

OMPI



SCT/22/3

ORIGINAL : anglais

DATE : 23 octobre 2009

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

Vingt-deuxième session
Genève, 23 – 26 novembre 2009

ASPECTS TECHNIQUES ET PROCÉDURAUX DE L'ENREGISTREMENT
DES MARQUES DE CERTIFICATION ET DES MARQUES COLLECTIVES

Document établi par le Secrétariat

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
I. INTRODUCTION	2
II. CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES	2
a) Marques collectives.....	2
b) Marques de certification.....	4
c) Caractères communs et particuliers.....	5
III. PROCÉDURES DE DÉPÔT DE LA DEMANDE.....	5
a) Personnalité juridique et compétence du déposant.....	6
b) Contenu de la demande	7
c) Règlement sur la marque collective	9
i)Date et modalités de dépôt.....	9
ii)Contenu du règlement.....	9
d) Règlement sur la marque de certification.....	11
i)Date et modalités de dépôt.....	11
ii)Contenu du règlement.....	11
e) Modification du règlement	13
IV. QUESTIONS INTERVENANT APRÈS L'ENREGISTREMENT	13
a) Modification du règlement après l'enregistrement	13
b) Concession de licences.....	13
c) Transfert de l'enregistrement d'une marque	14
d) Nullité de l'enregistrement.....	14
e) Révocation d'un enregistrement.....	14
V. CONCLUSION.....	15

ANNEXE

EXEMPLES DE MARQUES COLLECTIVES ET DE MARQUES DE CERTIFICATION

I. INTRODUCTION

1. À sa vingtième session, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a demandé au Secrétariat d'établir un document de travail, à examiner à sa vingt et unième session, sur les aspects techniques et procéduraux liés à l'enregistrement des marques de certification et des marques collectives. Les membres du SCT ont été invités à envoyer des communications à cet effet jusqu'au 15 février 2009 (voir le paragraphe 12 du document SCT/20/4).
2. En réponse à cette demande, le Secrétariat a établi le document SCT/21/3 sur la base des conclusions figurant dans le document WIPO/Strad/INF/1 intitulé "Résumé des réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière (SCT/11/6)", qui reproduit les informations fournies par 76 États membres et trois organisations internationales intergouvernementales. Le document SCT/21/3 s'appuie également sur les communications des pays membres du SCT ci-après : Australie, Bélarus, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Japon, Mexique, Norvège, Pakistan, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Suède et de la Communauté européenne. En outre, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) a envoyé une communication. Toutes les communications ont été publiées sur le site Web du forum électronique du SCT.
3. À sa vingt et unième session (Genève, 22-26 juin 2009), le SCT a prié le Secrétariat d'établir un document de travail révisé sur les aspects techniques et procéduraux de l'enregistrement des marques de certification et des marques collectives en tenant compte des observations formulées par les délégations au cours de cette session. Après un nouvel examen par le SCT à sa vingt-deuxième session, le document serait publié sur le site web de l'OMPI à titre d'information (voir le document SCT/21/8 Prov.). En réponse à cette demande, le Secrétariat a établi le présent document, qui incorpore dans le document SCT/21/3 les observations formulées par le SCT lors de l'examen de ce document.

II. CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

a) Marques collectives

4. Dès 1911, la protection des marques collectives a été adoptée dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). L'article 7bis, qui a été établi par la Conférence de révision de Washington en 1911, puis développé par la Conférence de révision de Londres en 1934, dispose que les pays de l'Union¹ s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques collectives appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.
5. La disposition indique également que chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une marque collective sera protégée, et il pourra refuser la protection si cette marque est contraire à l'intérêt public. Cependant, la protection de ces marques ne pourra être refusée à aucune collectivité dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, pour le motif qu'elle n'est pas établie dans le pays où la protection est requise ou qu'elle n'est pas constituée conformément à la législation de ce pays².

6. Les marques collectives ne sont pas définies dans l'article 7bis de la Convention de Paris. Toutefois, l'article porte exclusivement sur les marques collectives "appartenant à des collectivités", soit d'une manière générale, des associations de fabricants ou de vendeurs de produits fabriqués dans un pays ou une région donnée, ou présentant des caractéristiques ou des qualités communes. Les marques collectives des États ou d'autres organismes publics ne sont pas visées par la disposition³.

7. Les États parties à la Convention de Paris sont libres d'établir ou d'appliquer les conditions particulières dont ils conviendront pour protéger des marques collectives, lesquelles conditions devront alors s'appliquer tant aux marques nationales qu'à celles protégées par la Convention de Paris. Les conditions de protection peuvent porter sur la nature de la collectivité qui revendique une protection. Elles peuvent également concerner le type de marque collective, ainsi que la garantie fournie par la collectivité concernée quant à l'utilisation adéquate de la marque.

8. Des États peuvent refuser d'accorder la protection d'une marque collective qui serait contraire à l'intérêt public. En réalité, les caractéristiques communes de certains produits ou services indiqués par une marque collective attestent d'une manière générale une garantie de qualité. L'indication correcte de ce type de caractéristiques peut susciter un intérêt public. La réglementation et la protection de la marque dont l'acceptation porterait atteinte à l'intérêt public peuvent être refusées⁴.

Marques collectives dans les systèmes nationaux

9. Afin de se conformer à l'article 7bis de la Convention de Paris, les États parties à ladite convention, qui ne comptaient de dispositions relatives à la protection des marques collectives, ont promulgué des lois en la matière. En conséquence, les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont également été invités à prévoir la protection de ces marques en vertu de l'article 2 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)⁵. À l'heure actuelle, les marques collectives bénéficient d'une large protection, aux échelons national et régional, comme l'indique le résumé des réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière (document SCT/11/6), reproduit dans le document WIPO/Strad/INF/1 et ci-après dénommé "le questionnaire"⁶.

10. Les marques collectives ne sont pas définies de la même manière selon les différentes législations nationales; toutefois, on peut affirmer qu'elles constituent des signes qui servent à distinguer les produits ou services des membres de l'association qui est propriétaire de la marque, de ceux d'autres entreprises. Une marque collective se caractérise principalement par le fait qu'elle sert à indiquer au public cible que les produits ou services proviennent d'un membre d'une association donnée. Qualité ou exactitude, origine géographique ou autres caractéristiques définies par l'association sont autant d'autres particularités⁷.

11. La législation nationale peut prévoir plusieurs types de marques collectives⁸, que le présent document n'abordera pas en détail. Nonobstant, il convient de préciser que ces marques diffèrent de marques individuelles⁹, lesquelles servent d'ordinaire à distinguer les produits ou services d'un négociant particulier (origine commerciale unique) de ceux d'autres négociants. Une marque collective peut être utilisée par plusieurs négociants, sous réserve qu'ils appartiennent à l'association et respectent les règlements d'utilisation.

b) Marques de certification

12. Les marques de certification ne relèvent pas expressément de la Convention de Paris ou de ses révisions successives. Elles existent toutefois depuis longtemps dans les systèmes nationaux, parallèlement aux marques collectives, précédant parfois l'adoption de ces dernières. Durant les travaux préparatoires de l'Accord sur les ADPIC, une proposition aurait précisément mentionné les marques de services, les marques collectives [et] [ou] de certification dans la définition de l'objet susceptible de protection tel qu'une marque¹⁰. Cette proposition n'a pas été retenue dans le texte actuel de l'article 15 de l'Accord sur les ADPIC, mais son libellé révèle que les marques collectives et les marques de certification ont plusieurs éléments en commun, comme il en sera traité plus avant.

Marques de certification dans les systèmes nationaux

13. D'après le questionnaire, un nombre important d'États prévoient la protection des marques de certification (48 sur les 79 réponses)¹¹. Les communications des États membres fournissent des renseignements sur les statistiques en matière d'enregistrement¹². Parfois, les chiffres incluent des marques tant collectives que de certification¹³. Apparemment modestes par rapport au nombre total d'enregistrements de marques, ces chiffres n'en augmentent pas moins aux échelons national et international¹⁴.

14. À l'instar des marques collectives, les marques de certification ont fait l'objet de diverses formes de réglementation selon les pays. Une marque de certification peut être définie comme un signe qui sert, ou qui est destiné à servir, à distinguer des produits ou des services commercialisés ou fournis dans la pratique du commerce et certifiés par le propriétaire de la marque de certification quant à l'origine, à la matière, au mode de fabrication des produits ou de fourniture des services, à la qualité, à la conformité ou à d'autres caractéristiques, de produits ou services commercialisés ou fournis dans la pratique du commerce, mais non certifiés.

15. Comme le définissent certaines lois nationales, le propriétaire d'une marque de certification n'est pas l'utilisateur final de la marque. En revanche, le propriétaire représente la partie responsable de la certification ou du "label" que la marque transmet *in fine* aux consommateurs¹⁵. Autrement dit, le propriétaire d'une marque de certification est le certificateur qui exerce un contrôle légitime quant à l'utilisation de la marque indépendamment du type de certification.

16. Il s'ensuit que, dans la plupart des systèmes, la principale caractéristique d'une marque de certification est qu'elle est utilisée non par le propriétaire de la marque¹⁶, mais par ses utilisateurs agréés aux fins de garantir au public visé que les produits ou services possèdent une caractéristique particulière. Quiconque cherche à obtenir l'autorisation d'utiliser la marque doit attester l'existence de cette caractéristique. Toutefois, dans un système national au moins, la condition de non-usage par le propriétaire vient d'être rejetée¹⁷.

c) Caractères communs et particuliers

17. Marques collectives et marques de certification ont un certain nombre de caractères communs, à savoir le fait qu'elles peuvent être utilisées par d'autres personnes que le propriétaire de la marque, pour autant que les utilisateurs respectent les règlements et normes en matière d'utilisation¹⁸. Dans certains cas, des règlements sont prévus dans des législations ou réglementations en vigueur et des normes établies par un tiers habilité à certifier un objet particulier. Il est généralement admis d'évoquer ce type d'instruments.

18. Dans la plupart des pays qui accordent une protection aux marques tant collectives que de certification, la principale différence repose sur le fait que les premières peuvent être utilisées exclusivement par un groupe donné de négociants, par exemple, les membres d'une association, alors que les secondes peuvent l'être par toute personne qui respecte les normes définies, sans qu'elle soit membre d'une quelconque association.

19. Une marque de certification est réputée remplir une fonction de garantie, alors qu'une marque collective remplirait une fonction dite d'identification. Toutefois, cette distinction peut devenir poreuse. Apposer une marque de certification sur des produits revient manifestement à revendiquer une certaine qualité, mais aussi à distinguer des produits de ce type de produits concurrents qui ne bénéficient pas de la qualité certifiée. Par ailleurs, l'utilisation d'une marque collective permet aux consommateurs de reconnaître un produit auquel il attribue certaines qualités. En réalité, l'objet de la garantie fournie par la marque collective se limite à la création d'un lien entre la marque et le groupe collectif qui l'utilise, alors qu'une marque de certification ne peut garantir ce lien, dès lors que quiconque respecte le règlement d'utilisation peut utiliser cette marque¹⁹.

III. PROCÉDURES DE DÉPÔT DE LA DEMANDE

20. Les conditions de dépôt de la demande concernant les marques collectives et les marques de certification sont fondamentalement les mêmes que pour les marques individuelles; toutefois, des indications complémentaires et des pièces justificatives peuvent être demandées au moment du dépôt ou, ultérieurement, durant la procédure d'enregistrement. Selon le système d'examen et la procédure d'opposition mis en place par l'office, les demandes d'enregistrement de marques collectives et de marques de certification seront publiées aux fins d'opposition. La législation nationale peut prévoir des procédures supplémentaires, telles que l'intervention d'organismes chargés de vérifier le respect de certaines conditions²⁰. Les offices de plusieurs pays prélèvent une taxe supérieure concernant les demandes d'enregistrement de marques collectives et de marques de certification, ou encore un supplément de taxes peut être exigible durant l'examen de la demande²¹.

21. De même que les marques individuelles, les marques de certification et les marques collectives seront examinées par rapport aux motifs de refus prévus dans la législation nationale. Cet examen a également pour objet de garantir que la marque peut remplir sa fonction essentielle distinctive. Il importe, quand on examine le caractère distinctif des marques collectives et des marques de certification, de bien se rendre compte que leur fonction distinctive diffère de celle des marques ordinaires.

22. La fonction distinctive d'une marque collective consisterait à distinguer les produits et services de membres de l'association propriétaire de la marque de ceux d'autres entreprises et, dans le cas d'une marque de certification, elle permettrait de distinguer des produits ou services certifiés de ceux qui ne le sont pas²². À titre d'exception aux motifs courants de refus de marques ordinaires, des signes qui dans le commerce serviraient à désigner l'origine géographique de produits ou services pourraient constituer des marques collectives ou des marques de certification²³.

23. Un autre motif de refus s'applique aux marques collectives et aux marques de certification, mais non aux demandes d'enregistrement de marques individuelles. Les demandes d'enregistrement de marques collectives et de marques de certification peuvent être refusées quand elles sont de nature à induire le public en erreur quant au caractère ou à la signification de la marque, en particulier lorsqu'elle risque de donner à penser qu'il ne s'agit pas d'une marque collective ou d'une marque de certification.

a) Personnalité juridique et compétence du déposant

24. Il est généralement admis que le déposant d'une demande d'enregistrement de marque collective soit une association. Le terme "association" n'est pas toujours défini dans les lois nationales, mais il vise normalement un groupe ou une organisation formée de membres²⁴. Les personnes qui composent une association peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Pour déterminer si un déposant constitue une association, il conviendrait de vérifier si ladite association est composée de membres²⁵. Les associations de ce type sont d'ordinaire formées de fabricants, de producteurs, de fournisseurs de services ou de négociants. Dans certains systèmes, les associations non constituées en société peuvent avoir les qualités requises pour déposer des demandes d'enregistrement²⁶, mais le contraire semble être la règle générale, étant considéré que ces associations ne sont pas normalement habilitées à détenir en propre des droits de propriété industrielle²⁷. Dans certains cas, la fourniture d'un exemplaire de l'acte constitutif ou de tout autre document attestant la personnalité juridique du déposant peut être l'une des conditions du dépôt de la demande²⁸.

25. Les associations peuvent déposer une demande d'enregistrement de marques collectives qui constituent des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'origine géographique des produits ou des services. Cette faculté est une exception à la règle générale qui empêche que ces signes ou indications soient enregistrés en tant que marques individuelles. Le propriétaire d'une marque collective consistant en signes ou indications géographiques n'a pas le pouvoir d'empêcher l'utilisation de ces signes par un tiers qui est habilité à utiliser le nom géographique²⁹. Dans un pays, les règlements en matière de marques devraient prévoir que toute personne dont les produits et services sont originaires de la zone en question puisse devenir membre de l'organisation³⁰.

26. L'exigence selon laquelle le déposant d'une demande d'enregistrement de marque collective doit être une association peut poser des problèmes aux propriétaires de marques de certification, qui ne remplissent pas cette condition et qui, en l'absence de législation relative aux marques de certification, s'efforcent d'enregistrer leur marque de certification comme marque collective. L'un des moyens de surmonter cette difficulté peut consister à enregistrer la marque de certification en tant que marque individuelle pour le service particulier consistant à certifier la conformité avec la norme visée par la marque de certification.

27. Les demandes d'enregistrement de marques de certification peuvent provenir de différentes sources : particuliers, sociétés, municipalités, organismes gouvernementaux ou toute autre personne morale qui exerce légitimement un contrôle sur l'utilisation de la marque³¹. Toutefois, l'attribution de marques de certification à des particuliers peut aussi être exclue. Il convient de préciser que la conformité des produits et des services avec les normes établies peut être attestée par lesdits organismes ou organisations de certification, lesquels, quoique apparemment fondés à déposer des demandes d'enregistrement de marques de certification³², peuvent en être empêchés par les lois ou règlements et devoir s'en tenir aux seules marques individuelles³³.

28. Dans certains pays, des particuliers ou des organisations privées peuvent déposer des demandes d'enregistrement de marques de certification utilisées pour certifier une origine géographique et en être propriétaire. Si une entité gouvernementale est souvent la mieux placée pour établir et réglementer les normes relatives aux marques de certification utilisées pour indiquer une origine géographique, rien ne l'oblige légalement à en être la propriétaire. Associations commerciales, particuliers ou autres entités privées peuvent enregistrer des marques de ce type à la condition qu'ils respectent les exigences en matière d'enregistrement de marques de certification³⁴. Néanmoins, dans le cadre de ces systèmes, lorsqu'une marque de certification consiste exclusivement, ou pour l'essentiel, en un terme géographique, l'office devra s'enquérir quant au pouvoir du déposant de gérer l'utilisation du terme³⁵, dans la mesure où ce pouvoir ne ressort pas clairement de l'enregistrement de la demande. En maints pays, toutefois, le propriétaire d'une marque de certification qui désigne une origine géographique n'est pas habilité à empêcher l'utilisation de ces signes conformément aux pratiques loyales en matière industrielle ou commerciale³⁶.

b) Contenu de la demande

29. La demande d'enregistrement d'une marque collective ou d'une marque de certification comprend les éléments d'une demande d'enregistrement de marque individuelle, assortis de certaines particularités. La plupart des indications ou éléments ci-après figurent dans toute demande d'enregistrement de marque³⁷ :

- i) une requête en enregistrement;
- ii) le nom et l'adresse du déposant;
- iii) le nom d'un État dont le déposant est ressortissant s'il est ressortissant d'un État, le nom d'un État dans lequel le déposant a son domicile, le cas échéant, et le nom d'un État dans lequel le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant;
- iv) lorsque le déposant est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'État, et, le cas échéant, la division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;
- v) lorsque le déposant a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
- vi) lorsque le déposant souhaite bénéficier de la priorité d'une demande antérieure, une déclaration revendiquant la priorité de cette demande antérieure, accompagnée des indications et des justifications à l'appui de la déclaration de priorité;

- vii) au moins une représentation de la marque;
- viii) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution, précisant le type de la marque ainsi que les exigences spécifiques applicables à ce type de marque;
- ix) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution, indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office;
- x) le cas échéant, une déclaration, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution, indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque;
- xi) une translittération de la marque ou de certaines parties de la marque;
- xii) une traduction de la marque ou de certaines parties de la marque;
- xiii) les noms des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification; et
- xiv) une déclaration d'intention d'utiliser la marque, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.

30. Il semble que pour satisfaire à l'élément viii), à savoir indiquer si la demande concerne une marque collective ou une marque de certification, il suffit de cocher la case correspondante du formulaire de demande, si cette indication est prévue, ou d'ajouter un texte dans ce sens. Il est courant de demander au déposant de joindre à la demande le règlement d'usage de la marque³⁸. Dans de nombreux cas, si ce règlement est absent, insuffisant ou incomplet, il sera accordé au déposant un sursis suffisant pour le déposer, le compléter, ou le modifier.

31. La représentation des marques collectives et des marques de certification peut consister exclusivement en un texte ou en dessins, ou encore en une association des deux. Il n'est d'ordinaire pas exigé que ces marques apparaissent sous une forme particulière, ou contiennent un libellé particulier. Toutefois, comme pour toute marque, le déposant peut revendiquer la couleur comme élément de la marque ou que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standards utilisés par l'office.

32. Dans certains systèmes, il est nécessaire d'inclure une documentation complémentaire, telle qu'un extrait de registre du commerce de l'association, de l'entreprise ou de l'institution, voire un rapport sur le domaine d'activité du déposant, les statuts de l'association, ou un document attestant que le déposant est une personne morale, comme il est indiqué ci-dessus³⁹. Dans certains cas, les statuts de l'association peuvent préciser la manière dont le déposant contrôle ou entend contrôler l'utilisation de la marque (par exemple dans le cas d'une marque collective). En l'occurrence, le déposant peut l'indiquer dans la demande.

33. Le déposant peut-être invité à déclarer séparément les caractéristiques, normes ou autres qualités des produits ou services qui sont certifiés ou doivent l'être (par exemple dans le cas d'une marque de certification). Toutes les caractéristiques ou qualités que la marque certifiée devront figurer dans la déclaration et être expliquées relativement en détail⁴⁰. Il peut être également requis du déposant une déclaration distincte indiquant qu'il n'est pas engagé ou ne s'engagera pas dans la production ou la commercialisation des produits ou services auxquels la marque s'applique.

34. L'exigence du dépôt d'un règlement d'usage de marques collectives et de marques de certification existe dans la plupart des pays pour diverses raisons. Le règlement d'usage des marques doit être suffisamment clair et accessible pour que quiconque entend utiliser une marque puisse aisément obtenir les renseignements pertinents et se rende compte des exigences à satisfaire avant que tout utilisateur agréé puisse l'utiliser⁴¹. Le règlement devrait de préférence consister en un document autonome qui fournit les renseignements requis. Toutefois, il est possible d'y joindre d'autres documents, auxquels il peut être renvoyé. Le règlement est normalement mis à la disposition du public pour consultation, une fois la demande publiée⁴².

35. Les règlements d'usage des marques collectives et des marques de certification ont un objectif commun, à savoir régir les conditions d'utilisation desdites marques, mais ils présentent un certain nombre de différences qui justifient qu'on les traite séparément.

c) Règlement sur la marque collective

i) *Date et modalités de dépôt*

36. En général, le règlement sur la marque collective est déposé au même moment que la demande d'enregistrement. Si tel n'est pas le cas, des mesures sont prises pour qu'il soit possible de satisfaire à cette obligation, en général sous la forme d'une prorogation du délai initial⁴³. Toutefois, dans certains systèmes, l'office n'exige pas du déposant que celui-ci dépose le règlement d'usage de la marque collective⁴⁴, ou cette obligation est remplacée par un renvoi général aux éléments concernant ces règles. Parfois, le texte des règles n'est pas exigé au moment du dépôt mais ultérieurement durant la procédure, par exemple à des fins de publication⁴⁵.

ii) *Contenu du règlement*

37. La liste des éléments éventuels constituant le règlement sur la marque collective, présenté dans les paragraphes ci-après, n'est pas exhaustive. Elle décrit plutôt le contenu qui peut être considéré comme la "norme" dans la plupart des pays. Il semble manifeste que les pays autorisant plus d'un type de marque collective prévoient aussi un contenu spécifique du règlement d'usage de ces marques. Le règlement est subordonné à un examen et, en cas d'objection, il peut être modifié ou révisé jusqu'à ce qu'il semble acceptable à l'office.

Informations détaillées sur le déposant

38. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus (partie III.a)), le déposant d'une demande d'enregistrement de marque collective est habituellement une association de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants ayant la personnalité juridique pour être titulaire de droits en son nom propre. Le règlement, en général, comporte le nom de l'association, l'adresse de son siège, son objet social et le nom des organes autorisés à la représenter⁴⁶.

Personnes autorisées à utiliser la marque

39. La catégorie de personnes autorisées à utiliser la marque devrait être décrite sous ce point. Il se peut que chaque membre de l'association dont fait partie le déposant puisse utiliser la marque ou que cet usage soit limité à certaines sous-catégories de membres, à savoir ceux qui possèdent certaines qualifications; dans ce cas, les conditions spécifiques doivent être clairement indiquées. Certains offices exigent que le règlement désigne exactement les personnes qui, à un moment donné, sont des utilisateurs autorisés⁴⁷. Toutefois, il peut aussi être possible de mentionner l'existence d'un registre des utilisateurs autorisés ainsi que l'emplacement de ce registre⁴⁸.

Conditions d'adhésion à l'association

40. Les associations prévoient habituellement des conditions d'adhésion que tout futur membre doit remplir avant son admission. Par exemple, l'une de ces conditions peut être que la personne doit avoir travaillé dans un domaine précis pendant une durée déterminée avant de pouvoir adhérer à l'association. Toutes les conditions d'adhésion à l'association doivent être énumérées afin que les utilisateurs à venir de la marque collective sachent clairement, de manière objective, quelles conditions ils doivent remplir avant d'être autorisés à adhérer à l'association et, ultérieurement, à utiliser la marque collective⁴⁹. De la même manière, si la marque collective sert à identifier uniquement certains membres de l'association, les conditions s'appliquant à ces membres doivent aussi être exposées de façon détaillée.

Conditions d'utilisation de la marque

41. Les membres de l'association peuvent apposer une marque collective sur leurs produits ou en relation avec leurs services sous réserve qu'ils respectent les règles fixées par l'association elle-même. Par conséquent, l'association peut déterminer les modalités d'utilisation de la marque. C'est ainsi qu'elle peut décider que la marque collective ne peut être utilisée que sur des imprimés, dans une taille spécifique. Ces conditions d'utilisation ou toutes indications analogues doivent être précisées dans le règlement.

Sanctions en cas d'utilisation illicite de la marque

42. Lorsque l'association a l'intention de prendre des sanctions contre un membre qui utilise de manière illicite la marque, ces sanctions doivent être précisées sous ce point⁵⁰. On entend par utilisation illicite de la marque toute utilisation ne respectant pas les conditions d'utilisation ou toute utilisation sans autorisation. Il peut aussi s'agir de l'utilisation de la marque dans une publicité induisant le consommateur en erreur ou constituant une atteinte à la législation sur la propriété industrielle, la concurrence déloyale ou la protection des consommateurs. Les sanctions peuvent comprendre une suspension temporaire ou définitive de l'autorisation d'utiliser la marque et aller jusqu'à la radiation du membre de l'association

d) Règlement sur la marque de certification

i) *Date et modalités de dépôt*

43. Il est aussi en général admis que le règlement sur la marque de certification doit être déposé en même temps que la demande d'enregistrement ou dès que possible après le dépôt de cette demande. La législation nationale prévoit normalement des mesures permettant de satisfaire à cette condition, habituellement sous la forme d'une prorogation du délai initial⁵¹.

ii) *Contenu du règlement*

44. La liste ci-après des éléments figurant dans tout règlement sur une marque de certification vise à résumer les aspects les plus importants de la plupart des systèmes. Même lorsque le règlement peut être déposé en tant que document distinct, il est subordonné aux résultats d'un examen, et des objections peuvent être soulevées lorsque l'office n'est pas convaincu par un ou plusieurs éléments soumis. Selon la communication d'un État membre, les normes visant à déterminer si d'autres peuvent apposer la marque de certification sur leurs produits ou en rapport avec leurs services ne doivent pas provenir du déposant. Elles peuvent être définies par un tiers, tels qu'un organe gouvernemental chargé de la promulgation de données techniques, ou être le résultat de travaux de recherche d'un organisme de recherche privé⁵².

Informations détaillées sur le déposant

45. Sauf indication contraire dans la législation nationale⁵³, il ne semble pas y avoir de restrictions applicables aux personnes habilitées à demander l'enregistrement d'une marque de certification pour autant que le déposant soit doté de la personnalité juridique. Ainsi qu'il a été dit dans la partie III.a) ci-dessus, les demandes de marque de certification peuvent provenir de différentes sources : particuliers, entreprises, collectivités locales, organismes gouvernementaux ou toute autre entité juridique exerçant un contrôle légal sur l'utilisation de la marque. Il est important de noter que le déposant et le propriétaire ultérieur de la marque de certification ne peuvent pas être impliqués dans la fourniture des produits certifiés. Autre élément : le déposant doit avoir compétence pour certifier les produits et les services pour lesquels la marque est enregistrée⁵⁴.

Personnes autorisées à utiliser la marque

46. Le règlement indiquera les conditions qu'un utilisateur agréé doit remplir pour pouvoir utiliser la marque de certification sur ses produits ou en rapport avec les services qu'il offre. La plupart des marques de certification peuvent être utilisées par toute personne dont les produits ou les services répondent aux caractéristiques pertinentes certifiées⁵⁵. Il est possible, toutefois, que, compte tenu de la nature des produits ou des services certifiés, la marque soit mise à la disposition uniquement de certains types d'utilisateurs, par exemple seulement ceux ayant des qualifications particulières. Une telle limitation doit être indiquée. Bien que la règle générale veuille que la marque de certification soit utilisée par une personne autre que son propriétaire, il est possible, au moins dans un pays, que le titulaire de l'enregistrement soit autorisé à apposer la marque de certification sur les produits ou les services qu'il vend⁵⁶.

Caractéristiques certifiées par la marque

47. Il s'agit de l'élément clé de la marque de certification. Le propriétaire de la marque certifie la présence de caractéristiques spécifiques sur les produits ou pour les services concernés. Le déposant doit recenser les qualités ou les caractéristiques spécifiques des produits ou des services que la marque certifie. Le règlement ne doit pas simplement énumérer les produits et les services certifiés ou fournir des indications générales n'indiquant pas la nature actuelle de la certification. L'objet du règlement à cet égard est de fournir une déclaration claire et objective permettant à toute personne qui en prend connaissance de savoir précisément quelles caractéristiques sont certifiées⁵⁷.

Contrôle et supervision de l'utilisation de la marque

48. Le règlement comprend normalement une explication sur les modalités de contrôle de la présence de la caractéristique par le détenteur. Le contrôle ne doit pas nécessairement être effectué par le titulaire lui-même mais, dans ce cas, il est nécessaire d'indiquer qui est la personne chargée d'effectuer le contrôle au nom du titulaire et les modalités du contrôle. Des explications devraient être données sur la façon dont le titulaire de l'enregistrement supervisera ultérieurement l'usage de la marque. À cet égard, l'objet du règlement est double. Premièrement, toute personne souhaitant utiliser la marque de certification sera en mesure de connaître le système de contrôle auquel elle sera soumise. Deuxièmement, l'office, dans un souci de préservation de l'intérêt public, doit être convaincu qu'un contrôle adéquat a lieu afin que le public puisse avoir la certitude que la marque et son propriétaire appliquent réellement la procédure de certification⁵⁸. Au moins dans un système, le règlement doit contenir un élément sur l'obligation qu'a l'utilisateur de la marque de se soumettre au contrôle effectué par le propriétaire de la marque et de payer toutes taxes découlant de la certification⁵⁹.

49. Si, dans la plupart des systèmes, la façon dont le déposant contrôle l'utilisation de la marque est une question relevant du règlement, il existe au moins un système⁶⁰ où le déposant peut déclarer sous serment ou non qu'il exerce ou qu'il a l'intention de bonne foi d'exercer un contrôle légitime sur l'utilisation de la marque de certification. Cette déclaration est acceptée sauf si l'office a connaissance de faits indiquant qu'elle ne devrait pas être acceptée.

Taxes découlant de l'exploitation de la marque

50. Les taxes, le cas échéant, perçues au titre de la certification sont régulièrement énumérées dans le règlement ou font l'objet d'une annexe du règlement⁶¹. Cette information permet non seulement aux utilisateurs éventuels d'accéder facilement à l'information sur les taxes mais aussi à l'office, sous l'angle de l'intérêt public, de s'assurer que le montant des taxes n'est pas excessivement élevé, ce qui empêcherait d'éventuels utilisateurs d'accéder au schéma de certification. Dans la plupart des systèmes, il n'existe pas d'obligation selon laquelle le schéma de certification doit reposer sur des bases "non lucratives". Le montant des taxes doit toutefois être proportionnel au caractère de la certification nécessaire, notamment lorsque la marque du propriétaire constitue la norme *de facto* pour les produits et services concernés.

Procédures de règlement des différends

51. En règle générale, le règlement comprend des procédures visant à régler les différends. Un différend peut survenir entre le propriétaire de la marque et un utilisateur agréé ou un utilisateur éventuel à propos de la question de savoir si les produits ou les services remplissent

les conditions de certification, ce qui peut amener le titulaire de l'enregistrement à décider de ne pas autoriser l'utilisation de la marque. Toutefois, un différend peut aussi survenir à propos de n'importe quelle question en rapport avec la marque de certification. Il semble important de s'assurer qu'il existe un mécanisme de recours contre toute décision du titulaire à des fins de loyauté et d'égalité. Un mécanisme de ce type devrait prévoir, en dernier recours, de soumettre la question à une personne ou à un organe indépendant tel qu'un arbitre spécialisé ou un tribunal⁶².

e) Modification du règlement

52. Une fois qu'une marque et son règlement ont été acceptés et publiés à des fins d'opposition, le déposant peut demander que le règlement d'usage de la marque soit modifié. Certains offices ont un formulaire spécial pour soumettre cette requête. Les modifications ne sont pas enregistrées automatiquement mais font l'objet d'un examen de la même manière qu'un règlement nouvellement déposé. Tant qu'il n'a pas été approuvé par l'office, le règlement modifié n'entre pas en vigueur⁶³. Si l'office le juge approprié, le règlement modifié est aussi publié à des fins d'opposition. La plupart des modifications sont publiées car elles peuvent avoir une incidence éventuelle sur l'accès des utilisateurs actuels ou éventuels à la marque. La publication n'est pas exigée en cas de changement mineur tel que le changement d'adresse du déposant.

IV. QUESTIONS INTERVENANT APRÈS L'ENREGISTREMENT

a) Modification du règlement après l'enregistrement

53. Dans la plupart des systèmes, toute modification du règlement régissant l'usage de marques collectives ou de certification enregistrées demeure sans effet à moins et jusqu'à ce que le règlement modifié soit déposé auprès de l'office et accepté par celui-ci. Avant d'accepter toute modification du règlement, l'office examine cette modification et, si nécessaire, la fait publier. Si l'office procède de la sorte, un avis d'opposition peut être formulé, et des observations peuvent être formulées. Une fois acceptée, la modification peut être inscrite au registre. Le règlement modifié est aussi mis à la disposition du public pour consultation⁶⁴.

b) Concession de licences

54. Il est courant que les propriétaires de marques concèdent à des tiers une licence d'exploitation de leur marque. Tout comme les marques individuelles, les marques collectives et les marques de certification peuvent, en principe, faire l'objet d'une licence et, selon la législation de certains pays, les accords de licence doivent être enregistrés auprès de l'office pour produire leurs effets⁶⁵. La législation nationale peut, toutefois, prévoir des limites spécifiques empêchant les titulaires d'enregistrements de ce type de marques de conclure des accords de licence. Il ressort des communications de certains États membres que, en vertu de leur législation nationale, il n'est pas possible de concéder des licences d'exploitation de marques collectives parce que l'usage de ces marques est réservé aux membres de l'association de producteurs, commerçants ou prestataires de services⁶⁶.

c) Transfert de l'enregistrement d'une marque

55. L'enregistrement d'une marque de certification ou d'une marque collective peut être transféré à un nouveau titulaire de la même manière que l'enregistrement d'une marque individuelle. Toutefois, la législation nationale peut prévoir que, en ce qui concerne les marques de certification, le transfert de l'enregistrement demeure sans effet jusqu'à ce qu'il ait été approuvé par l'office⁶⁷. Cette disposition vise à s'assurer que le nouveau titulaire a les compétences nécessaires pour exploiter le schéma de certification⁶⁸. Par conséquent, le cessionnaire devra remplir les conditions applicables au titulaire de l'enregistrement d'une marque collective ou de certification avant que le transfert de l'enregistrement ne soit validé.

56. Un changement de titulaire de l'enregistrement d'une marque collective ou de certification implique aussi une modification du règlement. Les modifications devront comporter le nom du nouveau titulaire ainsi que toutes autres modifications pouvant être nécessaires à l'identification de la nouvelle entité détenant la marque, par exemple, les conditions modifiées d'adhésion, etc. La requête en modification devrait être formulée de la manière requise pour les modifications avant l'enregistrement et être déposée en même temps que la demande d'enregistrement du transfert.

57. Il convient néanmoins de noter qu'il ressort des communications de certains États membres que les droits sur une marque collective ne peuvent pas être cédés, ni transférés⁶⁹ alors que, dans d'autres États membres, les marques de certification ne peuvent être ni cédées, ni servir de caution⁷⁰.

d) Nullité de l'enregistrement

58. Tout comme une marque individuelle, une marque collective ou de certification peut être déclarée nulle si elle a été enregistrée en violation des conditions prévues d'enregistrement. Toutefois, il peut exister des motifs supplémentaires de nullité pour une marque de certification lorsque le déposant fait le commerce du type de produit ou de service certifiés ou qu'il n'est pas compétent pour certifier les produits ou les services en question. D'autres motifs éventuels de nullité applicables aussi bien aux marques collectives qu'aux marques de certification peuvent comprendre le fait que le public est susceptible d'être induit en erreur quant au caractère ou au sens de la marque, que le règlement ne contient pas les informations requises ou qu'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs⁷¹. Les actions en nullité doivent être déposées auprès de l'office.

e) Révocation d'un enregistrement

59. Les motifs de révocation de l'enregistrement d'une marque individuelle peuvent s'appliquer aussi bien aux marques de certification qu'aux marques collectives. Toutefois, les marques de certification et les marques collectives peuvent être révoquées pour les motifs supplémentaires suivants : i) en ce qui concerne les marques de certification, le propriétaire de la marque a commencé le commerce des produits ou des services certifiés; ii) la façon dont la marque est utilisée induit en erreur quant au caractère ou à l'importance de ladite marque; iii) le propriétaire a omis de respecter ou de faire en sorte que soit respecté le règlement d'usage de la marque⁷²; iv) une modification apportée au règlement a pour effet que celui-ci ne contient plus les éléments requis régissant l'usage de la marque⁷³, ou que le règlement modifié est contraire à la politique des pouvoirs publics ou aux principes moraux dans le cas de marques de certification et v) le titulaire n'a plus compétence pour certifier les produits ou les services à l'égard desquels la marque a été enregistrée⁷⁴.

V. CONCLUSION

60. Le présent document constitue une synthèse des aspects techniques et des aspects de procédure de l'enregistrement des marques de certification et des marques collectives, essentiellement sur la base de l'analyse préliminaire des réponses au questionnaire sur le droit des marques et la pratique en la matière ainsi que des informations complémentaires fournies par les membres du SCT dans leurs contributions individuelles, ainsi qu'il avait été convenu à la vingtième session du comité permanent.

61. S'il existe d'un système à l'autre des différences considérables dans le détail des règles et procédures de fonctionnement, il semble qu'il y ait une conception commune des fonctions de ces types de marques sur le marché. Les marques collectives sont, en général, perçues comme favorisant les arrangements de coopération, permettant le regroupement d'activités économiques et la mise en commun de ressources. Considérées comme un principe d'organisation de l'activité économique, les marques collectives peuvent aider une communauté à promouvoir sa position sur le marché, à construire sa réputation, à protéger sa réputation contre toute concurrence déloyale et à mieux organiser ses activités économiques collectives⁷⁵.

62. L'enregistrement des marques de certification sert un objectif d'intérêt public, à savoir la garantie du caractère, des propriétés ou de la qualité des produits ou services désignés. L'apposition d'une marque de certification sur un produit ou l'utilisation d'une telle marque pour un service permet au consommateur de s'orienter et de décider en confiance s'il souhaite procéder à un achat particulier ou non. Les marques de certification s'appliquent souvent aux produits et aux services concurremment avec des marques individuelles.

63. Faire mieux connaître les marques collectives et les marques de certification dans différents pays peut contribuer à une utilisation plus efficace des droits de propriété intellectuelle ainsi qu'à un meilleur accès aux systèmes de protection et d'enregistrement du monde entier. Une analyse plus détaillée des dispositions juridiques et procédures administratives pertinentes peut aussi contribuer à la diffusion de l'information sur les possibilités de protection existant sur des marchés potentiels.

64. Compte tenu de ce qui précède, le SCT peut souhaiter envisager de poursuivre ses travaux sur les marques collectives et les marques de certification afin de préciser encore les questions abordées dans le présent document ou de traiter des questions supplémentaires suggérées par des membres du SCT.

65. Le comité permanent est invité à examiner le présent document et

i) à faire des observations sur les aspects techniques et les aspects de procédure en rapport avec les marques collectives et les marques de certification dont il est question dans le présent document;

ii) à examiner tous autres aspects des marques collectives et des marques de certification qu'il souhaite examiner; et

iii) à envisager tout moyen d'action
supplémentaire en ce qui concerne les points i)
et ii).

[L'annexe suit]

-
- 1 À savoir, l'Union établie en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle.
- 2 Article 7bis 2) et 3).
- 3 Une proposition tendant à l'étendre à cet égard n'a pas été acceptée par la Conférence de
révision à Londres en 1934. *Actes de Londres*, pages 193/194, 409, 467 et 517. Voir "Guide
d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle", par le
professeur G. H. C. Bodenhausen, publication de l'OMPI n° 611 (F), page 135.
- 4 Il est fait référence au commentaire contenu dans le guide de M. Bodenhausen ibid. page 134.
- 5 L'article 2 de l'Accord sur les ADPIC dispose "Pour ce qui est des parties II, III et IV du
présent accord, les membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de
la Convention de Paris (1967)", voir publication de l'OMPI n° 223 (F) 1996, page 17.
- 6 Partie II, Signes susceptibles d'être enregistrés, sous-section 5, Types particuliers de marques,
D. Marques collectives page 9, disponibles à l'adresse <http://www.wipo.int/sct/fr/>. Le document
WIPO/Strad/INF/1 a été complété par les réponses reçues après la date de sa première
publication.
- 7 Voir notamment les communications des délégations du Bélarus, de la Fédération de Russie et
de la Norvège, publiées à l'adresse <http://www.wipo.int/sct/fr/comments/>.
- 8 Voir notamment les communications des délégations des États-Unis d'Amérique, de la France,
du Japon, de la Norvège et de la Suède.
- 9 L'expression marques "individuelles" renvoie aux "marques de produits et services", "marques
normalisées", "marques ordinaires", etc., telles que mentionnées par les États membres dans
leurs communications.
- 10 Il est fait référence au projet du 23 juillet 1990 (W/96) : "... 1.A.3. Le terme "marque" englobe
les marques de services ainsi que les marques collectives [et] [ou] les marques de certification".
Voir Daniel GERVAIS, "The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis",
Sweet & Maxwell, Londres, 1998, page 104.
- 11 Partie II, Signes susceptibles d'être enregistrés, sous-section 5, Types spéciaux de marques,
E. Marques de certification, page 35.
- 12 En Australie, plus de 480 marques sont enregistrées ou en attente d'enregistrement. Voir
la communication de la délégation de l'Australie.
- 13 Au Royaume-Uni, de 80 à 100 demandes d'enregistrement de marques de certification et de
marques collectives sont déposées chaque année. Voir la communication de la délégation
du Royaume-Uni. En République tchèque, 66 marques collectives sont enregistrées. Voir la
communication de la délégation de la République tchèque. En France, moins de 50 demandes
d'enregistrement de marques collectives et de marques de certification ont été déposées
entre 2005 et 2008. Voir la communication de la délégation de la France.
- 14 Il est fait référence à la déclaration de la délégation de l'Espagne, qui figure au paragraphe 306
du document SCT/20/5 Prov., rapport de la vingtième session du SCT. En février 2009,
1122 marques collectives et/ou de certification étaient enregistrées auprès du Bureau
international de l'OMPI en vertu du système de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques (base de données ROMARIN).

-
- 15 Voir la communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.
- 16 Voir les communications des délégations des États-Unis d'Amérique, de la Finlande, de la France, de Singapour, du Royaume-Uni et du Viet Nam. Voir également l'article 188 de la Décision n° 486/2000 de la Communauté andine intitulée "Régime commun concernant la propriété industrielle".
- 17 En raison de la participation d'une organisation gouvernementale indépendante qui garantit la conformité du règlement d'application avec les principes de la concurrence et l'intérêt public, à savoir la Commission australienne sur la concurrence et la consommation (ACCC). Voir la communication de la délégation de l'Australie.
- 18 Voir Thibault Lancrenon "Ballade dans la brume des marques collectives", dans Propriétés Intellectuelles, octobre 2004, n° 13, page 848.
- 19 Ibid, page 847.
- 20 En Australie, l'enregistrement des marques de certification exige une vérification des questions de concurrence et d'intérêt public par l'ACCC pour garantir que le règlement n'exclue pas indument les personnes habilitées à utiliser la marque et que les autorités de certification sont compétentes (voir la communication de la délégation de l'Australie).
- 21 Voir, notamment, les communications des délégations des États-Unis d'Amérique, de la Finlande, de la Norvège et de la Slovénie.
- 22 Voir la communication de la délégation du Royaume-Uni.
- 23 Voir les communications des délégations de l'Australie, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de la République de Moldova, de la Norvège, du Pakistan, du Royaume-Uni, de Singapour, du Viet Nam et de la Communauté européenne.
- 24 Dans certains systèmes, toutefois, les déposants de demandes d'enregistrement de marques collectives peuvent également comprendre les pouvoirs publics, d'organisation de droit public, de syndicats ou d'associations syndicales (voir la communication de l'OAPI).
- 25 Entre autres indications concernant toute forme d'association comptant des membres affiliés, figurent le paiement de cotisations, la délivrance de cartes/matricules de membres, les réunions de membres et les conditions d'adhésion (voir la communication de la délégation du Royaume-Uni).
- 26 Voir la communication de la délégation de l'Australie.
- 27 Voir, notamment, les communications des délégations des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Moldova, du Royaume-Uni, de la Slovénie, du Viet Nam et de la Communauté européenne.
- 28 Voir la communication de la délégation de la République tchèque.
- 29 Voir, notamment, les communications des délégations de la République de Moldova et de Singapour.
- 30 Voir la communication de la délégation de la Communauté européenne.
- 31 Les propriétaires d'indications géographiques peuvent également déposer des demandes d'enregistrement de marques de certification en Australie (voir la communication de la délégation de l'Australie).
- 32 Voir, notamment, la communication de la délégation de la République de Moldova.
- 33 Voir les communications des délégations de la République tchèque et la Communauté européenne.
- 34 Voir, notamment, la communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.
- 35 Voir la communication de la délégation du Viet Nam.
- 36 Voir, entre autres, les communications des délégations du Pakistan, du Royaume-Uni et de Singapour.
- 37 Il est fait référence, d'une manière générale, à l'article 3 du Traité de Singapour sur le droit des marques et à la règle 3 de son règlement d'exécution, conclu à Singapour le 22 mars 2006. Voir publication de l'OMPI n° 259 (F), ainsi qu'à l'adresse <http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/singapore/>.

-
- 38 Toutes les communications ont indiqué la nécessité de prévoir un règlement d'usage de la marque.
- 39 Voir, notamment, les communications des délégations des États-Unis d'Amérique, de Finlande et du Japon.
- 40 Voir la communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.
- 41 Voir la communication de la délégation du Royaume-Uni.
- 42 Voir notamment les communications des délégations du Pakistan, du Royaume-Uni et de Singapour.
- 43 Dans certains systèmes, une prorogation de deux mois peut être accordée et, dans d'autres, il peut s'agir de prorogations allant jusqu'à neuf mois à compter de la date de dépôt, avec possibilité de prorogations ultérieures. Pour ces communications ultérieures, le déposant peut être tenu d'utiliser des formulaires spéciaux ou de payer des taxes supplémentaires. Voir, en particulier, les communications des délégations du Mexique, de la République de Moldova, du Royaume-Uni, de Singapour et de la Communauté européenne.
- 44 Voir la communication de la délégation de l'Australie.
- 45 Voir la communication de la délégation de la France.
- 46 Voir, notamment, les communications des délégations du Bélarus, de la Fédération de Russie, de la Norvège, de la Slovénie, du Viet Nam et de la Communauté européenne.
- 47 Voir les communications des délégations du Bélarus, de la Fédération de Russie, de la Norvège, de la République de Moldova, de la République tchèque, du Viet Nam et de la Communauté européenne. L'article 182 de la Décision n° 486/2000 de la Communauté andine exige que soit fournie une liste actualisée des membres de l'association concernée.
- 48 Voir la communication de la délégation du Royaume-Uni.
- 49 *Idem*
- 50 Voir, notamment, les communications des délégations du Bélarus, de la Fédération de Russie, de la Norvège, de la République de Moldova, du Royaume-Uni, de la Slovénie, du Viet Nam et de la Communauté européenne.
- 51 Les délais vont de deux à neuf mois ou il peut s'agir d'un délai raisonnable fixé par l'office (voir, notamment, les communications des délégations du Pakistan, de la République de Moldova, du Royaume-Uni et de Singapour).
- 52 Voir la communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.
- 53 Selon la législation finlandaise, la demande d'enregistrement d'une marque de certification ne peut être déposée que par une administration, une association ou une institution chargée de vérifier ou de superviser les produits ou les services ou d'élaborer des directives en ce qui les concerne (voir la communication de la délégation de la Finlande et aussi la communication de la délégation de la République de Moldova).
- 54 Voir, notamment, les communications des délégations des États-Unis d'Amérique, du Pakistan, du Royaume-Uni et de Singapour.
- 55 Voir, notamment, les communications des délégations de l'Australie et du Royaume-Uni.
- 56 Voir la communication de la délégation de l'Australie.
- 57 Voir, notamment, les communications des délégations des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni.
- 58 Voir les communications des délégations du Pakistan, du Royaume-Uni, de Singapour et du Viet Nam.
- 59 Voir la communication de la délégation du Viet Nam.
- 60 Voir la communication de la délégation des États-Unis d'Amérique.
- 61 Voir les communications des délégations du Pakistan, du Royaume-Uni, de Singapour et du Viet Nam.
- 62 Voir, notamment, les communications des délégations de l'Australie, du Royaume-Uni et de Singapour.
- 63 Voir, notamment, les communications des délégations du Pakistan et du Royaume-Uni.

- 64 Voir, notamment, les communications des délégations de la Fédération de Russie, de la République de Moldova, du Pakistan, de Singapour, de la Slovénie et de la Suède (voir aussi l'article 187 de la Décision n° 486/2000 de la Communauté andine).
- 65 En ce qui concerne les marques collectives, voir l'article 183 de la Décision n° 486/2000 de la Communauté andine et, en ce qui concerne les marques de certification, voir la communication de la délégation du Viet Nam.
- 66 Voir, notamment, les communications des délégations du Mexique et de la République tchèque.
- 67 Voir, notamment, les communications des délégations du Pakistan, du Royaume-Uni et de l'OAPI.
- 68 En Australie, l'autorisation de l'ACCC doit être obtenue avant le transfert de l'enregistrement de toute marque de certification (voir la communication de la délégation de l'Australie).
- 69 Voir, notamment, les communications des délégations de l'Australie, de la Fédération de Russie, du Mexique et de la République tchèque.
- 70 Voir la communication de la République de Moldova.
- 71 Par exemple, des règles permettant une discrimination en fonction du sexe, de la religion ou de la race seraient inacceptables (voir la communication de la Communauté européenne).
- 72 En outre, lorsqu'un membre d'une organisation collective détenant une marque collective autorise une personne qui n'est pas membre à utiliser la marque collective en violation des articles de la constitution de l'organisation (voir la communication de la délégation de la République de Corée).
- 73 De même, lorsque des éléments des règles ont été modifiés mais non notifiés (voir la communication de la délégation de la Suède).
- 74 En outre, lorsque le titulaire autorise l'usage d'une marque de certification à des fins autres que la certification ou qu'il refuse en faisant preuve de discrimination de certifier ou de continuer à certifier les produits ou les services de toute personne respectant les normes ou les conditions que certifie la marque (voir la communication par la délégation des États-Unis d'Amérique).
- 75 Voir GHAFELE, Roya, "Creating the missing link: Applying collective marks to create clusters", *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2009, vol. 4, n° 1, pages 58 et 59.

ANNEXE

EXEMPLES DE MARQUES COLLECTIVES ET DE MARQUES DE CERTIFICATION

La présente annexe contient des exemples de marques collectives et de marques de certification fournis par les membres du SCT dans leurs différentes communications.

EXEMPLES DE MARQUES COLLECTIVES ENREGISTRÉES

EXEMPLE N° 1

Australie (enregistrement n° 679462)



Marque enregistrée à compter du 29 novembre 1995.
Enregistrement détenu par l'*Industry Funds Forum* (Australie); concerne des services de pension de retraite.

EXEMPLE N° 2

Australie (enregistrement n° 800879)

CA PERFORMANCE VIEW

Marque enregistrée à compter du 20 juillet 1999.
Enregistrement détenu par *The Institute of Chartered Accountants* (Australie); concerne des services de conseil aux entreprises, y compris des services dans le domaine de l'évaluation et de la surveillance d'indicateurs commerciaux clé en vue d'évaluer les progrès réalisés au regard des objectifs stratégiques fixés.

EXEMPLE N° 3

Australie (enregistrement n° 873103)

AFAQ

Marque enregistrée à compter du 19 avril 2001.

Enregistrement détenu par l'AFAQ (Association française pour la certification par tierce partie des systèmes d'assurance de la qualité des entreprises – France); concerne la gestion des activités de certification des systèmes de gestion de la qualité, la gestion du personnel, la fourniture d'informations commerciales, les enquêtes et les informations statistiques relatives aux entreprises, la certification et l'évaluation de la qualité de divers systèmes de gestion (tels que le contrôle de la qualité et les services de vérification de la qualité dans les domaines de l'administration, de la gestion d'entreprise, de la fabrication, de la commercialisation, des finances, de l'organisation de la gestion et de la gestion du personnel), la fourniture de services de certification et d'évaluation du système de gestion de l'environnement par des tiers, destinés à établir si les entreprises concernées respectent les normes prescrites.

EXEMPLE N° 4

Australie (enregistrement n° 1179932)



Marque enregistrée à compter du 31 mai 2009.

Enregistrement détenu par l'International Accreditation Forum Inc. (États-Unis d'Amérique); concerne les services fournis par une association internationale d'organisations regroupant des organismes d'accréditation, des organismes agréés, des collaborateurs et des succursales. Il s'agit de la fourniture d'un enseignement et d'une formation aux organismes d'accréditation dans le but d'harmoniser les activités d'évaluation de la conformité aux normes internationales et d'en permettre l'application uniforme, ouvrant la voie à l'harmonisation et à l'uniformité des normes – ce qui joue en faveur des intérêts des services de santé publique, de sécurité et de protection sociale et facilite le commerce international et national – ainsi qu'à l'organisation et à la tenue de conférences et de réunions de groupes de travail spéciaux permettant l'échange d'informations en matière d'accréditation et l'établissement et l'administration de critères relatifs aux directives en matière de consensus.

EXEMPLE N° 5

Norvège (numéro d'enregistrement non fourni) : marque collective pour une association.



Le consortium pour la préservation du Grana Padano peut accorder le droit d'utiliser la marque collective GRANA PADANO aux entreprises qui produisent, assaisonnent ou préconditionnent les produits à base de fromage portant la désignation d'origine Grana Padano ou la désignation de qualité GRANA PADANO. Ce droit est subordonné à la présentation d'une requête par l'entreprise, après que celle-ci a accepté de mettre sa production en conformité avec les conditions particulières énoncées dans le "*REGOLAMENTO PER L'USO DEI MARCHI COLLETTIVI DEL CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO*". Les conditions s'appliquent aux matières premières, au processus de transformation, à la fabrication, aux conditions sanitaires et d'hygiène et à tout autre aspect physique ou chimique, organoleptique ou de production.

Les contrôles et la supervision peuvent être effectués par les personnes qui travaillent pour le consortium lorsque cela semble approprié.

En cas de non-application ou de violation du règlement, le Comité exécutif du consortium prononce des sanctions selon la gravité de l'acte : avertissement écrit, sanctions financières, suspension de l'autorisation, annulation définitive de l'autorisation ou encore poursuites judiciaires ou administratives.

EXEMPLE N° 6

Norvège (enregistrement international n° 655337), classe 32 : marque collective pour une association.

MÜNCHNER BIER

Le propriétaire de la marque est *Verein Münchener Brauereien e.V.*, Munich (Allemagne). La marque est enregistrée dans la classe 32 pour de la bière.

Le règlement publié régissant la marque géographique collective Münchner Bier est reproduit ci-dessous :

1. Propriétaire de la marque

1.1 L'association qui détient la marque s'appelle *Verein Münchener Brauereien e.V.*, Munich est le siège social, le lieu du tribunal compétent et le lieu de traitement des plaintes déposées en rapport avec ce règlement.

1.2 Conformément au paragraphe 7 de ses statuts, l'association est juridiquement représentée par son président et, en l'absence de celui-ci, par son vice-président.

1.3 L'association a notamment pour objet de protéger le nom "Münchner Bier", qui a une origine géographique, et les droits attachés à la marque au niveau national et à l'étranger.

2. But de la marque

2.1 La marque sert à identifier la bière Münchner Bier.

2.2 La marque sert à prouver que le produit qu'elle identifie provient d'une entreprise située dans les limites de la ville de Munich et répond à la définition de la bière (paragraphe 9 de la loi provisoire sur la bière) applicable à l'inspection officielle des produits alimentaires.

2.3 D'après le certificat émis par la Chambre du commerce et de l'industrie de Munich daté du 28 février 1972, le lieu d'origine s'étend jusqu'aux limites de la ville de Munich.

3. Configuration et création de la marque

3.1 La marque est constituée par les mots Münchner Bier.

3.2 La marque est reconnue par le RAL comme une garantie de l'origine géographique allemande et elle est administrée par le RAL (RAL-RG 0172).

4. Droits attachés à la marque

4.1. Le propriétaire de la marque tire ses droits de l'enregistrement de la marque, en particulier en cas d'utilisation illégale ou autre ingérence dans la marque ou son utilisation.

5. Utilisateurs autorisés

5.1 Tout fabricant de Münchner Bier qui remplit les conditions de la section 2.2 a le droit d'utiliser la marque.

5.2 Les utilisateurs autorisés ne peuvent utiliser la marque que pour les produits qui satisfont aux conditions relatives à la Münchner Bier conformément à la section 2.2. Les commerçants doivent obtenir le consentement de l'association pour avoir le droit d'utiliser la marque pour des produits du type susmentionné qui sont mis sur le marché par des fabricants en l'absence d'identification préalable de la marque. L'association peut refuser de donner son consentement ou le révoquer si le commerçant concerné n'offre pas ou plus l'assurance qu'il respectera les conditions visées à la section 2.2.

5.3 Les dispositions du règlement relatif à la marque concernant le cercle d'utilisateurs ne peuvent pas être modifiées. L'Office allemand des brevets et des marques doit être informé de toutes les modifications apportées aux conditions énoncées dans la section 2.2. L'association est tenue d'antidater la modification si l'Office allemand des brevets et des marques ou l'administration fédérale chargée des cartels le juge nécessaire pour que l'utilisateur autorisé demeure libre d'agir ou compte tenu d'une restriction non autorisée à la concurrence survenant ultérieurement.

6. Droits et obligations des membres

6.1 Le propriétaire de la marque a le droit et l'obligation

6.1.1 de surveiller le respect des dispositions du règlement par les utilisateurs autorisés et l'utilisation de la marque selon le schéma uniforme établi par l'association;

6.1.2 d'agir contre toute utilisation non autorisée ou incorrecte de la marque et contre toute ingérence dans l'utilisation autorisée de la marque ou toute atteinte à cette utilisation;

6.1.3 le cas échéant, de faire enregistrer la marque en tant que marque collective ou marque de contrôle dans d'autres pays et au niveau international.

6.2 Les utilisateurs de la marque sont tenus

6.2.1 d'utiliser la marque conformément au règlement et de façon appropriée;

6.2.2 d'informer le propriétaire de la marque de toute utilisation contraire à la loi ou au règlement;

6.2.3 de faire tout leur possible pour améliorer et préserver la bonne réputation de la marque et en particulier pour promouvoir son objectif, à savoir la garantie de l'origine géographique. Si l'association le permet, l'utilisateur de la marque est aussi autorisé à engager lui-même des poursuites judiciaires contre une utilisation abusive et à demander réparation des dommages causés.

6.3 Les utilisateurs de la marque sont responsables de la façon dont elle est utilisée pour l'identification de leurs produits. Le propriétaire de la marque, ses filiales ou ses représentants qualifiés ne sont pas responsables des agissements de tiers.

7. Disposition finale

7.1 La marque collective Münchner Bier est gérée par le RAL comme une garantie de l'origine géographique allemande du produit.

7.2 Le présent règlement relatif à la marque est approuvé par le RAL.

7.3 L'association est tenue de soumettre au RAL, pour commentaires d'experts, les modifications à apporter au règlement relatif à la marque avant d'informer l'Office allemand des brevets et des marques conformément à la section 5.3.

EXEMPLE N° 7

Norvège (numéro d'enregistrement non fourni) : marque collective utilisée comme marque de contrôle pour une administration publique.



Marque collective enregistrée pour la Direction de la protection de la nature (*Directorate for Nature Management – DN*) qui fait apparaître un symbole devant être appliqué, par exemple, sur tous les documents publics concernant l'examen du permis de chasse et uniquement par les instructeurs autorisés et ceux qui ont réussi l'examen précité.

EXEMPLES DE MARQUES DE CERTIFICATION ENREGISTRÉES

EXEMPLE N° 1

Australie (enregistrement n° 498188), classe 29



Enregistrement détenu par la *National Heart Foundation*; concerne les aliments suivants : “viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; noix préparées; gelées, confitures; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, sauces pour salade; ovoproduits; beurre de cacahuète; potages et jus de légumes destinés à la cuisine”.

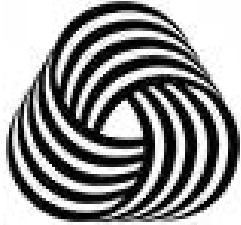
Les règles d’utilisation de cette marque définissent les caractéristiques que doivent présenter les aliments préparés avant que la marque puisse être appliquée sur l’emballage pour la vente.

Les quantités autorisées sont alors précisées pour certains composants, notamment les graisses saturées, les acides gras trans, les fibres, le sel, le sucre, ainsi que la valeur énergétique.

La *Heart Foundation* doit vérifier que la marque n’est utilisée qu’en application d’accords conclus pour des produits alimentaires qui remplissent les conditions prescrites.

EXEMPLE N° 2

Australie (numéro d'enregistrement non fourni)



certifie qu'il s'agit de produits
en pure laine vierge



certifie qu'il s'agit de produits
en laine mélangée

Marque enregistrée depuis 1964; renouvelée depuis 1974
Enregistrement détenu par la *Woolmark Company Pty Ltd.*; concerne une large gamme de produits, notamment des vêtements, des textiles et des produits de nettoyage.

EXEMPLE N° 3

Australie (enregistrement n° 283819)

LIEBFRAUENMILCH

Marque enregistrée à compter du 9 décembre 1974.
Enregistrement détenu par le *Wine Stabilization Fund, HAUS DES DEUTSCHEN WEINES* (Allemagne de l'Ouest); concerne des vins.

EXEMPLE N° 4

Australie (enregistrement n° 883669)



Marque enregistrée à compter du 26 juillet 2001.
Enregistrement détenu par *Hilltops Incorporated, NSW* (Australie); concerne des vins.

EXEMPLE N° 5

Australie (enregistrement n° 909889)

ASTI

Marque enregistrée à compter du 18 avril 2002.
Enregistrement détenu par le *Consorzio per la Tutela dell'Asti* (Italie); concerne des vins et des vins pétillants.

EXEMPLE N° 6

Australie (enregistrement n° 1091788)

MONTEFALCO SAGRANTINO

Marque enregistrée à compter du 19 septembre 2005.
Enregistrement détenu par le *Consorzio Tutela Vini Montefalco*, Montefalco (Italie); concerne des vins.

EXEMPLE N° 7

Australie (enregistrement n° 815585, enregistrement international n° 869991)



Marque enregistrée à compter du 29 novembre 1999.
Enregistrement détenu par le *Consorzio Del Prosciutto di Parma*, Parma (Italie); concerne du jambon.

EXEMPLE N° 8

Australie (enregistrement n° 852577)



Marque enregistrée à compter du 6 octobre 2000.

Enregistrement détenu par la *Coffee Marks Ltd.*, Kingston (Jamaïque); concerne du café et des fèves de café.

EXEMPLE N° 9

Australie (enregistrement n° 998593)



Marque enregistrée à compter du 20 avril 2004.

Enregistrement détenu par le *Tea Board* (Inde); concerne du thé.

EXEMPLE N° 10

Australie (enregistrement n° 1239072, enregistrement international n° 959458)



Demande introduite le 31 mars 2008.

Marque détenue par la *Yunnan Province Pu'er Tea Association*, Province du Yunnan (Chine); concerne du thé.

EXEMPLE N° 11

France (numéro d'enregistrement non fourni), classes 5, 29, 30, 31, 32 et 33



Marque enregistrée à compter du 2 février 1997; enregistrement renouvelé le 17 septembre 2007.

Marque semi-figurative, déposée par le Ministère de l'agriculture et de la pêche, Direction générale de l'alimentation.

EXEMPLE N° 12

Royaume-Uni (numéro d'enregistrement non fourni)



Le déposant revendique la prise en considération des couleurs rouge et bleu comme éléments de la marque.

[Fin de l'annexe et du document]