ces demandes ou requêtes sont réputées retirées ou abandonnées ou sont considérées comme n'ayant pas été déposées. Cet alinéa incorpore la substance de l'article 14 de la version d'origine du TLT.

*Notes relatives à l'article 9
(Classement des produits ou des services)*

9.01 *Alinéa 1*). Cette disposition oblige les offices des Parties contractantes à indiquer par leur nom les produits ou les services mentionnés dans l'enregistrement d'une marque et dans toute publication d'une demande ou d'un enregistrement relative à une marque. Elle les oblige également à indiquer les numéros de classe pertinents, établis selon la classification de Nice, et à grouper les produits ou les services relevant de la même classe dans le numéro de classe correspondant. La classification de Nice a été instituée par l'Arrangement de Nice de 1957. Sa huitième édition (en vigueur depuis 2002) compte 34 classes de produits et 11 classes de services dotées chacune d'un numéro (de 1 à 45).

9.02 *Alinéa 2*). Cette disposition autorise les Parties contractantes à ne pas prendre en considération la classe ou les classes dans lesquelles sont groupés les produits ou les services mentionnés comme critère pour déterminer la similitude ou la dissimilitude de ces produits ou de ces services. Il est ainsi convenu que des produits ou des services classés dans différentes classes, compte tenu de circonstances particulières en l'espèce, peuvent être considérés comme similaires ou connexes, alors que dans d'autres circonstances, des produits ou des services figurant dans la même classe peuvent être considérés comme dissemblables ou sans rapport. La question de la similitude entre les produits ou les services peut être essentielle pour déterminer la portée de la protection en cas de conflit entre deux marques.

*Notes relatives à l'article 10
(Changement de nom ou d'adresse)*

10.01 *Alinéa 1)a*). Il découle du libellé de cet alinéa qu'une Partie Contractante peut rejeter une requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse du titulaire d'une marque lorsque la requête est présentée dans une communication orale. Il est également clair que cet article est applicable aux changements de nom, aux changements d'adresse et aux changements de nom et d'adresse.

10.02 *Alinéa 1)b*). Le nom et l'adresse visés à l'alinéa 1)b) doivent être ceux qui sont inscrits dans le registre des marques de l'office concerné. Si tel n'est pas le cas, l'office peut exiger soit la fourniture de preuves en vertu de la l'alinéa 5), soit l'inscription au préalable d'un autre changement.

10.03 *Alinéas 1)c*) et *d*). Le montant de la taxe peut varier selon le nombre d'enregistrements ou de demandes en jeu.

10.04 *Alinéa 2*). En ce qui concerne une requête portant sur une ou plusieurs demandes, une Partie contractante est libre de ne pas inscrire le changement dans son registre des marques, mais dans une base de données relative aux demandes en instance; dans ce cas, le changement serait inscrit dans le registre des marques après l'enregistrement de la marque.

10.05 *Alinéa 4*). Cet alinéa confère un caractère exhaustif à l'énumération des conditions applicables à la requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse énoncées aux alinéas 1) à 3) et à l'article 8. Il est notamment interdit d'imposer la fourniture d'une copie certifiée conforme de l'inscription d'un changement au registre des sociétés, ou d'une copie certifiée conforme de la décision relative au changement de nom ou d'adresse.

*Notes relatives à l'article 11
(Changement de titulaire)*

11.01 *Article 11*. Cet article traite uniquement des conditions qui doivent être remplies auprès d'un office et non d'autres autorités d'une Partie contractante, telles que les autorités fiscales ou un service public d'enregistrement des sociétés.

11.02 *Alinéa 1)a*). Le terme "nouveau propriétaire" est utilisé à la place de celui de "nouveau titulaire" parce que, au moment de la présentation de la requête en inscription du changement de titulaire, la personne qui a acquis les droits n'est pas encore titulaire puisqu'elle n'est pas inscrite en tant que telle dans le registre des marques.

11.03 *Alinéas 1)b) à e*). Ces alinéas distinguent trois cas, à savoir un changement de titulaire résultant d'un contrat, un changement de titulaire résultant d'une fusion et un changement de titulaire résultant de l'effet de la loi ou d'une décision judiciaire (succession, faillite etc.).

11.04 *Alinéa 1)b*). Cet alinéa a trait à un changement de titulaire résultant d'un contrat. Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique que le changement de titulaire résulte d'un contrat et qu'elle soit accompagnée d'un document apportant la preuve du changement de titulaire. Aux points i) à iv) sont énumérés quatre documents différents, le requérant étant libre d'en choisir un pour justifier sa requête. Lorsque le requérant choisit de fournir un certificat de cession ou un document de cession (points iii) et iv)), aucune Partie contractante ne peut exiger que ce certificat ou ce document fasse l'objet d'une quelconque certification. Par ailleurs, lorsque le requérant choisit de fournir une copie du contrat ou un extrait du contrat (points i) et ii)), une Partie contractante est libre d'exiger que cette copie ou cet extrait soit certifié conforme. Un certificat de cession type et un document de cession type figurent dans le règlement d'exécution. Dans la pratique, le document de cession peut tenir lieu de contrat type (dans une version abrégée).

11.05 *Alinéa 1)c*). Cet alinéa porte sur un changement de titulaire résultant d'une fusion. Si la Partie contractante l'exige, la requête doit indiquer que le changement de titulaire résulte d'une fusion et elle doit être accompagnée d'une copie d'un document apportant la preuve de la fusion. Ce document doit émaner de l'autorité compétente. Il peut, par exemple, s'agir d'un extrait de registre du commerce. La Partie contractante peut seulement exiger qu'une copie du document de fusion soit fournie; elle ne peut pas exiger l'original de ce document. Toutefois, elle peut exiger que cette copie soit certifiée conforme.

11.06 *Alinéa 1)d*). Lorsqu'un cotitulaire cède sa part dans un enregistrement, il peut, en vertu de la législation applicable, avoir besoin du consentement de chacun des autres cotitulaires. Le traité autorise les Parties contractantes à exiger la fourniture d'un document dans lequel ce consentement est donné.

11.07 *Alinéa 1)e*). Cet alinéa traite d'un changement de titulaire ne résultant ni d'un contrat ni d'une fusion. Dans un tel cas, la Partie contractante peut exiger que la requête indique le motif juridique du changement de titulaire (effet de la loi, décision judiciaire, etc.) et qu'elle soit accompagnée d'une copie d'un document visant à apporter la preuve de ce changement de titulaire. Bien que la Partie contractante ne puisse pas exiger que l'original de ce document soit fourni, elle peut exiger que la copie émane de l'autorité qui a établi le document ou qu'elle soit certifiée conforme.

11.08 *Alinéas 1)g) et h*). Les explications relatives à l'article 10.1)c) et d) valent également pour les présents alinéas (voir la note 10.03).

11.09 *Alinéa 1)i*). Cette disposition porte sur les conséquences d'une requête en inscription d'un changement de titulaire lorsque le changement concerne uniquement certains des produits ou des services énumérés dans l'enregistrement. Dans ce cas, l'office doit diviser l'enregistrement : l'enregistrement initial continue d'exister, sans qu'il soit fait mention des produits ou des services sur lesquels porte le changement de titulaire, et il est créé un enregistrement distinct au nom du nouveau titulaire pour ces produits ou services. Chaque Partie contractante est libre de décider comment l'enregistrement distinct doit être désigné. Elle peut, par exemple, lui attribuer le même numéro que celui de l'enregistrement initial, accompagné d'une lettre majuscule. Cela serait conforme à la pratique en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du protocole y relatif. L'alinéa 1)i) est applicable uniquement lorsqu'une Partie contractante autorise ce type de changement partiel de titulaire. Puisque le présent traité ne porte pas sur les conditions de fond relatives au changement de titulaire ou d'enregistrement, une Partie contractante est libre de refuser un changement partiel de titulaire et, par conséquent, de rejeter une requête en inscription de ce changement partiel de titulaire. Une Partie contractante qui accepte le principe d'un changement partiel de titulaire peut refuser un tel changement dans certains cas particuliers pour des motifs ayant trait à l'ordre public, par exemple, si la division des produits ou des services entre le titulaire initial et le nouveau titulaire risque de prêter à confusion ou est de nature à induire en erreur.

11.10 *Alinéa 2*). Les explications relatives à l'article 10.2) valent également pour le présent alinéa (voir la note 10.04)

11.11 *Alinéa 3*). Cet alinéa confère un caractère exhaustif à l'énumération des conditions applicables à la requête en inscription d'un changement de titulaire, énoncées aux alinéas 1) à 2) et à l'article 8, toujours sous réserve de la possibilité d'exiger la fourniture de preuves en vertu de l'alinéa 4). La liste des conditions énoncées aux points i) à iv) n'est pas exhaustive. Est par exemple prohibée la condition consistant à subordonner la recevabilité de la requête à la publication du changement de titulaire dans un ou plusieurs journaux. Comme le traité ne prévoit pas les conditions de fond régissant la validité du changement de titulaire, une Partie contractante peut imposer des conditions supplémentaires, par exemple, dans les cas de succession, de faillite ou de tutelle.

11.12 *Points i) à iii).* Les explications relatives aux points i), ii) et iii) de l'article 3.4) valent également pour ces points (voir les notes 3.25 à 3.27).

11.13 *Point iv).* Cette disposition ne traite pas de la question de la validité d'une cession en l'absence de transfert ou de cession simultanée de l'entreprise ou du fonds de commerce correspondant. Elle vise seulement à préciser que certaines conditions de fond ne sont pas applicables à la requête en inscription d'une cession. La question du transfert d'un fonds de commerce parallèlement à la cession des marques peut être traitée dans le cadre de la législation nationale. En ce qui concerne le transfert de l'entreprise correspondante, l'article 21 de l'Accord sur les ADPIC prévoit que le titulaire d'une marque enregistrée a le droit de la céder sans qu'il y ait nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la marque appartient.

*Notes relatives à l'article 12
(Rectification d'une erreur)*

12.01 *Alinéas 1) à 4).* Ces alinéas ont trait aux erreurs pouvant être attribuées au déposant ou au titulaire, ou à son mandataire.

12.02 *Alinéas 1)b), c) et d).* Les explications relatives à l'article 10.1)b), c) et d) valent également pour ces alinéas (voir les notes 10.02 et 10.03).

12.03 *Alinéa 2).* Cet alinéa confère un caractère exhaustif à l'énumération des conditions applicables à la requête en rectification d'une erreur, énoncées aux alinéas 1) et 2) et à l'article 8.

12.04 *Alinéa 4).* Si l'office a des raisons de supposer que ce qui est présenté comme une erreur à rectifier constitue en fait un changement de nom, d'adresse ou de titulaire, ou un autre acte, il peut exiger que des preuves soient fournies à des fins de précision.

12.05 *Alinéa 5).* Si les erreurs peuvent être attribuées à l'office, ce dernier peut adopter une procédure telle qu'une rectification *ex officio* ou, lorsque l'erreur est relevée par le déposant ou le titulaire, ou par son mandataire, une rectification à la suite d'une requête présentée par ces derniers dans une simple lettre.

12.06 *Alinéa 6).* Une Partie contractante n'est pas tenue d'accepter une requête en rectification d'une erreur qui ne peut pas être rectifiée en vertu de sa législation. Par exemple, si la législation d'une Partie contractante n'autorise pas le changement ou la modification éventuelle d'une marque après le dépôt d'une demande relative à son enregistrement, l'office de cette Partie contractante n'est pas tenue d'accepter, en vertu de l'article 12, une requête en changement ou en modification de la marque au motif que la marque contient une erreur d'orthographe ou d'une autre nature.

*Notes relatives à l'article 13
(Durée et renouvellement de l'enregistrement)*

13.01 Cette disposition dresse une liste limitative des conditions pouvant être appliquées à l'égard des requêtes en renouvellement.

13.02 *Alinéa 1)a*). Cet alinéa contient une liste limitative des indications et éléments qui peuvent être exigés pour le renouvellement. Le caractère limitatif de cette liste découle de l'alinéa 2). Elle représente le maximum de ce qui est exigible, et les Parties contractantes sont libres d'exiger un moins grand nombre d'indications ou éléments. Par exemple, elles peuvent accepter le renouvellement effectué par le simple paiement de la taxe de renouvellement, sans présentation d'une requête officielle.

13.03 *Point i*). Les observations faites à propos de l'article 3.1)a)i) sur la requête en enregistrement sont applicables à ce point (voir la note 3.02).

13.04 *Point iv*). Deux dates sont indiquées dans cette disposition parce que, selon la loi de certains pays, la durée initiale de l'enregistrement est calculée à compter de la date du dépôt de la demande dont est issu l'enregistrement tandis que, selon la loi d'autres pays, cette durée est calculée à compter de la date de l'enregistrement. Certaines Parties contractantes peuvent ne pas exiger l'indication d'une date si elles considèrent que l'indication du numéro de l'enregistrement donnée en vertu du point iii) suffit à permettre d'identifier l'enregistrement objet de la requête en renouvellement. En revanche, toute Partie contractante qui exige l'indication d'une date devra opter pour l'une des deux dates (celle du dépôt ou celle de l'enregistrement) et ne pourra pas exiger l'indication des deux.

13.05 *Point vii*). Les Parties contractantes sont libres de ne pas autoriser la limitation de la liste des produits ou des services dans le cadre de la requête en renouvellement. Dans ces Parties contractantes, la limitation de la liste des produits ou des services doit être demandée séparément, avant ou après le renouvellement.

13.06 *Alinéa 1)b*). Cette disposition n'interdit pas aux Parties contractantes d'imposer une taxe supplémentaire ou une taxe de renouvellement d'un montant plus élevé lorsque, en vertu de l'alinéa 1)a)vii), elles permettent que la limitation de la liste des produits ou des services soit faite dans la requête en renouvellement elle-même, et que la limitation est ainsi demandée. La seconde phrase de cette disposition montre clairement que, pour toute période de 10 ans, une Partie contractante n'a le droit d'exiger qu'une seule série de taxes.

13.07 *Alinéa 1)c*). La règle 9 traite du délai applicable pour la présentation de la requête en renouvellement et le paiement de la taxe de renouvellement.

13.08 *Alinéa 2*). Il ressort de cet alinéa que la liste de conditions énoncées à l'alinéa 1) et à l'article 8 est limitative, toujours sous réserve de la possibilité d'exiger la fourniture de preuves en vertu de l'alinéa 3), en cas de doute motivé.

13.09 Les exemples donnés à l'alinéa 2) ne sont pas limitatifs. Ils servent à illustrer les effets du traité en ce qui concerne certaines formalités qui semblent particulièrement inutiles et inopportunes au stade du renouvellement. On pourrait citer comme autres exemples la remise de l'original ou d'une copie du certificat d'enregistrement de la marque objet de la requête en renouvellement.

13.10 *Point i*). Il est interdit d'exiger la remise d'une reproduction ou de tout autre moyen d'identification (par exemple, la simple indication d'une marque publiée en caractères standard) de la marque objet de la requête en renouvellement, parce que cela serait superflu. La marque dont l'enregistrement est à renouveler est la même que celle qui a été enregistrée initialement (sinon, une nouvelle demande devrait être déposée) et les publications de

renouvellement ne doivent pas nécessairement contenir la marque (seul le numéro de l'enregistrement initial doit être indiqué, sans qu'il soit nécessaire de republier la reproduction de la marque). La pratique qui consiste à ne pas republier la marque est déjà suivie par plusieurs pays et elle présente des avantages aussi bien pour les titulaires d'enregistrements (taxe de renouvellement moins élevée, en particulier dans les cas où la nouvelle publication de la reproduction de la marque aurait dû être faite en couleur) que pour les offices (simplification des tâches administratives et réduction de la place occupée dans le bulletin officiel par les renouvellements). Aucune disposition du traité n'interdit aux Parties contractantes de republier, au moment de la publication du renouvellement, la reproduction de la marque telle qu'elle a été enregistrée, reproduction qui figure dans les dossiers de l'office. Ce qui leur est interdit, c'est d'exiger du titulaire qu'il remette une reproduction de la marque aux fins du renouvellement.

13.11 *Point ii*). Cette disposition repose sur le même principe que l'article 3.4)iv). Elle traduit la règle de l'indépendance des marques découlant de l'article 6 de la Convention de Paris. Par conséquent, le renouvellement de l'enregistrement d'une marque dans une Partie contractante ne peut être lié ou subordonné à l'enregistrement ou au renouvellement de l'enregistrement de cette marque dans une autre Partie contractante (voir la note 3.28).

13.12 *Point iii*). Il est entendu qu'aucune disposition du traité n'interdit aux Parties contractantes d'appliquer les conditions imposées par leur législation en ce qui concerne l'usage de la marque objet d'un enregistrement, sous réserve que ces conditions ne soient pas liées à la procédure de renouvellement de cet enregistrement.

13.13 *Alinéa 4*). La procédure relative au renouvellement d'un enregistrement ne peut prévoir un examen quant au fond. Le renouvellement d'un enregistrement suppose simplement une extension dans le temps d'un enregistrement existant. Les faits ayant déterminé l'enregistrement de la marque, tels qu'ils ont été vérifiés au cours de l'examen initial du signe, demeurent valables aux fins du renouvellement. Cela permet de s'assurer que les procédures de renouvellement restent aussi simples et peu onéreuses que possible. Rien n'empêche une Partie contractante de prévoir la radiation d'une marque du registre si des motifs de radiation ou d'invalidation nouveaux ou préexistants sont établis. Toutefois, cette procédure ne peut être liée à la procédure de renouvellement ni combinée avec celle-ci.

13.14 *Alinéa 5*). Cette disposition vise à harmoniser la durée initiale de l'enregistrement et la durée de chaque renouvellement. En ce qui concerne la durée initiale, les 10 ans proposés correspondent à la durée prévue dans la plupart des législations nationales.

13.15 Ni le traité ni le règlement d'exécution ne fixent la date à partir de laquelle est comptée la durée initiale de l'enregistrement ou du renouvellement (date de la demande, de la publication, de la décision de l'office, de l'enregistrement, etc.). Cette question est laissée à l'appréciation de la législation de chaque Partie contractante.

*Notes relatives à l'article 14
(Mesures en cas d'inobservation d'un délai)*

14.01 En vertu de cet article, les Parties contractantes sont tenues de prévoir un sursis en matière de délais. Ce sursis peut prendre la forme d'une prorogation du délai, d'une poursuite de la procédure ou d'un rétablissement des droits.

14.02 *Alinéa 1*). Les Parties contractantes doivent prévoir au moins une forme de sursis en cas d'inobservation d'un délai dans une procédure devant l'office, que ce délai soit fixé par l'office ou par voie réglementaire. Cette obligation ne s'applique qu'aux délais [inférieurs à] [ne dépassant pas] [six mois][trois mois], étant donné qu'il est de l'intérêt des tiers et de l'office que la procédure devant l'office se termine dans un délai raisonnable. Si le délai en question est de [six mois][trois mois] ou plus, la Partie contractante n'est pas tenue de prévoir un sursis, mais elle peut le faire.

14.03 Toute partie contractante est libre de prévoir tous les types de sursis visés aux points i), ii) et iii). Un sursis en vertu des points i) et ii) est subordonné uniquement au dépôt d'une requête conformément aux prescriptions de l'alinéa 1) et de la règle 10.1) et 2), et au paiement de toute taxe requise en vertu de l'alinéa 3). En conséquence, le déposant ou le titulaire ne peut être requis d'indiquer les motifs sur lesquels se fonde la requête. Par ailleurs, contrairement au rétablissement des droits selon le point iii), une Partie contractante n'est pas autorisée à subordonner l'octroi du sursis selon les points i) et ii) à une constatation selon laquelle la diligence requise a été exercée ou que l'inobservation n'était pas intentionnelle. Le sursis que toute Partie contractante est tenue de prévoir en vertu de l'alinéa 1) ne s'applique pas aux délais dans des procédures qui ne se déroulent pas devant l'office, par exemple des procédures devant un tribunal ou une commission de recours.

14.04 La prorogation d'un délai en vertu du point i) peut être demandée avant l'expiration du délai (conformément à la règle 10.1)i)). La possibilité de présenter une requête en prorogation d'un délai après l'expiration de ce délai n'est pas prévue, étant donné qu'une prorogation de délai demandée après l'expiration dudit délai a le même effet qu'une requête en poursuite de la procédure.

14.05 Les conditions applicables à la requête en prorogation d'un délai en vertu du point i) et au délai pour la présentation d'une requête sont indiquées à la règle 10.1). En ce qui concerne la requête en poursuite de la procédure visée au point ii), les conditions sont indiquées à la règle 10.2).

14.06 La poursuite de la procédure a pour effet que l'office poursuit la procédure engagée comme si le délai avait été respecté. Par ailleurs, l'office doit, si cela est nécessaire, rétablir les droits du déposant ou du titulaire en ce qui concerne la demande ou l'enregistrement en question.

14.07 *Point iii*). À la différence de la prorogation d'un délai ou de la poursuite du traitement d'une demande, pour que les droits en question soient rétablis, il faut que l'office ait constaté que l'inobservation du délai est intervenue bien que toute la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix de la Partie contractante, qu'elle n'était pas intentionnelle. L'interprétation des notions de "diligence requise" et de "caractère non intentionnel" relève de la législation et de la pratique de la Partie contractante. Les conditions et les délais applicables pour le dépôt d'une requête en rétablissement des droits sont indiqués à la règle 10.3).

14.08 *Alinéa 2*). Les exceptions à l'obligation de prévoir une procédure de sursis sont énoncées à la règle 10.4).

14.09 *Alinéa 4*). Cette disposition interdit à une Partie contractante d'imposer d'autres conditions que celles qui sont prévues aux alinéas 1) et 3). Le déposant ou le titulaire intéressé ne peut pas en particulier être tenu d'indiquer les motifs sur lesquels sa requête est fondée ou de présenter des preuves à l'office en ce qui concerne la prorogation du délai et la poursuite de la procédure prévues à l'alinéa 1.i) et ii). Toutefois, cette disposition permet à l'office d'exiger des preuves à l'appui des raisons indiquées, conformément à la règle 10.3)a)iii), en ce qui concerne le rétablissement des droits prévu à l'alinéa 1.iii). Les conditions énoncées à l'article 8 et dans les règles correspondantes 6, 7 et 10 doivent être respectées.

14.10 *Droits des tiers*. Ni le traité ni le règlement d'exécution ne régissent les droits, s'il en existe, qui ont été acquis par un tiers en ce qui concerne un acte qui a commencé, ou pour lequel des préparatifs effectifs et sérieux ont commencé, de bonne foi, au cours de la période comprise entre le moment où il y a eu perte des droits en raison de l'inobservation du délai considéré et la date à laquelle ces droits ont été rétablis. Ces droits restent du ressort de la législation de la Partie contractante intéressée.

Notes relatives à l'article 15
(Obligation de se conformer à la Convention de Paris)

15.01 Aucune disposition du traité ne permet aux Parties contractantes de déroger aux obligations qui leur incombent les unes envers les autres en vertu de la Convention de Paris.

15.02 De même, aucune disposition du traité ne permet de déroger aux droits dont jouissent les déposants et les titulaires en vertu de la Convention de Paris.

Notes relatives à l'article 16
(Marques de services)

16.01 Selon l'article 6*sexies* de la Convention de Paris, les pays parties à cette convention sont tenus de protéger les marques de services mais sont libres de ne pas les enregistrer. L'article 16 du TLT signifie que, en devenant Parties contractantes du traité, ces pays ont l'obligation d'enregistrer les marques de services et d'appliquer à ces marques toutes les dispositions de la Convention de Paris applicables aux marques de produits. Il s'agit notamment des dispositions suivantes :

- l'article 2, qui porte sur le traitement national pour les ressortissants des pays de l'Union de Paris;
- l'article 3, qui assimile certaines catégories de personnes aux ressortissants des pays de l'Union de Paris;
- l'article 4A à D, qui traite du droit de priorité;
- l'article 5C et D, qui traite du défaut d'utilisation d'une marque, de l'emploi d'une marque sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, de l'emploi de la marque par des copropriétaires, ainsi que des signes et mentions;
- l'article 5*bis*, qui traite du délai de grâce pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits;
- l'article 6, qui traite des conditions d'enregistrement et de l'indépendance de la protection de la même marque dans différents pays;

- l'article 6*bis*, qui traite des marques notoirement connues;
- l'article 6*ter*, qui traite des interdictions relatives aux emblèmes d'État, signes officiels de contrôle et emblèmes d'organisations intergouvernementales;
- l'article 6*quater*, qui traite de la question de la cession de la marque;
- l'article 6*quinquies*, qui traite de la protection des marques enregistrées dans un pays de l'Union de Paris dans les autres pays de cette union;
- l'article 6*septies*, qui traite de l'enregistrement de marques effectués par l'agent ou le représentant du titulaire sans l'autorisation de celui-ci;
- l'article 7, qui traite de la nature du produit portant la marque;
- l'article 9, qui traite de la saisie à l'importation, etc., des produits portant illicitement une marque;
- l'article 10*ter*, qui traite des recours légaux et du droit d'agir en justice;
- l'article 11, qui traite de la protection temporaire à certaines expositions internationales;
- l'article 12, qui traite des services nationaux spéciaux pour la propriété industrielle.

16.02 L'article 7*bis* de la Convention de Paris ne figure pas dans la liste ci-dessus car, en vertu de l'article 2.2)b), le TLT ne s'applique pas aux marques collectives, qu'elles portent sur des produits ou des services.

Notes relatives à l'article 17
(Requête en inscription d'une licence)

17.01 Cet article prévoit une liste maximum d'indications et d'éléments qu'une Partie contractante peut exiger en ce qui concerne une requête en inscription d'une licence. Il est entendu qu'une Partie contractante 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.

17.02 *Alinéa 1*). 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.

17.03 *Points i) à vi*). En ce qui concerne l'indication du nom et de l'adresse, la règle 2 (*Indication du nom et de l'adresse*) serait applicable.

17.04 *Points ii), iii), v) et vi*). L'article 4.2) 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.

17.05 *Points v) et vi*). Il est tenu compte du fait que l'article 17.2)b) permet au preneur de licence de présenter, indépendamment du titulaire, une requête en inscription d'une licence et que, en vertu de l'article 4.2), les Parties contractantes peuvent exiger de toute personne n'ayant ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son

territoire qu'elle se fasse représenter par un mandataire ou qu'elle fasse élection de domicile. C'est pourquoi les Parties contractantes peuvent aussi exiger que la requête contienne des renseignements relatifs au mandataire du preneur de licence ou à l'élection de domicile.

17.06 *Le point vii)* permet 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 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.

17.07 *Le point viii)* permet 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), qui permet une demande similaire en ce qui concerne les demandes d'enregistrement de marques.

17.08 *Point xi)*. La définition de la "licence exclusive" et celles de la "licence non exclusive" et de la "licence unique" figurent à l'article 1.xiii) à xv). 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.

17.09 *Le point xii)* permet 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 que la mention explicite de cette partie du territoire.

17.10 *Point xiii)*. Les Parties contractantes peuvent exiger que la requête indique la période pour laquelle la licence est concédée ou précise que la licence est concédée pour une durée illimitée. Si la licence est concédée pour une durée limitée mais qu'elle est renouvelée ou prolongée automatiquement, elle sera considérée comme ayant été concédée pour une durée limitée. Il appartiendra alors aux parties d'informer l'office de tout renouvellement ou prolongement ultérieur de la licence.

17.11 *Le point xiv)* permet à une Partie contractante d'exiger une signature, qui peut être celle du titulaire ou de son mandataire ou, dans certaines conditions énoncées à l'alinéa 2)b), celle du preneur de licence ou de son mandataire. Les dispositions de l'article 8 (Communications) et les règles correspondantes s'appliquent aussi aux signatures relatives aux requêtes en inscription d'un contrat de licence, sans préjudice de toute disposition figurant au chapitre II (Licences de marques).

17.12 *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). Par exemple, certains pays exigent que tous les cotitulaires signent l'accord de licence, alors que d'autres admettent qu'un seul des cotitulaires peut concéder une licence pour la marque enregistrée. Par conséquent, contrairement à ce que prévoit l'article 11.1)d), la question de savoir si tous les cotitulaires doivent consentir à l'inscription de la licence relève de la législation applicable des Parties contractantes. 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 cotitulaire 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).

17.13 *Alinéa 2)a*). Dans le souci de simplifier autant que possible les exigences de forme relatives à l'inscription des licences, les Parties contractantes peuvent uniquement exiger la signature du titulaire de l'enregistrement ou de son mandataire si la requête est déposée par le titulaire lui-même. La signature du titulaire suffit à attester que celui-ci a effectivement consenti à cette inscription. L'attention est appelée sur l'obligation d'appliquer l'article 8.4), qui interdit d'exiger qu'une signature ou un sceau soit attesté, reconnu conforme par un officier public, authentifié, légalisé ou certifié d'une autre manière.

17.14 *Alinéa 2)b*). Cette disposition permet au preneur de licence de présenter la requête en inscription indépendamment du titulaire, par exemple, si le titulaire ne veut pas avoir à acquitter les taxes d'inscription ou si, après avoir conclu le contrat de licence, il refuse d'inscrire celui-ci pour quelque raison que ce soit. Les documents énumérés dans cet alinéa peuvent remplacer la signature du titulaire sur la requête. La partie requérante peut déposer l'un quelconque de ces documents. La liste est inspirée de la liste figurant à l'article 11.1)b) relative aux exigences de forme pour l'inscription d'un changement de titulaire résultant d'un contrat, tout en tenant compte de la différence qualitative qui existe entre un transfert total de propriété et une simple cession de droits sous licence. Dans la mesure où le sous-alinéa b) n'indique que les cas où un office est tenu d'accepter une requête signée par un preneur de licence ou son mandataire, un office est libre d'accepter une telle requête même si l'extrait mentionné au point i) n'est pas certifié conforme, ou si la requête n'est accompagnée d'aucun document. Toutefois, en ce qui concerne le point ii), la déclaration de licence doit être signée à la fois par le titulaire et par le preneur de licence, ou par leurs mandataires. Un formulaire correspondant à la déclaration figure dans le règlement d'exécution.

17.15 *Alinéa 3*). 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 auxquels se rapporte la requête.

17.16 *L'alinéa 4*) est conforme à la démarche adoptée aux articles 10.1)d) et 11.1)h), 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, au sens de l'article 17.1) doit être indiquée 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 soient 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.

17.17 *Alinéa 5*). 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 les notes 20.02 et 20.03).

17.18 À titre d'exemple, il est mentionné dans cet alinéa certains éléments d'information dont la communication à un office paraît généralement, du point de vue des parties à un contrat de licence, trop contraignante (points i) et ii)) ou de nature à révéler des renseignements commerciaux confidentiels (points ii) et iii)). Il est à noter, cependant, que l'alinéa 5) 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.

17.19 *Alinéa 7*). L'article 17 et le formulaire de requête type figurant dans le règlement d'exécution 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. Il convient de noter que, dans ce contexte, la règle 8 (*Moyens d'identifier une demande en l'absence de son numéro*), serait applicable.

*Notes relatives à l'article 18
(Requête en modification ou radiation de l'inscription d'une licence)*

18.01 Lorsque l'inscription d'une licence a été effectuée, elle peut par la suite faire l'objet d'une requête en modification ou en radiation. C'est pourquoi l'article 18 prévoit que l'article 17 et le formulaire de requête type figurant dans le règlement d'exécution sont applicables, *mutatis mutandis*, aux requêtes en modification ou en radiation de l'inscription d'une licence.

*Notes relatives à l'article 19
(Effets du défaut d'inscription d'une licence)*

19.01 *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.

19.02 *Alinéa 2)a*). 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.

19.03 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 abordé dans le traité. 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), les Parties contractantes ont la faculté de prévoir que le preneur d'une licence non inscrite ne peut obtenir des 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.

19.04 La question de savoir si le preneur d'une licence non inscrite doit avoir le droit, si la licence n'est pas inscrite, 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/CE/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 cette disposition 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 favorables à la disposition ont souligné que, 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, cela serait à l'avantage des contrefacteurs, qui pourraient échapper à toute poursuite dans le cas où la seule personne subissant un préjudice du fait de l'usage non autorisé de la marque est le preneur de licence. Du point de vue des contrefacteurs, il ne devrait y avoir aucune différence selon 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 que la marque soit protégée et cela peut être vérifié à partir du registre des marques.

19.05 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 est inscrite, une telle disposition ne devrait pas nécessairement être interprétée comme signifiant que le preneur d'une licence non inscrite ne peut pas obtenir de dommages-intérêts à la suite d'une contrefaçon de la marque objet de la licence. Cette disposition aurait néanmoins des conséquences, en cas de cession d'un enregistrement après la conclusion de la licence, parce que le preneur d'une licence non inscrite ne pourrait pas opposer cette licence au cessionnaire. Cela n'est pas interdit par l'alinéa 2) qui ne traite que d'un point précis, 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.

19.06 *Alinéa 2)b).* Le sous-alinéa b) tient compte des législations qui interdisent expressément au preneur d'une licence non inscrite d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire et d'obtenir des dommages-intérêts. C'est pourquoi,

même si la disposition figurant au sous-alinéa a) demeure en tant que principe général, le sous-alinéa b) précise qu'elle est sans effet sur les législations de ce type. Par contre, les législations qui peuvent être interprétées comme permettant au preneur d'une licence non inscrite d'intervenir dans une procédure pour contrefaçon et d'obtenir des dommages-intérêts relèvent du sous-alinéa a), c'est-à-dire qu'elles devront être interprétées en conséquence.

*Notes relatives à l'article 20
(Usage d'une marque au nom du titulaire)*

20.01 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. L'article 20 ne concerne que les cas où l'usage par une personne autre que le titulaire est avantageux pour le titulaire. Il ne porte pas sur la question de savoir dans quelles circonstances le titulaire peut être tenu pour responsable en ce qui concerne un tel usage.

20.02 Il convient de noter qu'il est généralement admis, en droit des marques, que l'enregistrement des marques qui ne sont pas utilisées pendant une certaine période est susceptible de radiation. Par exemple, l'article 19.1 de l'Accord ADPIC autorise les Membres de l'OMC à radier l'enregistrement des marques 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, 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 reconnu aux fins du maintien de l'enregistrement de la marque.

20.03 L'article 20 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. En ce sens, l'article 20 va plus loin que l'article 19.2 de l'Accord sur les ADPIC.

20.04 Cependant, l'article 20 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 la qualité reste entière.

20.05 L'article 20 s'appliquerait qu'une licence existe ou non et, si une licence existe, qu'elle soit inscrite ou non. Par conséquent, il suffit que le titulaire consente à l'usage de sa marque pour bénéficier 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. Autrement dit, tout usage de la marque par un tiers, auquel le titulaire consent, doit être considéré comme un usage par le titulaire.

*Notes relatives à l'article 21
(Indication de la licence)*

21.01 L'article 21 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 sur l'emballage, ou l'indication en liaison avec la prestation de services ou encore dans toute publicité concernant les produits ou les services en question. 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.

21.02 L'article 21 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 partielle ou totale de l'enregistrement de la marque. La pérennité 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 20 qui figure à la fin de l'article 21), 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 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 y était tenu par la législation de 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 d'indication de la licence, ou l'irrégularité constatée dans une telle indication, ne saurait constituer un argument en faveur du défendeur lors d'une procédure en contrefaçon, même si cette indication est obligatoire en vertu de la législation applicable. En définitive, l'article 21 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 l'indication d'une licence, ne puisse avoir d'effet sur les droits attachés aux marques.

*Notes relatives à l'article 22
(Règlement d'exécution)*

22.01 *Alinéa 3)a*). Dans le projet de règlement d'exécution révisé qui fait l'objet du document SCT/12/3, aucune règle n'est indiquée comme ne pouvant être modifiée qu'à l'unanimité.

*Notes relatives à l'article 23
(Assemblée)*

23.01 *Alinéa 1)a*). Cette disposition établit une assemblée des Parties contractantes. Aux termes de l'article 1.xvi), on entend par "Partie contractante" tout État ou toute organisation intergouvernementale partie au traité.

23.02 *Alinéa 2)i*). En vertu de cette disposition l'assemblée peut, par exemple, établir des recommandations concernant l'interprétation des articles du traité.

23.03 *Alinéa 4)b)ii*). La question de savoir si une organisation intergouvernementale doit voter ou si ses États membres doivent le faire relève de la décision de l'organisation concernée et des États qui en sont membres. La troisième phrase de ce point est destinée à garantir que deux organisations intergouvernementales ayant en commun un ou plusieurs États ne puissent pas toutes deux participer au même vote à la place de leurs États membres.

*Notes relatives à l'article 24
(Bureau international)*

24.01 Cet article est une disposition classique des traités de l'OMPI.

*Notes relatives à l'article 25
(Révisions et modification; protocoles)*

25.01 *Alinéa 2*). Les seuls articles qui peuvent être modifiés par l'assemblée sont les articles 23 et 24, qui traitent de l'assemblée et du Bureau international.

25.02 *Alinéa 4*). Cet alinéa permettrait de poursuivre l'harmonisation dans le domaine des marques sans avoir à réviser ou à modifier le traité lui-même. Un protocole adopté en vertu de cet article pourrait porter sur des questions que le traité actuellement à l'étude n'aborde pas, par exemple les marques collectives, les marques de certification et les marques de garantie.

*Notes relatives à l'article 26
(Conditions et modalités pour devenir partie au traité)*

26.01 *Alinéa 1)ii*). Les organisations intergouvernementales visées par cette disposition sont, par exemple, l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO), l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) et les Communautés européennes (CE).

26.02 *Alinéa 1)iv*). Les États membres de l'OAPI, par exemple, seraient visés par cette disposition.

26.03 *Alinéa 1)v*). Cette disposition s'appliquerait, par exemple, à un État du Benelux.

26.04 *Alinéa 3)a)iv*). L'effet de cette disposition est qu'un État partie à une organisation intergouvernementale visé à l'alinéa 1)iv) deviendrait lié par le traité, au plus tôt, trois mois après la date d'adhésion de cette organisation au traité.

*Notes relatives à l'article 27
(Entrée en vigueur; clôture du Traité sur le droit des marques de 1994)*

27.01 *Alinéas 1) et 2*). Le traité n'entre pas en vigueur même lorsque cinq États visés à l'article 26.1)i), iii), iv) ou v) ont déposé leur instrument d'adhésion ou de ratification si l'instrument déposé n'a pas de date de prise d'effet conformément à l'article 26.3). Lorsqu'un État est lié par une organisation intergouvernementale, son adhésion ou ratification est prise en considération seulement à compter de la date à laquelle l'organisation intergouvernementale par laquelle il est lié a elle-même déposé son instrument d'adhésion ou de ratification. Par exemple, si cinq États membres de l'OAPI déposent leur instrument d'adhésion ou de ratification, l'entrée en vigueur du traité dépendra de l'éventuel dépôt par l'OAPI elle-même de son instrument d'adhésion ou de ratification en vertu de l'article 26.3)a)ii).

27.02 Il convient de noter que l'instrument d'adhésion ou de ratification d'une organisation intergouvernementale ne prend effet que lorsque tous les États membres de cette organisation sont membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

*Notes relatives à l'article 28
(Réserves)*

28.01 *Alinéa 1*). L'alinéa 1) permet de formuler une réserve en ce qui concerne les marques associées, les marques défensives et les marques dérivées. Ces types spéciaux de marque, en l'absence d'une telle réserve, seraient régis par le traité et le règlement d'exécution. La raison d'être d'une telle réserve est que les types spéciaux de marque en question peuvent être régis par des dispositions particulières de la législation des Parties contractantes, en particulier pour ce qui est du contenu de la demande et de la division d'une demande ou d'un enregistrement, qui ne sont pas compatibles avec le traité et son règlement d'exécution.

28.02 Le principe de la marque associée est qu'une marque identique ou similaire à une marque déjà enregistrée par la même personne et utilisée pour des produits ou des services identiques ou similaires ne peut être enregistrée qu'à titre de marque associée. La principale conséquence de ce type d'enregistrement est que des marques associées ne peuvent pas être cédées séparément parce que leur similitude est telle qu'il y aurait risque de confusion si elles appartenaient à des personnes différentes.

28.03 Le concept de la marque défensive sert dans certains pays à la protection des marques notoires. Lorsqu'une marque enregistrée a atteint la notoriété parmi les consommateurs pour les produits ou les services auxquels elle s'applique, son propriétaire peut obtenir l'enregistrement de la même marque pour des produits ou des services relevant d'autres classes de la classification de Nice, même s'il n'utilise pas et n'a pas l'intention d'utiliser la marque pour ces autres produits ou services. Dans d'autres pays, il existe un concept différent de marque défensive : en plus de la marque qu'il veut protéger, le propriétaire demande l'enregistrement de marques similaires pour s'assurer une large protection à l'égard de marques similaires.

28.04 La notion de marque dérivée signifie que le propriétaire d'une marque enregistrée peut ultérieurement déposer, pour une marque présentant les mêmes caractères distinctifs principaux que la marque déjà enregistrée, avec des variations mineures ou qui concernent des éléments secondaires de la marque, une ou plusieurs demandes d'enregistrement pour des produits ou des services identiques à ceux qui sont couverts par l'enregistrement initial. Ces demandes ultérieures seront enregistrées en tant que marques dérivées, lesquelles, à l'instar des marques associées, ne peuvent être cédées séparément.

II. NOTES RELATIVES AU PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION REVISE

Notes relatives à la règle 2 (Indication du nom et de l'adresse)

R.2.01 *Alinéa 1)a*). Les mots “toute Partie contractante peut exiger” qui figurent dans la partie liminaire de cet alinéa indiquent que toute Partie contractante est libre d'exiger moins d'indications ou d'éléments que ceux qui sont mentionnés dans cette règle.

R2.02 C'est au législateur de la Partie contractante de décider si le nom de famille ou le nom principal doit précéder ou suivre le prénom ou le nom secondaire.

R2.03 *Alinéa 1)b*). Afin de faciliter la procédure administrative devant l'office, le cabinet d'avocats ou de conseils en propriété industrielle non doté de la personnalité morale ne doit indiquer son nom que de la manière dont celui-ci est habituellement utilisé.

R2.04 *Alinéa 2)b*). Cette disposition ne vise pas à régler la question de savoir qui a le droit d'être un déposant. Par conséquent, en ce qui concerne les déposants, elle n'est applicable que si la législation d'une Partie contractante autorise le dépôt des demandes par plusieurs déposants.

R2.05 *Alinéa 2)c*). Il n'est pas obligatoire d'indiquer un numéro de téléphone ou de télécopieur ou une adresse de messagerie électronique. Il est toutefois recommandé de le faire, pour que l'office d'une Partie contractante puisse se mettre en rapport avec les parties intéressées par le moyen de communication le plus efficace.

Notes relatives à la règle 3 (Précisions relatives à la demande)

R3.01 *Alinéa 1*). Une marque qui consiste en un mot, une lettre ou un chiffre ou en une combinaison de ces éléments, et qui ne présente pas un graphisme spécial, est généralement enregistrée et publiée par l'office intéressé dans les caractères standard qu'il utilise. Aucun office n'est tenu d'enregistrer et de publier une marque dans les caractères utilisés dans la demande si ces caractères ne correspondent pas à ceux qui sont considérés comme des caractères standard par cet office.

R3.02 *Alinéa 2*). Le nombre des reproductions qui peuvent être exigées comprend la reproduction qui figure dans la demande. Par conséquent, si, en application du sous-alinéa a)ii), une seule reproduction peut être exigée et si la demande contient la reproduction de la marque, il ne peut être demandé d'autre reproduction; si, en application du sous-alinéa a)i), cinq reproductions peuvent être exigées et si la demande contient la reproduction de la marque, il peut être demandé de fournir quatre autres reproductions.

R3.03 Le *sous-alinéa a*) vise le cas où la marque ne contient pas de déclaration indiquant une revendication de couleur. Si le déposant ne souhaite pas que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'Office de la Partie contractante intéressée, cinq reproductions au maximum (en noir et blanc) peuvent être exigées (point i)); autrement, une seule reproduction en noir et blanc peut être exigée (point ii)).

R3.04 *Le sous-alinéa b)* vise le cas où la demande contient une déclaration indiquant que le déposant revendique des couleurs. Dix reproductions au maximum (cinq en couleur et cinq en noir et blanc) peuvent être exigées.

R3.05 *L'alinéa 2)* ne traite pas des questions de dimension et de qualité des reproductions. En ce qui concerne la qualité, voir la dernière phrase de la note 3.12 relative à l'article 3.1a)xii).

R3.06 *Alinéa 3)a)*. Les mots "doit consister" montrent clairement que le déposant ne peut pas déposer auprès de l'office un spécimen de la marque tridimensionnelle en lieu et place des reproductions en deux dimensions de cette marque. Toutefois, toute Partie contractante peut accepter que le déposant fournisse aussi un spécimen en sus des reproductions en deux dimensions. Lorsqu'une Partie contractante autorise la transmission de communications par des moyens électroniques, d'autres techniques peuvent être disponibles pour remplir les conditions relatives à la reproduction.

R3.07 *L'alinéa 3)b)* permet au déposant de fournir, aux fins de la reproduction d'une marque tridimensionnelle, une seule vue ou plusieurs vues différentes de la marque. Toutefois, cette disposition n'impose aux Parties contractantes aucune obligation en ce qui concerne le nombre de vues à publier. Une Partie contractante est donc libre de prévoir qu'une seule vue de la marque tridimensionnelle sera publiée et, dans ce cas, elle peut exiger que, lorsque le déposant fournit plusieurs vues différentes, il indique laquelle doit être publiée par l'office. Si le déposant ne donne pas cette indication, l'office pourra l'inviter à le faire ou choisir d'office l'une des vues.

R3.08 *Alinéa 3)c) et d)*. Ces dispositions traitent des cas dans lesquels l'office d'une Partie contractante considère que les reproductions fournies ne font pas apparaître suffisamment les détails d'une marque tridimensionnelle.

R3.09 *Alinéa 3)e)*. Il ressort clairement de cette disposition que, en ce qui concerne la couleur, pour les marques tridimensionnelles, le nombre des reproductions de chaque vue est le même que pour les marques en deux dimensions et que la partie de la disposition relative aux caractères standard n'est pas applicable aux marques tridimensionnelles.

R3.10 *Alinéa 6)*. Une Partie contractante peut subordonner l'obtention de prorogations du délai minimum de six mois à diverses conditions, telles que, éventuellement, le paiement de taxes ou la fourniture de documents ou d'indications expliquant la raison pour laquelle l'usage effectif n'a pas commencé.

*Notes relatives à la règle 4
(Précisions relatives à la constitution d'un mandataire
et à l'élection de domicile)*

R4.01 *Alinéa 1)*. Dans l'éventualité où d'autres adresses ont été indiquées à l'office, seule l'adresse du mandataire sera considérée comme le domicile élu. Si cette adresse n'est pas sur le territoire de la Partie contractante, celle-ci peut, conformément à l'article 4.1a)ii), exiger que l'adresse indiquée par le mandataire soit sur un territoire prescrit par elle. L'alinéa 1) n'empêche pas une Partie contractante d'exiger qu'un mandataire indique une adresse sur son territoire aux fins des notifications.

R4.02 Le délai de deux mois prévu pour les personnes résidant à l'étranger tient compte du fait que l'acheminement du courrier par voie postale est généralement plus long entre deux pays qu'à l'intérieur d'un même pays. Ces délais d'un mois et de deux mois commencent à courir à la date à laquelle, en application de l'article 4.3)d), une communication est remise à l'office d'une Partie contractante sans le pouvoir requis. Ni le traité ni le règlement d'exécution ne prévoient que cet office est tenu d'envoyer une notification demandant que le pouvoir manquant lui soit remis.

*Notes relatives à la règle 5
(Précisions relatives à la date de dépôt)*

R5.01 *Alinéa 1*). Le délai spécial prévu pour les déposants résidant à l'étranger est considéré comme justifié non seulement parce que l'acheminement par voie postale est plus long pour le courrier en provenance de l'étranger que pour le courrier expédié dans le pays, mais aussi parce qu'il convient de donner au mandataire local le temps de communiquer avec le déposant résidant à l'étranger. Lorsque le déposant a un mandataire, l'invitation mentionnée à l'alinéa 1) est envoyée à celui-ci à la place, ou en plus, du déposant.

R5.02. La dernière phrase de l'alinéa 1) vise à indiquer clairement que, si l'office n'envoie pas l'invitation requise, le déposant n'en reste pas moins tenu de satisfaire à toutes les conditions applicables visées à l'article 5 du traité. En effet, le défaut d'invitation peut être imputable, par exemple, à l'impossibilité pour l'office d'entrer en contact avec le déposant ou à une grève générale. Quelles que soient les circonstances, il en résultera finalement qu'aucune date de dépôt ne sera attribuée à la demande.

R5.03 *Alinéa 2*). L'expression "est considérée comme n'ayant pas été déposée" doit être interprétée comme couvrant aussi le cas dans lequel une Partie contractante considère la demande comme retirée ou abandonnée.

R5.04 La dernière phrase de l'alinéa 2) ne fait obligation à aucune Partie contractante de rembourser les taxes payées en relation avec le dépôt de la demande.

R5.05 *Alinéa 4*). L'office de chaque Partie contractante devra, dans la mesure du possible, avertir rapidement l'expéditeur en cas de réception d'une télécopie illisible ou d'une communication électronique incomplète. Il pourra le faire, par exemple, au moyen d'un système de réexpédition automatique par télécopie ou courrier électronique.

*Notes relatives à la règle 6
(Précisions relatives à la signature visée à l'article 8.4))*

R6.01 *Alinéa 1*). Cette disposition s'applique à la signature de toute personne physique, y compris au cas où une personne physique signe au nom d'une personne morale. Le point ii) s'applique en particulier dans le cas où une personne physique signe au nom d'une personne morale.

R6.02 *Alinéa 4*). Cet alinéa s'applique aux cas où, par exemple, des communications sont déposées par télécopie, ce qui revient à déposer des communications sur papier sur lesquelles apparaît la représentation graphique de la signature manuscrite. Il s'applique aussi aux communications transmises par télécopie à un terminal d'ordinateur et sur lesquelles apparaît la représentation graphique de la signature manuscrite. Conformément à l'article 8.5) et à la règle 7.1), une Partie contractante peut, en toute hypothèse, exiger que soit déposé l'original du document transmis, sur lequel figure la signature originale. En outre, lorsque l'office peut raisonnablement douter de l'authenticité d'une signature, il peut demander des preuves en vertu de l'article 8.4)c) (voir la note 8.14). Une signature peut être exigée pour toute communication. En ce qui concerne les termes "forme électronique" et "moyens de transmission électroniques", on se reportera aux explications relatives à la règle 8.1) (voir la note R8.02).

R6.03 *Alinéa 5*). Cet alinéa s'applique aux signatures des communications déposées sous forme électronique qui ne sont pas couvertes par les dispositions de l'alinéa 4) parce que la signature n'y apparaît pas sous forme de représentation graphique. Une "signature sous forme électronique" pouvant être exigée en vertu de cette disposition peut être, par exemple, une signature sous forme électronique ou numérique attachée ou logiquement associée à un enregistrement électronique, qui peut servir à identifier le signataire de l'enregistrement électronique et à indiquer qu'il approuve l'information figurant dans cet enregistrement. Une Partie contractante peut en outre exiger qu'une signature sous forme électronique soit spécifiquement liée au signataire, permette d'identifier le signataire, soit créée par des moyens dont le signataire est seul à avoir le contrôle et soit liée à l'information contenue dans l'enregistrement électronique de telle manière que toute modification ultérieure des données soit détectable. Il peut s'agir aussi d'un moyen d'auto-identification consistant en un numéro d'identification personnelle (NIP) et un mot de passe.

R6.04 Le domaine des communications électroniques évolue rapidement et les avancées futures devront être prises en compte dans le règlement d'exécution et non dans le traité. Exemple de législation récente, la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques donne une définition des termes "signature électronique" et "signature électronique avancée". On entend par "signature électronique" une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification. On entend par "signature électronique avancée" une signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes : a) être liée uniquement au signataire; b) permettre d'identifier le signataire; c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. Une approche différente est adoptée dans les règles de procédure (*Rules of Practice*) des États-Unis d'Amérique concernant les marques. La règle 2.193)c)1)iii) stipule en effet que lorsque le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque par voie électronique est autorisé ou exigé, la personne qui signe la demande doit, soit A) placer un symbole composé de chiffres ou de lettres, ou de chiffres et de lettres, entre deux barres obliques avant dans le champ réservé à la signature du dépôt électronique, soit B) signer la déclaration authentifiée au moyen d'une autre forme de signature électronique spécifiée par le directeur.

*Notes relatives à la règle 7
(Précisions relatives aux communications)*

R7.01 *Alinéa 2*). Il convient de noter que, lorsqu'une demande ne remplit pas l'une des conditions d'attribution d'une date de dépôt prévues à l'article 5 et qu'une invitation a été envoyée en vertu de la règle 5.1), l'office d'une Partie contractante peut considérer la demande comme n'ayant pas été déposée sans avoir à envoyer une seconde invitation à formuler des observations si le déposant n'a pas répondu à la première.

R7.02 *Alinéa 2)b*). Lorsqu'une communication n'est pas conforme aux dispositions de l'article 8.2), par exemple si elle n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'office, celui-ci n'est pas tenu de notifier ce fait au déposant, au titulaire ou à une autre personne intéressée mais il en a la faculté.

R7.03 *Alinéa 3)a*). Le terme "refus" désigne aussi toute sanction équivalente au rejet de la demande, par exemple le fait que la demande soit considérée comme non déposée, abandonnée ou retirée. Le numéro d'enregistrement ou autre indication visé dans cet alinéa peut être exigé pour la saisie de données. Dans le cas d'une communication électronique, ce peut être un numéro personnel d'identification (PIN) ou un certificat numérique comportant un numéro d'enregistrement.

R7.04 *Alinéa 3)b*). Il ne peut pas y avoir de notification en vertu de l'alinéa 2)a) lorsque les indications permettant à l'office de se mettre en relation avec le déposant, le titulaire ou une autre personne intéressée n'ont pas été fournies. Dans ce type de situation la Partie contractante peut, après un délai raisonnable, appliquer les sanctions prévues dans sa législation.

*Notes relatives à la règle 9
(Précisions relatives à la durée et au renouvellement)*

R9.01 La règle 9 reprend les dispositions figurant à l'article 5*bis* de la Convention de Paris, concernant l'obligation d'accorder un délai de grâce d'au moins six mois pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle et la possibilité d'exiger le paiement d'une surtaxe dans ce cas.

R9.02 La règle 9 est plus détaillée que l'article 5*bis* de la Convention de Paris dans la mesure où elle prévoit un délai de grâce non seulement pour le paiement des taxes prescrites pour le renouvellement de l'enregistrement d'une marque, mais également pour la présentation d'une requête en renouvellement devant l'office. À cet égard, une Partie contractante serait tenue d'accepter une requête en renouvellement d'un enregistrement même si cette requête est déposée après la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, à savoir la date d'expiration de l'enregistrement. La Partie contractante peut fixer un délai (délai de grâce) à cet effet, mais ce délai ne peut être inférieur à six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement doit être effectué. La question du statut de l'enregistrement au cours du délai de grâce et celle de la reconnaissance des droits éventuellement acquis par des tiers au cours de cette période sont laissées à l'appréciation de la législation applicable des Parties contractantes.

R9.03 La règle 9 établit aussi un délai minimal au cours duquel la requête en renouvellement peut être présentée *avant* la date à laquelle le renouvellement doit être effectué. Il s'agit de s'assurer que les propriétaires de marques pourront présenter leurs requêtes en renouvellement dans un délai suffisant avant l'expiration des enregistrements correspondants, afin d'assurer la continuité de leurs droits découlant de ces enregistrements.

R9.04 Si la législation d'une Partie contractante prévoit que l'office doit informer le titulaire de la date à laquelle son enregistrement doit être renouvelé, les conséquences du défaut d'information du titulaire peuvent être prescrites par la législation nationale applicable.

Notes relatives à la règle 10
(Prescriptions relatives aux mesures applicables en cas d'inobservation d'un délai)

R10.01 *Alinéa 3*). À la différence d'une requête en prorogation d'un délai ou en poursuite de la procédure, une Partie contractante peut exiger que la requête en rétablissement des droits indique les raisons de l'inobservation d'un délai. Une Partie contractante est libre d'exiger que toutes les conditions soient remplies dans le délai prescrit à l'alinéa 3)b). À cet égard, elle peut exiger que ces conditions soient remplies au moment où la requête est présentée; elle peut aussi autoriser le déposant, le titulaire ou un tiers à remplir ces conditions après avoir présenté la requête mais dans un délai prescrit. L'alinéa 3)b) reconnaît à toute Partie contractante la liberté de fixer un délai absolu pour les requêtes en rétablissement des droits. Ce délai ne peut toutefois pas être inférieur à [] mois à compter de la date d'expiration du délai initial.

R10.02 *Alinéa 4*). Cette disposition énumère les procédures à propos desquelles une Partie contractante n'est pas tenue de prévoir la prorogation d'un délai, la poursuite de la procédure ou le rétablissement des droits en vertu de l'article 14, tout en ayant la faculté.

R10.03 *Point i*). Une Partie contractante n'est pas tenue d'accorder plus d'un sursis en vertu de l'article 14, bien qu'elle soit autorisée à le faire. De même, elle n'est pas tenue, en vertu de l'article 14.1)ii), d'accorder la poursuite de la procédure après qu'une prorogation du délai considéré a déjà été accordée en vertu de l'article 14.1)i). Un deuxième sursis ou un sursis ultérieur qui est accordé n'est pas régi par l'article 14.1) ou par la règle 10, si bien qu'une Partie contractante est autorisée à accorder des prorogations plus courtes que celles qui sont prévues dans cet article et cette règle, ou à appliquer des conditions différentes ou supplémentaires par rapport à celles qui y sont prévues.

R10.04 *Point ii*). Ce point vise à empêcher le déposant ou le titulaire d'obtenir en fait plusieurs fois le bénéfice des dispositions en cause pour la procédure considérée.

R10.05 *Point iii*). Bien qu'une Partie contractante ne soit pas tenue de prévoir la prorogation d'un délai imparti pour le paiement des taxes de renouvellement ni la poursuite de la procédure à l'égard de ce délai, elle est néanmoins tenue de prévoir un délai de grâce pour le paiement desdites taxes en vertu de l'article 5*bis*.1) de la Convention de Paris et en vertu de l'article 13.1)c) du traité et de la règle 9 du règlement d'exécution.

R10.06 *Point iv*). Dans la mesure où les procédures devant une chambre de recours ou tout autre organe de réexamen constitués dans le cadre d'un office sont considérées dans la législation d'une Partie contractante comme des procédures judiciaires, cette partie n'est pas

tenue d'appliquer le traité aux procédures en question (voir l'article 1.viii) et la note 1.06). Mais même dans l'hypothèse où le traité s'appliquerait, compte tenu de la nature juridique de ces procédures selon la législation applicable, une Partie contractante n'est pas tenue de prévoir les mesures énoncées à l'article 14.1). Cette disposition tient compte du fait que la certitude juridique dans les procédures de recours suppose généralement que les délais prescrits par la loi ne soient pas prorogables.

R10.07 *Point v)*. Les procédures d'opposition en matière de marques comportent généralement la remise d'un ou plusieurs mémoires par les parties au litige ce qui, dans certains cas, pourrait nécessiter une succession de sursis. S'il semble opportun, pour des motifs de sécurité juridique, d'exclure les actes se rapportant à une procédure *inter partes* de l'obligation de prévoir des mesures de sursis en vertu du TLT, les Parties contractantes pourront juger souhaitable de prévoir, dans le cadre de leur législation, des mesures appropriées en pareil cas qui tiennent dûment compte des intérêts concurrents des tiers ainsi que des intérêts de tierces personnes qui ne sont pas parties à la procédure.

R10.08 *Points vi) et vii)*. Pour des raisons de certitude juridique dans l'intérêt des tiers, les Parties contractantes peuvent exclure les procédures relatives aux revendications de priorité de la possibilité de sursis ou de rétablissement des droits. Toutefois, une Partie contractante serait libre d'offrir cette possibilité dans sa législation nationale. La déclaration prévue à l'article 3.1)a)viii) n'est pas visée par la règle 10.4) étant donné que la revendication de protection temporaire résultant d'une exposition est souvent subordonnée à un certain nombre de conditions administratives telles que la preuve de l'identité de l'article exposé et de la date de sa présentation, ou d'autres documents justificatifs. Cela laisse une part d'incertitude et peut nécessiter un délai supplémentaire.

[Fin de l'annexe et du document]