

OMPI



SCT/22/5

ORIGINAL: anglais

DATE: 2 février 2010

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

SYNTHÈSE DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE
SUR LES LETTRES DE CONSENTEMENT

Document établi par le Secrétariat

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, pour sa seconde session de 2009 et à partir d'informations recueillies au moyen d'une liste concise de questions adressée aux membres du SCT durant le premier semestre de 2009, un document d'information sur la question des lettres de consentement (paragraphe 287 du document SCT/20/5).
2. Le Secrétariat a en conséquence élaboré un questionnaire visant à recueillir des informations sur les législations et les pratiques en vigueur dans les États membres en ce qui concerne les lettres de consentement. Ce questionnaire a été envoyé par courrier postal et mis à disposition sur le site Web de l'OMPI, le délai de réponse ayant été fixé au 31 août 2009.
3. Dans certains pays, les lettres de consentement sont considérées comme une possibilité de surmonter une objection à l'enregistrement d'une marque, lorsqu'une telle objection s'appuie sur un enregistrement antérieur. En particulier, un refus à l'enregistrement fondé sur un enregistrement antérieur peut être surmonté si le titulaire du droit antérieur consent à

l'enregistrement de la marque postérieure. Le consentement peut s'exprimer et se nommer de différentes manières (p.ex., accord de coexistence ou accord transactionnel). Néanmoins, le terme général "lettre de consentement" est utilisé dans ce questionnaire pour désigner l'accord écrit d'un titulaire d'une marque antérieure enregistrée qui consent à l'enregistrement d'une marque postérieure.

4. Le présent document contient une synthèse des informations recueillies auprès de 58 États membres et d'une organisation intergouvernementale, à savoir : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Chine, Chypre, Colombie, Cuba, Danemark, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, Grèce, Guatemala, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Lituanie, Malaisie, Maroc, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sao Tomé-et-Principe, Serbie, Singapour, Soudan, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Viet Nam, Yémen et Office Benelux de la Propriété intellectuelle. Il contient également une synthèse des informations recueillies auprès des 10 pays ci-après après vingt-deuxième session du SCT : Antigua-et-Barbuda, Argentine, Chili, Croatie, Pérou, République dominicaine, République de Moldova, Saint-Kitts-et-Nevis, Suède et Uruguay. Les réponses de chacun de ces pays ou office sont récapitulées dans le tableau ci-après. Cette partie est suivie d'une analyse quantitative des réponses.

5. À la vingt-deuxième session du SCT, il a été demandé au Secrétariat de finaliser la synthèse des réponses contenue dans le document SCT/22/5 Prov., conformément aux observations formulées par les délégations sur certaines réponses figurant dans les tableaux et sur la section commentaires dudit document, en vue d'en publier la version finale pour utilisation ultérieure.

Pays et offices régionaux de la propriété intellectuelle ayant répondu	1. Est-il possible, au moyen de la présentation d'une lettre de consentement, de surmonter		
	a) Un refus d'office à l'enregistrement d'une marque basée sur une marque enregistrée antérieure?	b) Une opposition à l'enregistrement d'une marque basée sur une marque antérieure enregistrée?	c) Une demande d'invalidation ou d'annulation de l'enregistrement d'une marque basée sur une marque antérieure enregistrée?
Afrique du Sud	OUI	NON	NON
Algérie	OUI	S.O.	S.O.
Allemagne	S.O.	NON	OUI
Antigua-et-Barbuda	NON	NON	S.O.
Argentine	OUI	OUI	S.O.
Australie	OUI	OUI	OUI
Autriche	S.O.	S.O.	OUI
Azerbaïdjan	OUI	OUI	OUI
Bangladesh	OUI	OUI	OUI
Bosnie-Herzégovine	OUI	S.O.	OUI
Brésil	OUI	OUI	OUI
Bulgarie	OUI	OUI	OUI
Chili	OUI	OUI	NON
Chine	S.O.	OUI	OUI
Chypre	OUI	OUI	OUI
Colombie	NON	NON	NON
Croatie	S.O.	S.O.	S.O.
Cuba	OUI	OUI	OUI
Danemark	S.O.	OUI	OUI
El Salvador	OUI	OUI	S.O.
Équateur	OUI	OUI	OUI
Espagne	S.O.	OUI	NON
Estonie	OUI	OUI	OUI
États-Unis d'Amérique	OUI	OUI	OUI
Éthiopie	OUI	OUI	OUI
Ex-République yougoslave de Macédoine	S.O.	OUI	OUI
Fédération de Russie	OUI	S.O.	OUI
Finlande	OUI	OUI	S.O.
Grèce	OUI	S.O.	S.O.
Guatemala	OUI	OUI	S.O.
Hongrie	S.O.	OUI	OUI
Irlande	OUI	NON	NON
Italie	S.O.	S.O.	S.O.
Japon	NON	NON	NON
Kazakhstan	NON	OUI	OUI
Kirghizistan	OUI	NON	NON
Lituanie	OUI	OUI	OUI
Malaisie	NON	S.O.	S.O.
Maroc	S.O.	OUI	NON
Mexique	NON	S.O.	OUI
Norvège	OUI	OUI	S.O.
Nouvelle-Zélande	OUI	NON	NON
Oman	OUI	OUI	OUI

Pays et offices régionaux de la propriété intellectuelle ayant répondu	1. Est-il possible, au moyen de la présentation d'une lettre de consentement, de surmonter		
	a) Un refus d'office à l'enregistrement d'une marque basée sur une marque enregistrée antérieure?	b) Une opposition à l'enregistrement d'une marque basée sur une marque antérieure enregistrée?	c) Une demande d'invalidation ou d'annulation de l'enregistrement d'une marque basée sur une marque antérieure enregistrée?
Ouzbékistan	OUI	OUI	OUI
Pakistan	OUI	OUI	OUI
Pérou	OUI	OUI	NON
Philippines	NON	NON	NON
Pologne	OUI	OUI	OUI
Portugal	OUI	OUI	OUI
République de Corée	NON	NON	NON
République de Moldova	OUI	OUI	OUI
République dominicaine	OUI	NON	NON
République tchèque	OUI	OUI	OUI
Roumanie	OUI	OUI	OUI
Royaume-Uni	OUI	OUI	OUI
Saint-Kitts-et-Névis	OUI	S.O.	S.O.
Sao Tomé-et-Principe	OUI	OUI	OUI
Serbie	OUI	S.O.	S.O.
Singapour	OUI	S.O.	S.O.
Soudan	OUI	OUI	OUI
Suède	OUI	OUI	S.O.
Trinité-et-Tobago	OUI	NON	NON
Tunisie	NON	OUI	NON
Turquie	NON	NON	S.O.
Uruguay	NON	OUI	NON
Viet Nam	OUI	OUI	OUI
Yémen	OUI	OUI	OUI
OBPI (Office Benelux de la propriété intellectuelle)	S.O.	S.O.	S.O.

AUTRICHE : Les requêtes en invalidation ou en annulation déposées auprès du Département des radiations de l'Office autrichien des brevets ou les actions correspondantes intentées devant les tribunaux civils peuvent être rejetées s'il existe un accord écrit entre le titulaire de la marque antérieure enregistrée et le défendeur qui autorise l'utilisation de la marque (dernière décision de justice en date : Chambre suprême des recours en matière de brevets et de marques, 13 février 2008).

CROATIE : Les droits antérieurs ne sont pas examinés par l'office mais le titulaire d'un droit antérieur peut former une opposition après la publication de la demande. C'est au titulaire du droit antérieur qu'il revient de décider s'il y a lieu d'intenter une procédure d'opposition. S'il souhaite mettre fin à la procédure d'opposition, il peut retirer l'opposition et l'instruction de la demande en vue de son enregistrement se poursuivra. Ce retrait ne correspond pas à une "lettre de consentement" au sens où on l'entend ci-dessus.

ESPAGNE : Lorsqu'un accord est trouvé dans une procédure d'opposition, il suffit que le requérant retire son opposition. L'office n'examine pas les droits antérieurs d'office mais, si cela est nécessaire, il envoie une communication aux personnes susceptibles de former une opposition.

PORTUGAL : La réponse affirmative à la question 1.c) dépend de la décision d'un juge d'accepter ou de refuser des lettres de consentement afin de surmonter l'invalidation.

Pays et offices régionaux de la propriété intellectuelle ayant répondu	2. Une lettre de consentement, déposée par un déposant qui est une personne juridique appartenant au même groupe d'entreprises que le titulaire, est-elle recevable?
Afrique du Sud	OUI
Algérie	NON
Allemagne	S.O.
Antigua-et-Barbuda	NON
Argentine	OUI
Australie	OUI
Autriche	S.O.
Azerbaïdjan	OUI
Bangladesh	OUI
Bosnie-Herzégovine	OUI
Brésil	OUI
Bulgarie	S.O.
Chili	NON
Chine	NON
Chypre	S.O.
Colombie	NON
Croatie	S.O.
Cuba	OUI
Danemark	NON
El Salvador	OUI
Équateur	NON
Espagne	OUI
Estonie	OUI
États-Unis d'Amérique	OUI
Éthiopie	OUI
Ex-République yougoslave de Macédoine	NON
Fédération de Russie	OUI
Finlande	OUI
Grèce	NON
Guatemala	OUI
Hongrie	NON
Irlande	NON
Italie	S.O.
Japon	S.O.
Kazakhstan	OUI
Kirghizistan	OUI
Lituanie	NON
Malaisie	S.O.
Maroc	NON
Mexique	NON
Norvège	NON
Nouvelle-Zélande	OUI
Oman	OUI
Ouzbékistan	NON
Pakistan	OUI
Pérou	NON
Philippines	OUI
Pologne	OUI
Portugal	OUI

Pays et offices régionaux de la propriété intellectuelle ayant répondu	2. Une lettre de consentement, déposée par un déposant qui est une personne juridique appartenant au même groupe d'entreprises que le titulaire, est-elle recevable?
République de Corée	NON
République de Moldova	NON
République dominicaine	OUI
République tchèque	OUI
Roumanie	NON
Royaume-Uni	OUI
Saint-Kitts-et-Névis	OUI
Sao Tomé-et-Principe	OUI
Serbie	OUI
Singapour	OUI
Soudan	NON
Suède	NON
Trinité-et-Tobago	S.O.
Tunisie	NON
Turquie	NON
Uruguay	OUI
Viet Nam	OUI
Yémen	OUI
OBPI (Office Benelux de la propriété intellectuelle)	S.O.

AUSTRALIE : Une lettre de consentement n'est pas nécessairement recevable lorsqu'elle est déposée par un déposant qui est une personne juridique appartenant au même groupe d'entreprises que le titulaire, à moins qu'ils ne soient liés par une relation commerciale appropriée.

FÉDÉRATION DE RUSSIE : Si le propriétaire d'une marque est une personne morale russe, la signature de la personne autorisée doit être attestée par le sceau de l'entreprise. Dans le cas de personnes morales étrangères, la signature doit être attestée par le sceau de l'entreprise lorsque la législation nationale du pays où la personne morale est établie le prévoit.

Si la lettre de consentement est signée par le mandataire, le pouvoir correspondant (autorisant directement le mandataire à donner au nom du titulaire son consentement à l'enregistrement d'un signe revendiqué en tant que marque) doit être obligatoirement déposé. Si le pouvoir n'est pas déposé ou n'autorise pas le mandataire à donner son consentement à l'enregistrement d'une marque au nom du titulaire, le document signé sur la base de ce pouvoir ne peut pas être considéré comme étant l'expression du consentement du titulaire à l'enregistrement d'un signe en tant que marque.

FINLANDE : Si les termes "déposée par" signifient la même chose que "signée par", la réponse doit être négative.

PORTUGAL : La réponse dépend de la question de savoir si un pouvoir a été déposé.

Pays et offices régionaux de la propriété intellectuelle ayant répondu	3. Une lettre de consentement accordée pour une période précise peut-elle être recevable?
Afrique du Sud	OUI
Algérie	NON
Allemagne	S.O.
Antigua-et-Barbuda	NON
Argentine	NON
Australie	OUI
Autriche	OUI
Azerbaïdjan	NON
Bangladesh	
Bosnie-Herzégovine	OUI
Brésil	NON
Bulgarie	NON
Chili	NON
Chine	NON
Chypre	OUI
Colombie	NON
Croatie	S.O.
Cuba	NON
Danemark	OUI
El Salvador	NON
Équateur	NON
Espagne	OUI
Estonie	NON
États-Unis d'Amérique	OUI
Éthiopie	NON
Ex-République yougoslave de Macédoine	OUI
Fédération de Russie	NON
Finlande	OUI
Grèce	NON
Guatemala	NON
Hongrie	OUI
Irlande	OUI
Italie	S.O.
Japon	S.O.
Kazakhstan	OUI
Kirghizistan	NON
Lituanie	OUI
Malaisie	NON
Maroc	OUI
Mexique	NON
Norvège	OUI
Nouvelle-Zélande	OUI
Oman	OUI
Ouzbékistan	NON
Pakistan	OUI
Pérou	NON
Philippines	NON
Pologne	NON
Portugal	OUI
République de Corée	NON
République de Moldova	NON

Pays et offices régionaux de la propriété intellectuelle ayant répondu	3. Une lettre de consentement accordée pour une période précise peut-elle être recevable?
République dominicaine	NON
République tchèque	OUI
Roumanie	OUI
Royaume-Uni	OUI
Saint-Kitts-et-Névis	OUI
Sao Tomé-et-Principe	OUI
Serbie	NON
Singapour	OUI
Soudan	OUI
Suède	OUI
Trinité-et-Tobago	NON
Tunisie	OUI
Turquie	NON
Uruguay	NON
Viet Nam	NON
Yémen	NON
OBPI (Office Benelux de la propriété intellectuelle)	S.O.

Pays et offices régionaux de la propriété intellectuelle ayant répondu	4. Dans le cas où une troisième demande est déposée pour une marque similaire à celle enregistrée sur la base d'une lettre de consentement, est-il demandé au déposant de déposer des lettres de consentement de tous les titulaires des enregistrements antérieurs?
Afrique du Sud	OUI
Algérie	OUI
Allemagne	S.O.
Antigua-et-Barbuda	
Argentine	OUI
Australie	OUI
Autriche	S.O.
Azerbaïdjan	OUI
Bangladesh	OUI
Bosnie-Herzégovine	OUI
Brésil	NON
Bulgarie	OUI
Chili	NON
Chine	OUI
Chypre	OUI
Colombie	NON
Croatie	S.O.
Cuba	OUI
Danemark	S.O.
El Salvador	OUI
Équateur	NON
Espagne	S.O.
Estonie	OUI
États-Unis d'Amérique	OUI
Éthiopie	OUI
Ex-République yougoslave de Macédoine	NON
Fédération de Russie	OUI
Finlande	OUI
Grèce	OUI
Guatemala	S.O.
Hongrie	S.O.
Irlande	NON
Italie	S.O.
Japon	S.O.
Kazakhstan	NON
Kirghizistan	NON
Lituanie	S.O.
Malaisie	S.O.
Maroc	NON
Mexique	S.O.
Norvège	OUI
Nouvelle-Zélande	NON
Oman	OUI
Ouzbékistan	OUI
Pakistan	OUI
Pérou	NON
Philippines	S.O.
Pologne	OUI
Portugal	OUI
République de Corée	NON
République de Moldova	NON

Pays et offices régionaux de la propriété intellectuelle ayant répondu	4. Dans le cas où une troisième demande est déposée pour une marque similaire à celle enregistrée sur la base d'une lettre de consentement, est-il demandé au déposant de déposer des lettres de consentement de tous les titulaires des enregistrements antérieurs?
République dominicaine	NON
République tchèque	OUI
Roumanie	NON
Royaume-Uni	OUI
Saint-Kitts-et-Névis	OUI
Sao Tomé-et-Principe	OUI
Serbie	OUI
Singapour	OUI
Soudan	OUI
Suède	OUI
Trinité-et-Tobago	OUI
Tunisie	NON
Turquie	S.O.
Uruguay	S.O.
Viet Nam	OUI
Yémen	NON
OBPI (Office Benelux de la propriété intellectuelle)	S.O.

Pays et offices régionaux de la propriété intellectuelle ayant répondu	5. Une lettre de consentement doit-elle répondre à des conditions formelles telles que :	
	a) un contenu obligatoire?	b) un formulaire de l'Office?
Afrique du Sud	NON	OUI
Algérie	OUI	NON
Allemagne	NON	S.O.
Antigua-et-Barbuda		
Argentine	S.O.	S.O.
Australie	OUI	NON
Autriche	NON	NON
Azerbaïdjan	OUI	
Bangladesh	NON	NON
Bosnie-Herzégovine	OUI	NON
Brésil	OUI	NON
Bulgarie	OUI	NON
Chili	NON	NON
Chine	NON	NON
Chypre	NON	NON
Colombie	NON	NON
Croatie	S.O.	S.O.
Cuba	NON	NON
Danemark	OUI	NON
El Salvador	OUI	NON
Équateur	NON	NON
Espagne	NON	NON
Estonie	OUI	NON
États-Unis d'Amérique	OUI	NON
Éthiopie	OUI	NON
Ex-République yougoslave de Macédoine	S.O.	S.O.
Fédération de Russie	OUI	NON
Finlande	S.O.	NON
Grèce	NON	NON
Guatemala	OUI	NON
Hongrie	OUI	NON
Irlande	NON	NON
Italie	S.O.	S.O.
Japon	S.O.	S.O.
Kazakhstan	OUI	OUI
Kirghizistan	OUI	NON
Lituanie	NON	NON
Malaisie	S.O.	S.O.
Maroc	NON	NON
Mexique	NON	NON
Norvège	OUI	NON
Nouvelle-Zélande	OUI	NON
Oman	OUI	NON
Ouzbékistan	OUI	OUI
Pakistan	OUI	S.O.
Pérou	NON	NON
Philippines	S.O.	S.O.
Pologne	OUI	OUI
Portugal	NON	NON
République de Corée	S.O.	S.O.
République de Moldova	NON	NON
République dominicaine	OUI	NON
République tchèque	OUI	NON
Roumanie	NON	NON

Pays et offices régionaux de la propriété intellectuelle ayant répondu	5. Une lettre de consentement doit-elle répondre à des conditions formelles telles que :	
	a) un contenu obligatoire?	b) un formulaire de l'Office?
Royaume-Uni	NON	OUI
Saint-Kitts-et-Névis	OUI	NON
Sao Tomé-et-Principe	OUI	OUI
Serbie	OUI	NON
Singapour	OUI	NON
Soudan	OUI	
Suède	OUI	NON
Trinité-et-Tobago	NON	NON
Tunisie	NON	NON
Turquie	S.O.	S.O.
Uruguay	S.O.	S.O.
Viet Nam	OUI	NON
Yémen	OUI	NON
OBPI (Office Benelux de la propriété intellectuelle)	S.O.	S.O.

AUTRICHE : Les parties sont libres de négocier le contenu de ce type de lettres de consentement ou autres accords écrits. Il n'existe pas de contenu obligatoire. Néanmoins, la volonté des parties en ce qui concerne l'autorisation d'utilisation ou le consentement à l'enregistrement d'une marque postérieure doit être claire.

FÉDÉRATION DE RUSSIE : Les lettres de consentement sont rédigées sur papier libre et l'original est joint au dossier de la demande. Le document doit contenir les informations suivantes : 1) les coordonnées complètes de la personne donnant son consentement à l'enregistrement d'une marque, permettant d'établir qu'elle est le propriétaire de la marque faisant l'objet d'une opposition (nom, lieu de résidence ou siège); 2) les coordonnées complètes de la personne recevant le consentement à l'enregistrement du signe dont la protection en tant que marque est revendiquée, permettant d'établir qu'il s'agit du déposant (nom, lieu de résidence ou siège); 3) le consentement à l'enregistrement d'un signe revendiqué en tant que marque, contenant le numéro de la demande, si celui-ci est attribué, et la description du signe faisant l'objet du consentement à l'enregistrement en tant que marque, le signe revendiqué étant joint; 4) la liste précise des produits et services à l'égard desquels le titulaire n'est pas opposé à l'enregistrement de la marque similaire; 5) la date d'établissement du document et la signature d'une personne autorisée. La lettre de consentement peut également contenir d'autres informations, qui seront prises en considération durant l'examen du signe dont l'enregistrement est demandé.

Pays et offices régionaux de la propriété intellectuelle ayant répondu	6. Une lettre de consentement accordée pour une période précise peut-elle être recevable?
Afrique du Sud	NON
Algérie	NON
Allemagne	S.O.
Antigua-et-Barbuda	
Argentine	NON
Australie	NON
Autriche	S.O.
Azerbaïdjan	OUI
Bangladesh	OUI
Bosnie-Herzégovine	NON
Brésil	NON
Bulgarie	NON
Chili	NON
Chine	NON
Chypre	NON
Colombie	NON
Croatie	S.O.
Cuba	NON
Danemark	NON
El Salvador	NON
Équateur	OUI
Espagne	NON
Estonie	S.O.
États-Unis d'Amérique	NON
Éthiopie	OUI
Ex-République yougoslave de Macédoine	NON
Fédération de Russie	NON
Finlande	NON
Grèce	NON
Guatemala	NON
Hongrie	NON
Irlande	NON
Italie	S.O.
Japon	S.O.
Kazakhstan	NON
Kirghizistan	OUI
Lituanie	NON
Malaisie	S.O.
Maroc	OUI
Mexique	NON
Norvège	NON
Nouvelle-Zélande	NON
Oman	NON
Ouzbékistan	NON
Pakistan	NON
Pérou	NON
Philippines	S.O.
Pologne	OUI
Portugal	NON
République de Corée	S.O.
République de Moldova	NON
République dominicaine	OUI
République tchèque	NON
Roumanie	NON
Royaume-Uni	S.O.

Pays et offices régionaux de la propriété intellectuelle ayant répondu	6. Une lettre de consentement accordée pour une période précise peut-elle être recevable?
Saint-Kitts-et-Névis	NON
Sao Tomé-et-Principe	OUI
Serbie	NON
Singapour	NON
Soudan	OUI
Suède	NON
Trinité-et-Tobago	NON
Tunisie	NON
Turquie	S.O.
Uruguay	NON
Viet Nam	NON
Yémen	OUI
OBPI (Office Benelux de la propriété intellectuelle)	S.O.

AZERBAÏDJAN : Dans le cadre du système de Madrid, une lettre de consentement peut être présentée par écrit à tout moment par le titulaire du droit antérieur, même lorsque aucune objection n'a été soulevée pendant la procédure d'examen.

Pays et offices régionaux de la propriété intellectuelle ayant répondu	7. Existe-t-il des restrictions au transfert d'une marque qui a été enregistrée sur la base d'une lettre de consentement?
Afrique du Sud	NON
Algérie	OUI
Allemagne	S.O.
Antigua-et-Barbuda	
Argentine	NON
Australie	NON
Autriche	NON
Azerbaïdjan	OUI
Bangladesh	OUI
Bosnie-Herzégovine	NON
Brésil	NON
Bulgarie	NON
Chili	NON
Chine	S.O.
Chypre	NON
Colombie	NON
Croatie	S.O.
Cuba	S.O.
Danemark	NON
El Salvador	NON
Équateur	NON
Espagne	NON
Estonie	NON
États-Unis d'Amérique	NON
Éthiopie	OUI
Ex-République yougoslave de Macédoine	NON
Fédération de Russie	NON
Finlande	NON
Grèce	NON
Guatemala	NON
Hongrie	NON
Irlande	NON
Italie	S.O.
Japon	S.O.
Kazakhstan	NON
Kirghizistan	NON
Lituanie	S.O.
Malaisie	S.O.
Maroc	NON
Mexique	S.O.
Norvège	NON
Nouvelle-Zélande	NON
Oman	NON
Ouzbékistan	NON
Pakistan	OUI
Pérou	OUI
Philippines	S.O.
Pologne	OUI
Portugal	NON
République de Corée	S.O.
République de Moldova	NON
République dominicaine	NON
République tchèque	NON
Roumanie	NON

Pays et offices régionaux de la propriété intellectuelle ayant répondu	7. Existe-t-il des restrictions au transfert d'une marque qui a été enregistrée sur la base d'une lettre de consentement?
Royaume-Uni	S.O.
Saint-Kitts-et-Névis	NON
Sao Tomé-et-Principe	OUI
Serbie	NON
Singapour	NON
Soudan	NON
Suède	NON
Trinité-et-Tobago	NON
Tunisie	NON
Turquie	S.O.
Uruguay	S.O.
Viet Nam	OUI
Yémen	NON
OBPI (Office Benelux de la propriété intellectuelle)	S.O.

AUTRICHE : Dans le cas d'une requête en inscription d'un changement de propriétaire d'une marque, l'Office autrichien des brevets n'a pas le droit d'examiner si l'utilisation d'une marque transférée porterait atteinte à la lettre de consentement accordée au propriétaire précédent. Par conséquent, l'Office autrichien des brevets ne peut pas refuser une requête en inscription d'un changement de titulaire même s'il est manifeste que le cessionnaire ne détient pas les droits (dérivés) pour l'utilisation de la marque postérieure transférée au cas où l'utilisation de la marque transférée porterait atteinte à un droit de marque antérieur.

Pays et offices régionaux de la propriété intellectuelle ayant répondu	8. Est-il possible de retirer une lettre de consentement après qu'une marque ait été enregistrée sur cette base?	8a). Est-ce que le retrait d'une lettre de consentement entraîne la déchéance de l'enregistrement?
Afrique du Sud	NON	S.O.
Algérie	NON	NON
Allemagne	S.O.	S.O.
Antigua-et-Barbuda		
Argentine	NON	NON
Australie	NON	S.O.
Autriche	S.O.	S.O.
Azerbaïdjan	NON	
Bangladesh	OUI	OUI
Bosnie-Herzégovine	NON	OUI
Brésil	NON	NON
Bulgarie	OUI	NON
Chili	NON	NON
Chine	S.O.	S.O.
Chypre	NON	NON
Colombie	NON	NON
Croatie	S.O.	S.O.
Cuba	NON	S.O.
Danemark	NON	S.O.
El Salvador	NON	S.O.
Équateur	NON	NON
Espagne	NON	NON
Estonie	NON	NON
États-Unis d'Amérique	NON	OUI
Éthiopie	OUI	OUI
Ex-République yougoslave de Macédoine	NON	S.O.
Fédération de Russie	NON	NON
Finlande	NON	S.O.
Grèce	NON	NON
Guatemala	NON	NON
Hongrie	NON	NON
Irlande	NON	S.O.
Italie	S.O.	S.O.
Japon	S.O.	S.O.
Kazakhstan	S.O.	S.O.
Kirghizistan	NON	NON
Lituanie	NON	
Malaisie	S.O.	S.O.
Maroc	NON	NON
Mexique	NON	S.O.
Norvège	NON	S.O.
Nouvelle-Zélande	NON	S.O.
Oman	NON	
Ouzbékistan	NON	NON
Pakistan	NON	S.O.
Pérou	NON	
Philippines	S.O.	S.O.
Pologne	OUI	NON
Portugal	NON	S.O.
République de Corée	S.O.	S.O.
République de Moldova	NON	

Pays et offices régionaux de la propriété intellectuelle ayant répondu	8. Est-il possible de retirer une lettre de consentement après qu'une marque ait été enregistrée sur cette base?	8a). Est-ce que le retrait d'une lettre de consentement entraîne la déchéance de l'enregistrement?
République dominicaine	NON	NON
République tchèque	OUI	NON
Roumanie	NON	NON
Royaume-Uni	OUI	NON
Saint-Kitts-et-Névis	NON	S.O.
Sao Tomé-et-Principe	OUI	OUI
Serbie	NON	NON
Singapour	NON	S.O.
Soudan	NON	S.O.
Suède	NON	S.O.
Trinité-et-Tobago	S.O.	OUI
Tunisie	NON	NON
Turquie	S.O.	S.O.
Uruguay	S.O.	S.O.
Viet Nam	S.O.	S.O.
Yémen	NON	S.O.
OBPI (Office Benelux de la propriété intellectuelle)	S.O.	S.O.

SERBIE : Si le propriétaire d'une marque antérieure décide ultérieurement de retirer son consentement et demande l'annulation de la marque, l'office refusera l'annulation car le retrait du consentement est un fait nouveau qui n'existait pas au moment où la protection a été octroyée. Une marque peut être annulée uniquement si les conditions juridiques de la protection n'étaient pas remplies au moment de l'enregistrement.

Pays et offices régionaux de la propriété intellectuelle ayant répondu	9. La présentation d'une copie de la lettre de consentement est-elle requise pour le renouvellement de l'enregistrement d'une marque admise sur cette base?
Afrique du Sud	NON
Algérie	NON
Allemagne	S.O.
Antigua-et-Barbuda	S.O.
Argentine	NON
Australie	NON
Autriche	S.O.
Azerbaïdjan	NON
Bangladesh	
Bosnie-Herzégovine	NON
Brésil	NON
Bulgarie	NON
Chili	NON
Chine	S.O.
Chypre	NON
Colombie	NON
Croatie	S.O.
Cuba	NON
Danemark	NON
El Salvador	NON
Équateur	NON
Espagne	NON
Estonie	NON
États-Unis d'Amérique	NON
Éthiopie	OUI
Ex-République yougoslave de Macédoine	NON
Fédération de Russie	NON
Finlande	NON
Grèce	NON
Guatemala	NON
Hongrie	NON
Irlande	NON
Italie	S.O.
Japon	S.O.
Kazakhstan	S.O.
Kirghizistan	NON
Lituanie	NON
Malaisie	S.O.
Maroc	NON
Mexique	NON
Norvège	NON
Nouvelle-Zélande	NON
Oman	NON
Ouzbékistan	NON
Pakistan	NON
Pérou	NON
Philippines	S.O.
Pologne	NON
Portugal	NON
République de Corée	S.O.
République de Moldova	NON
République dominicaine	NON
République tchèque	NON
Roumanie	NON

Pays et offices régionaux de la propriété intellectuelle ayant répondu	9. La présentation d'une copie de la lettre de consentement est-elle requise pour le renouvellement de l'enregistrement d'une marque admise sur cette base?
Royaume-Uni	NON
Saint-Kitts-et-Névis	NON
Sao Tomé-et-Principe	OUI
Serbie	NON
Singapour	NON
Soudan	NON
Suède	NON
Trinité-et-Tobago	NON
Tunisie	NON
Turquie	S.O.
Uruguay	S.O.
Viet Nam	NON
Yémen	NON
OBPI (Office Benelux de la propriété intellectuelle)	S.O.

10. Toute autre remarque concernant les lettres de consentement* .

AFRIQUE DU SUD : En vertu de la loi sur les marques (loi n° 194 de 1993), le directeur de l'enregistrement n'a pas le pouvoir d'accepter ou de refuser une lettre de consentement. Même s'il estime qu'elle ne lèvera pas le risque d'induire le public en erreur ou de prêter à confusion, le directeur de l'enregistrement ne peut refuser cette lettre de consentement, même si elle porte sur une marque identique pour des produits ou des services identiques. La raison est que le titulaire de la marque antérieure est le mieux placé pour déterminer s'il existe un risque de tromperie ou de confusion et que, si le titulaire fournit à un déposant ultérieur une lettre de consentement, il n'appartient pas au directeur de l'enregistrement de décider qu'il existe néanmoins un tel risque.

AUTRICHE : Les lettres de consentement peuvent jouer un rôle important dans les procédures d'annulation postérieures à l'enregistrement. La portée et le contenu de ces accords écrits consacrant le consentement à l'utilisation d'une marque postérieure peuvent influencer de manière cruciale sur la décision du tribunal civil compétent ou du Département des radiations de l'Office autrichien des brevets.

AZERBAÏDJAN : Durant la phase d'examen et si l'examen débouche sur une décision favorable, une lettre de consentement du propriétaire d'une marque similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires, ou tout autre document analogue, peut être prise en considération par la chambre des recours.

COLOMBIE : Même en cas de consentement du titulaire d'un droit antérieur, l'administration est tenue de refuser l'enregistrement si elle estime que le risque de confusion persiste.

CUBA : Les lettres de consentement ne sont acceptées que lorsqu'il n'y a aucun risque de confusion ou d'association et elles peuvent être utilisées uniquement dans les procédures en invalidation et non dans les procédures en radiation. La déchéance d'un enregistrement ne peut se produire qu'à l'expiration du délai de validité ou en raison du défaut d'usage de la marque.

EL SALVADOR : Une lettre de consentement constitue un accord, c'est pourquoi les conditions suivantes doivent être remplies : 1) l'accord exprès des deux parties doit être indiqué. 2) Si la lettre de consentement est donnée dans le pays, elle doit faire l'objet d'un acte notarié. Si la lettre de consentement émane de l'étranger, elle doit être établie conformément aux formalités requises par le pays d'origine et dûment authentifiée pour être valide en El Salvador. 3) Si l'autorisation (lettre de consentement unilatérale) est délivrée dans le pays d'origine, l'acceptation du déposant doit faire l'objet d'un document distinct. Les règles énoncées au point 2) ci-dessus s'appliquent dans les deux cas.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE : Pour qu'une lettre de consentement soit valide, les conditions suivantes doivent être remplies : la ou les raisons pour lesquelles les risques de confusion sont minimales ou toute disposition prise par les parties pour éviter la confusion doivent généralement être énoncées dans les accords de consentement. Par exemple, un accord de consentement valide peut stipuler que les parties sont convenues de limiter l'utilisation de leurs marques respectives à certains circuits commerciaux, à certains marchés ou à certains consommateurs. Cet accord peut limiter toute expansion des produits ou des services des parties. Il peut également stipuler que les parties s'abstiendront d'utiliser leurs marques sous des formes ou dans des formats ou des contextes pouvant prêter à confusion.

Les accords de consentement contenant des déclarations non motivées concernant les risques de confusion ou par lesquels les parties conviennent simplement d'autoriser l'enregistrement d'une marque sans définir de limitations relatives à l'utilisation de cette marque afin d'éviter les risques de confusion sont considérés comme étant trop vagues. Ce type d'accord n'a que très peu ou pas de poids durant l'examen. Par ailleurs, les lettres de consentement ne doivent pas servir simplement à remplacer plus commodément une licence de marque valide entre les parties.

En règle générale, les conventions entre des parties, qu'il s'agisse de deux déposants ou d'un déposant et du titulaire d'un enregistrement, ont un poids important. Ce type d'accord est considéré comme répondant aux intérêts financiers mutuels des parties parce qu'il est nécessaire à leur survie économique, qu'il a une incidence sur les grandes dépenses de développement et de commercialisation des produits et qu'il repose sur la connaissance des caractéristiques des produits ou des services et des marchés correspondants.

De fait, si les parties ont produit un accord valide signé par le titulaire de la demande ou de l'enregistrement, ou par toute personne ayant le pouvoir d'agir en son nom, et que l'examineur est convaincu que la lettre de consentement permet de lever le risque de confusion, ce dernier peut retirer le refus d'enregistrement ou la suspension de la demande.

FÉDÉRATION DE RUSSIE : En vertu de la réglementation applicable, lorsque le déposant estime que le signe faisant l'objet de la demande est similaire à un signe enregistré précédemment au nom d'une autre personne au point de prêter à confusion, la demande peut être accompagnée d'un consentement écrit de cette personne. Dans cet accord écrit, il est recommandé de définir les conditions sous lesquelles le consentement à l'enregistrement est donné, les obligations des parties et les conséquences du non-respect de ces obligations.

L'attestation du consentement du titulaire à l'enregistrement d'un signe faisant l'objet d'une demande doit être présentée en russe ou en une autre langue. Si elle est présentée dans une autre langue, une traduction certifiée conforme en russe doit être jointe.

En pratique, un certain nombre de problèmes sérieux ont été signalés, qui nécessitent une analyse plus approfondie. Certaines de ces questions sont abordées dans le questionnaire. Cela étant, il conviendrait d'examiner plus en détail les questions suivantes : 1) dans quels cas une lettre de consentement ne conduit-elle pas à l'enregistrement de la marque (en d'autres termes, le directeur de l'enregistrement est-il tenu d'enregistrer des désignations similaires si une lettre de consentement est fournie ou a-t-il le droit de refuser cette lettre compte tenu du risque de confusion entre les désignations ?) 2) L'examineur peut-il refuser l'enregistrement de signes similaires si une lettre de consentement est fournie par le titulaire des droits "plus anciens", mais que, selon lui, cet enregistrement serait contraire à l'ordre public ou pourrait induire les consommateurs en erreur (par exemple, dans le cas d'une marque se rapportant à des médicaments) ? 3) Doit-on autoriser la révocation d'une lettre de consentement et dans quels cas ? Quelles sont les conséquences de la révocation de lettres de consentement déjà présentées ? 4) Faut-il publier des informations indiquant l'existence d'une lettre de consentement ? 5) Peut-on fournir des copies des lettres de consentement à quiconque en fait la demande ?

GUATEMALA : Les lettres de consentement doivent être authentifiées par un officier public. Si la personne qui donne son consentement agit au nom d'une personne juridique, elle doit être dûment autorisée à agir de la sorte.

MEXIQUE : La législation en vigueur ne donne aucune définition du consentement. Cependant, dans la pratique, l'expression d'un consentement peut être prise en considération dans les cas suivants : si les marques ne sont pas identiques; si l'une des marques n'est pas reproduite dans l'autre marque et si les parties intéressées s'engagent à éviter toute confusion sur le marché. S'agissant des demandes déposées pour des marques similaires à des marques enregistrées antérieurement sur la base d'une lettre de consentement, le déposant n'est pas tenu de fournir des accords de consentement de tous les titulaires de droits antérieurs. La législation en vigueur ne prévoit aucune restriction au transfert de marques qui ont été enregistrées sur la base d'une lettre de consentement. On considère que la législation régit le transfert de droits découlant de l'enregistrement d'une marque ou d'une demande d'enregistrement en instance et, par conséquent, que toute personne qui devient titulaire de l'enregistrement d'une marque acquiert également, entre autres, le droit de transférer les droits découlant de cet enregistrement.

NORVÈGE : L'Office norvégien de la propriété industrielle accepte les accords de coexistence en lieu et place de lettres de consentement s'ils remplissent les conditions suivantes : 1) la marque faisant l'objet de l'accord de coexistence est identique à la marque figurant dans la demande ou la désignation. 2) Les produits ou les services indiqués dans l'accord de coexistence figurent dans la demande ou la désignation. 3) L'accord de coexistence indique clairement un consentement à l'enregistrement ou à l'acceptation de la marque. 4) Les signataires de l'accord de coexistence (nom et adresse) sont bien les propriétaires des marques concernées. Par ailleurs, aucune disposition ne prévoit qu'un accord de coexistence doit être déposé par l'intermédiaire d'un représentant. Aussi, par exemple, le titulaire d'un enregistrement international peut présenter cet accord directement à l'Office norvégien de la propriété intellectuelle après s'être vu notifier un refus provisoire sans devoir entrer en relation avec un représentant norvégien. Il lui suffit pour cela de présenter une copie de la lettre de consentement ou de l'accord de coexistence.

NOUVELLE-ZÉLANDE : Les éléments essentiels qui doivent figurer dans un document de consentement et qui sont énoncés dans les directives pour la pratique de l'Office néozélandais de la propriété intellectuelle sont les suivants : 1) la marque du déposant doit être clairement identifiée dans le document de consentement. Le numéro de la demande d'enregistrement suffit. Il n'est pas nécessaire de faire figurer la marque ou d'indiquer les marques antérieures de la personne qui donne son consentement. 2) L'identité de la personne qui donne son consentement doit être clairement indiquée dans le document de consentement, qui doit être signé par cette même personne. Si la personne qui donne son consentement ne figure pas dans le registre en tant que propriétaire de la marque, la lettre doit indiquer que le signataire dispose du pouvoir nécessaire pour agir au nom du titulaire et en fournir la preuve. Par exemple, pour les personnes morales, le signataire devrait indiquer son nom et sa fonction au sein de l'entreprise, sur une feuille à en-tête officiel ou portant le sceau de l'entreprise. 3) Le document de consentement doit concerner l'enregistrement de la marque du déposant. 4) Le document de consentement peut indiquer les produits et les services concernés. Si tel n'est pas le cas, l'office considère que la liste indiquée par le déposant est acceptable pour la partie qui donne son consentement. Toutefois, si le titulaire de la marque citée consent à l'enregistrement de la marque du déposant, mais à l'égard d'une liste de produits ou de services plus limitée que celle demandée initialement, le déposant doit demander que sa liste soit limitée aux seuls produits ou services énumérés dans le document de consentement.

Lettre de consentement générale : une lettre de consentement générale peut être remise pour confirmer qu'une des parties est prête à consentir à toute demande d'enregistrement de marque par l'autre partie. Le document de consentement général doit cependant remplir les

conditions énumérées ci-dessus à l'exception de l'identification de la marque du déposant. Seule l'identité du déposant auquel le consentement général a été donné doit figurer dans le document de consentement général. Le dépôt ou la mention d'une copie de la lettre de consentement générale doit s'accompagner d'une lettre du déposant ou de son agent certifiant que le consentement général est encore valable et indiquant le dossier auquel il se rapporte.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : Le consentement doit être donné par écrit et le consentement à l'enregistrement de la nouvelle marque ou de la marque postérieure doit être exprimé avec précision.

ROYAUME-UNI : L'Office britannique de la propriété intellectuelle applique un régime pouvant être qualifié de "libéral", avec des dispositions juridiques expresses sur le consentement pour éviter tout motif relatif de refus à l'enregistrement (article 5.5) de la loi de 1994 sur les marques). L'office va même jusqu'à encourager les parties à une procédure d'opposition en cours ou potentielle à parvenir elles-mêmes à une solution commune ou à un accord de coexistence, afin d'éviter des procédures judiciaires coûteuses. Nous conseillons de consulter des experts pour la rédaction de tels accords. L'office ne s'intéresse généralement pas aux conditions auxquelles est soumis le consentement, considérant qu'elles sont du ressort des parties. Cependant, un accord entre des parties peut parfois être interprété par les tribunaux ou l'office dans un contexte *inter partes* où il doit être examiné pour se prononcer sur une opposition. Ce cas peut se présenter, par exemple, lorsque l'accord manque de précision, qu'il est considéré comme contraire à l'intérêt public ou qu'il peut fonder une irrecevabilité pour l'une des parties.

SINGAPOUR : En ce qui concerne la question n° 2, une lettre de consentement n'est recevable que si elle a été délivrée au nom du titulaire de la marque enregistrée antérieurement. Une lettre de consentement émanant d'une personne autre que le titulaire de la marque enregistrée antérieurement n'est pas recevable, même si ce titulaire explique le lien entre la société du déposant et celle du titulaire de la marque enregistrée antérieurement, aussi étroit que soit ce lien. S'agissant de la question n° 3, le directeur de l'enregistrement a le pouvoir d'accepter ou de refuser une lettre de consentement fournie par le titulaire de la marque enregistrée antérieurement. En général, l'Office de la propriété intellectuelle de Singapour accepte les lettres de consentement même si elles portent sur une marque identique pour des produits ou des services identiques. Toutefois, il peut refuser ce type de lettre pour des raisons impérieuses de politique générale, par exemple en cas de risque de confusion de marques identiques pour des produits pharmaceutiques.

Synthèse quantitative des réponses au questionnaire sur les lettres de consentement
(document SCT/22/5)

Questions	Réponses	OUI	%	NON	%	S.O.	%	
1. Est-il possible, à travers la présentation d'une lettre de consentement, de surmonter :	a) Un refus <i>ex officio</i> à l'enregistrement d'une marque basée sur une marque enregistrée antérieure?	68	46	68%	11	16%	11	16%
	b) Une opposition à l'enregistrement d'une marque basée sur une marque antérieure enregistrée?	68	41	60%	14	21%	13	19%
	c) Une demande d'invalidation ou d'annulation de l'enregistrement d'une marque basée sur une marque antérieure enregistrée?	68	35	51%	16	24%	17	25%
2. Une lettre de consentement, déposée par un déposant qui est une personne juridique appartenant au même groupe d'entreprises que le titulaire, est-elle recevable?	68	34	50%	24	35%	10	15%	
3. Une lettre de consentement concernant des marques identiques pour des produits ou services identiques est-elle recevable?	67	29	43.3%	33	49.2%	5	7.5%	
4. Dans le cas où une troisième demande est déposée pour une marque similaire à celle enregistrée sur la base d'une lettre de consentement, est-il demandé au déposant de déposer des lettres de consentement de tous les titulaires des enregistrements antérieurs?	67	35	52%	16	24%	16	24%	
5. Une lettre de consentement doit-elle répondre à des conditions formelles telles que :	a) un contenu obligatoire?	67	30	45%	25	37%	12	18%
	b) un formulaire de l'Office?	65	6	9%	46	71%	13	20%
6. Une lettre de consentement accordée pour une période précise peut-elle être recevable?	67	10	15%	45	67%	12	18%	
7. Existe-t-il des restrictions au transfert d'une marque qui a été enregistrée sur la base d'une lettre de consentement?	67	8	12%	44	66%	15	22%	
8. Est-il possible de retirer une lettre de consentement après qu'une marque ait été enregistrée sur cette base?	67	7	10.4%	45	67.2%	15	22,4%	
8.a) Est-ce que le retrait d'une lettre de consentement entraîne la déchéance de l'enregistrement?	62	6	9.7%	24	38.7%	32	51,6%	
9. La présentation d'une copie de la lettre de consentement est-elle requise pour le renouvellement de l'enregistrement d'une marque admise sur cette base?	67	2	3%	51	76%	14	21%	

[Fin du document]

[Endnote continued from previous page]

* Note du Secrétariat : les réponses à la question n° 10 ne sont pas reproduites dans leur intégralité, mais uniquement dans la mesure où elles traitent des questions visées dans le questionnaire.