

OMPI



SCT/6/4

ORIGINAL : anglais

DATE : 22 décembre 2000

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

Sixième session
Genève, 12 – 16 mars 2001

**APERÇU DES QUESTIONS QUE POURRAIT EXAMINER LE COMITÉ PERMANENT
DU DROIT DES MARQUES, DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS ET DES
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES (SCT)**

Document établi par le Bureau international

1. À sa cinquième session tenue à Genève du 11 au 15 septembre 2000, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a décidé d'inclure dans l'ordre du jour de sa sixième session un point consacré à ses travaux futurs durant l'exercice biennal en cours et au-delà (voir le paragraphe 140 du projet de rapport faisant l'objet du document SCT/5/6 Prov.).
2. Le présent document, qui vise à aider le SCT dans ses délibérations, contient une liste des questions éventuelles que ce groupe de travail, à sa cinquième session, a proposé d'étudier ainsi que des précisions sur l'historique de ces questions et indique les travaux susceptibles d'être engagés par le Bureau international et le SCT en rapport avec chacune de ces questions.

I. QUESTIONS EXAMINÉES ACTUELLEMENT PAR LE COMITÉ PERMANENT

Dispositions sur la protection des marques et autres droits de propriété industrielle en relation avec l'utilisation de signes sur l'Internet

3. Le SCT a examiné de manière approfondie un projet de dispositions sur la protection des marques et autres droits de propriété industrielle en relation avec l'utilisation de signes sur l'Internet. À sa cinquième session (tenue du 11 au 15 septembre 2000), il a demandé au Bureau international d'affiner, pour sa sixième session, le texte du projet de dispositions à la lumière de ses délibérations.

4. Le SCT, qui est saisi du nouveau projet de dispositions, doit maintenant en vérifier l'exactitude, étant entendu qu'il ne s'agit pas de rouvrir les débats pour procéder à un examen approfondi quant au fond. Si le SCT les approuve, ces dispositions pourront être adoptées lors de sa sixième session; le SCT devra aussi décider s'il y a lieu de recommander à l'Assemblée de l'Union de Paris et à l'Assemblée générale de l'OMPI d'adopter les dispositions en question sous la forme d'une recommandation commune en septembre 2001.

Indications géographiques

5. Le SCT a convenu à sa cinquième session que, pour mieux faire comprendre les questions juridiques posées par la protection des indications géographiques, le Bureau international devra établir un supplément du document SCT/5/3, pour examen à la sixième session du SCT. Ce supplément traitera des questions suivantes : historique de la protection des indications géographiques; précisions quant à la nature des droits sur les indications géographiques; description des différents systèmes en vigueur en matière de protection des indications géographiques et recensement des problèmes posés par l'obtention d'une protection effective des indications géographiques dans les divers pays.

6. Le document de travail en question a été établi et présenté au SCT pour examen (document SCT/6/3).

II. QUESTIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE EXAMINÉES DANS L'AVENIR PAR LE COMITÉ PERMANENT

Révision du Traité sur le droit des marques (TLT)

7. Le Traité sur le droit des marques (TLT), qui lie aujourd'hui 26 États membres, a été adopté à Genève le 27 octobre 1994. L'évolution des techniques, le règlement des questions relatives au droit de vote et l'adoption récente de normes internationales en matière de licences de marques ont cependant mis en lumière la nécessité de procéder à une révision du TLT afin de traiter, au moins, de la création d'une assemblée, de l'insertion de dispositions sur le dépôt électronique, de l'incorporation de la recommandation commune concernant les licences de marques adoptée dans le cadre de l'OMPI et de la poursuite de la simplification des formalités prévues dans le TLT.

8. Les questions ci-après pourraient par conséquent être examinées :

Création d'une assemblée

9. L'article 18 (Révision; protocoles) du TLT est rédigé ainsi :

“1) [*Révision*] Le présent traité peut être révisé par une conférence diplomatique.

2) [*Protocoles*] Aux fins d'une plus grande harmonisation du droit des marques, des protocoles peuvent être adoptés par une conférence diplomatique en tant que ces protocoles ne contreviendraient pas aux dispositions du présent traité”.

10. À l'heure actuelle, la seule façon de réviser le TLT et son règlement d'exécution est de convoquer une conférence diplomatique. Il n'existe aucune assemblée compétente qui puisse décider de modifier le règlement d'exécution du TLT. Une telle assemblée, qui est prévue dans d'autres instruments internationaux tels que le PCT, le Protocole de Madrid ou le Traité sur le droit des brevets (PLT), n'a pu être créée en 1994 en raison d'une absence de consensus s'agissant du droit de vote des organisations intergouvernementales. Compte tenu des éléments intervenus récemment dans le cadre de l'Union de Madrid, de l'adoption de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye et des dispositions adoptées dans le cadre du Traité sur le droit des brevets (PLT), il semble qu'un consensus soit aujourd'hui envisageable en la matière. Il convient de noter que cette question est examinée par le Groupe de travail de l'OMPI sur la réforme statutaire.

Dépôt électronique

11. Dans le texte de 1994 du TLT, l'article 3.2) prévoit une présentation uniquement sur papier ou par télécopie de la demande d'enregistrement d'une marque. L'évolution récente constatée dans le domaine de la communication électronique, la mise en place de politiques visant à éliminer le papier en ce qui concerne les demandes déposées auprès des offices nationaux ou régionaux et le consensus obtenu dans le cadre d'arrangements internationaux tels que le PLT (article 8) mettent en évidence la nécessité d'incorporer des dispositions particulières sur le dépôt électronique.

Incorporation de la recommandation commune concernant les licences de marques

12. Les dispositions sur les licences de marques ont été adoptées sous la forme d'une recommandation commune lors de la séance qu'ont tenu ensemble, en septembre 2000, l'Assemblée générale de l'OMPI et l'Assemblée de l'Union de Paris. Étant donné que la simplification des formalités relatives à l'enregistrement de licences de marques aurait dû s'inscrire dans le cadre du TLT en 1994, l'incorporation des dispositions qui ont été adoptées en ce qui concerne les licences de marques est par conséquent particulièrement appropriée dans le contexte de la révision de ce traité.

Autres propositions concernant la poursuite de la simplification des formalités prévues dans le TLT :

Limitation à la constitution obligatoire de mandataire

13. En vertu de l'article 4.2) du TLT, "toute Partie contractante peut exiger que, aux fins d'une procédure devant l'office, toute personne qui n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire soit représentée par un mandataire".

14. Afin de simplifier encore les formalités concernant la constitution de mandataire, il pourrait être judicieux d'incorporer une disposition allant dans le sens de l'article 7.2) du PLT, selon laquelle aucune Partie contractante ne pourrait exiger la constitution d'un mandataire aux fins de certaines procédures devant l'office, telles que le dépôt d'une demande aux fins de l'attribution d'une date de dépôt, le simple paiement d'une taxe ou toute autre procédure prescrite dans le règlement d'exécution.

Sursis en matière de délais

15. Le TLT ne contient pas de disposition relative à un sursis pour des erreurs de forme, telles que le non-respect d'un délai pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'office. Il serait donc indiqué d'insérer une disposition dans l'esprit des articles 11 et 12 du PLT, qui obligerait une Partie contractante, sous certaines conditions, à prévoir la prorogation d'un délai, la poursuite de la procédure engagée ou le rétablissement des droits.

Harmonisation quant au fond des législations sur les marques

16. Le programme et budget pour l'exercice 2000-2001 prévoit, dans son sous-programme 09.2 intitulé "Droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques", l'activité suivante (page 96 du document A/34/2) :

"étudier dans quelle mesure les "nouvelles marques", telles que les marques sonores, les marques olfactives, les marques tactiles, les marques en trois dimensions et les slogans, sont actuellement acceptées à des fins d'enregistrement par les administrations compétentes, et quelle est la portée de l'usage que l'industrie fait actuellement de telles marques".

17. Cette activité s'inscrit dans le contexte plus large de l'harmonisation quant au fond des législations sur les marques, point que le SCT a proposé d'examiner (voir les paragraphes 137 à 140 du document SCT/5/6 Prov.).

18. L'harmonisation sur le fond des législations relatives aux marques pourrait permettre de créer une base commune au niveau international en matière de protection des marques. Il serait plus facile pour les offices des marques d'accepter des demandes portant sur des marques qui ont déjà été enregistrées dans un autre pays, d'où une charge de travail allégée sur le plan administratif pour ces offices et un accès à la protection internationale facilité. Les dispositions adoptées récemment sur la protection des marques notoires pourraient compléter cette protection internationale, en particulier lorsque le propriétaire de la marque n'a pas pu encore obtenir un enregistrement dans un pays donné.

19. L'harmonisation quant au fond devrait donc porter aussi sur la protection des marques enregistrées et sur les marques notoires. La protection de ces deux types de marques pourrait être envisagée sous deux aspects : les critères d'obtention, de maintien en vigueur et de renouvellement de la protection et l'étendue de la protection.

Critères d'obtention, de maintien en vigueur et de renouvellement de la protection

20. Il semble préférable d'harmoniser les critères plutôt que la procédure d'obtention, de maintien en vigueur et de renouvellement de la protection des marques puisque les différences de procédure sont souvent dues à des différences dans les pratiques administratives et que le TLT permet déjà d'harmoniser sensiblement les formalités. L'harmonisation des critères de protection pourrait porter sur les points suivants : signes admis à l'enregistrement (y compris les signes non traditionnels), motifs de refus à l'enregistrement ou de la nullité d'un enregistrement (y compris l'usage), droits antérieurs, durée de la protection, renouvellement et maintien en vigueur de l'enregistrement d'une marque et critères permettant de déterminer si une marque est une marque notoire.

21. Compte tenu de l'augmentation du nombre de demandes d'enregistrement déposées auprès des offices nationaux ou régionaux et de la charge de travail administratif qui en résulte pour ces offices, il pourrait être utile de revoir quant au fond les procédures d'examen et d'opposition en vue de permettre un traitement rapide des demandes.

Étendue de la protection

22. La protection des marques enregistrées et des marques notoires enregistrées ou non enregistrées comprendrait une protection contre tout risque de confusion ou affaiblissement et des exceptions éventuelles au titre d'un usage "loyal" ou de l'utilisation d'un terme descriptif.

Harmonisation quant au fond et quant à la forme des législations nationales ou régionales sur les dessins et modèles industriels

23. La protection des dessins et modèles industriels au niveau international a connu un nouvel élan grâce au succès de la conférence diplomatique de 1999 pour l'adoption d'un nouvel acte de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels. Toutefois, les délibérations qui ont précédé l'adoption de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye ont montré qu'il était nécessaire d'harmoniser davantage, au niveau international, la protection des dessins et modèles industriels. Le SCT pourrait étudier la possibilité d'harmoniser les législations nationales ou régionales relatives aux dessins et modèles industriels et des éléments des procédures ainsi que des points de droit matériel. Selon les résultats de cette première évaluation, les travaux sur l'harmonisation pourraient commencer dans le respect du mandat défini par le SCT.

Autres questions éventuelles

24. À la cinquième session du SCT, les questions ci-après ont été mentionnées (voir les paragraphes 136 à 140 du document SCT/5/6 Prov.) :

- nature des droits attachés aux noms de domaine;

- mondialisation des marques;
- possibilité d'ériger en principe la notion de marque internationale ou de marque notoirement connue.

25. Le SCT est invité à donner son avis sur les questions ci-dessus, à établir des priorités et à indiquer toute question supplémentaire à examiner dans le cadre de ses travaux futurs.

[Fin du document]