

2



## JOURNÉE MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

14

## PREMIÈRE JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L'OMPI

20



## LES AVANTAGES DE LA PROTECTION DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES

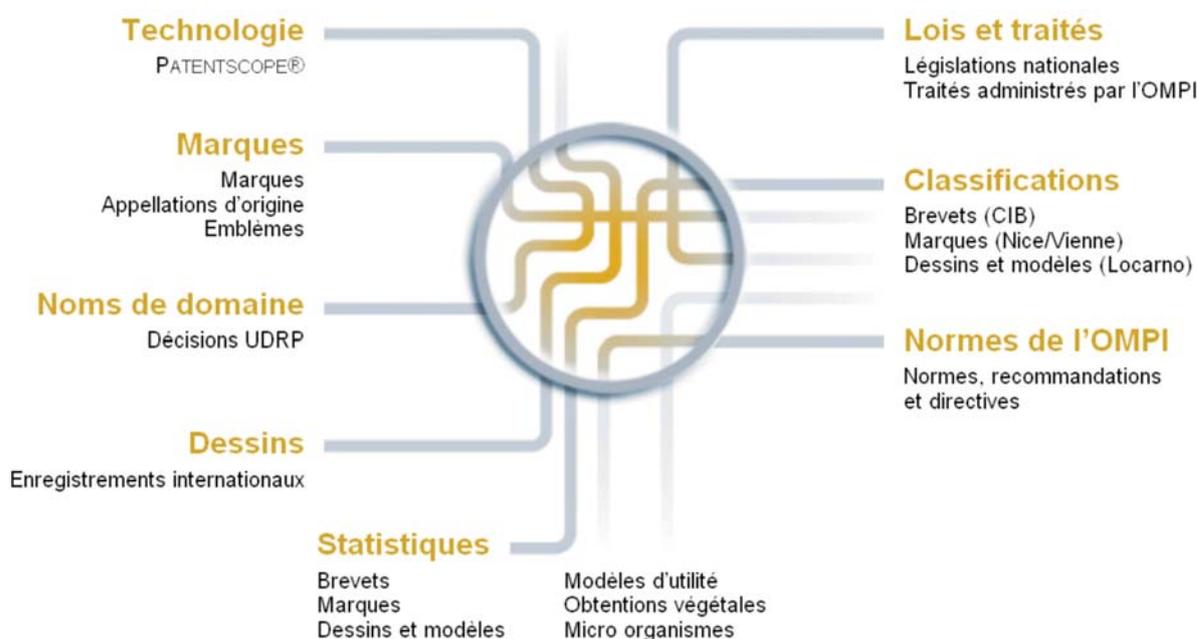
## WIPO | GOLD

Le 1<sup>er</sup> juin dernier, l'OMPI a mis en service WIPO GOLD, une source de références mondiale en matière de propriété intellectuelle consultable gratuitement en ligne, qui permet d'accéder rapidement et facilement à une vaste collection de données de propriété intellectuelle et d'instruments en rapport avec, par exemple, la technologie, les marques, les dessins et modèles industriels, les statistiques, les normes de l'OMPI, les systèmes de classement en matière de propriété intellectuelle ainsi que les lois et traités de propriété intellectuelle.

"Le lancement de WIPO GOLD constitue un jalon important vers l'un des objectifs stratégiques de l'Organisation, à savoir devenir une source de références mondiale pour l'information et l'analyse en matière de propriété intellectuelle," a déclaré M. Francis Gurry, directeur général de l'OMPI. Il a ajouté que le portail WIPO GOLD était un instrument d'information riche, dynamique et en constante évolution, qui continuerait à être étoffé et amélioré au fil du temps.

L'OMPI s'est engagée à réduire le déficit de connaissances dans le monde en facilitant la libre circulation de l'information en matière de propriété intellectuelle ainsi qu'en améliorant l'accès à cette information et son utilisation. Ainsi, une bonne partie de l'information technique qui se trouve dans les documents de brevet n'est pas publiée ailleurs, ce qui fait de ces derniers une ressource extrêmement utile dans les sociétés du savoir d'aujourd'hui.

Des bases de données puissantes, telles que le service de recherche PATENTSCOPE® de l'OMPI, permettent d'effectuer gratuitement des recherches de grande qualité dans des données relatives à plus de 1,7 million de demandes internationales déposées selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et dans des collections de données relatives aux brevets d'un nombre croissant de pays.



# TABLE DES MATIÈRES

- 2 **JOURNÉE MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**
- 4 **INNOVATION OUVERTE**
- 7 **LA DÉCISION AMÉRICAINE BOSE - INCIDENCES POUR LES UTILISATEURS DU SYSTÈME DE MADRID**
- 10 **AU TRIBUNAL**  
LA MARQUE QUI PROTÉGEAIT UNE VILLE DANS UNE VILLE
- 14 **PREMIÈRE JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L'OMPI**
- 17 **LE DÉBAT VERT: PERSPECTIVES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**
- 20 **LES AVANTAGES DE LA PROTECTION DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES**
- 24 **WHY DESIGN NOW?**
- 27 **LE CHILI RÉNOVE SON DROIT DE LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**
- 29 **FAITS MARQUANTS**  
IGC  
FORUM EN LIGNE

# JOURNÉE MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 2010



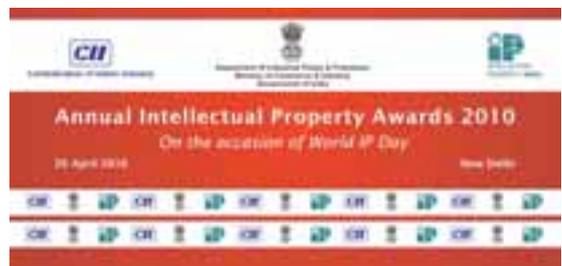
Le 26 avril dernier, à son siège de Genève, l'OMPI marquait le 10<sup>e</sup> anniversaire de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle par une exposition de quelques-unes des nombreuses affiches reçues au fil des années de ses États membres et observateurs.

L'Organisation avait aussi d'autres raisons de célébrer, puisqu'elle fêtait en même temps le quarantième anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention instituant l'OMPI, dont la date avait été choisie à l'origine de manière à coïncider avec celle de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, et le lancement du nouveau logo de l'OMPI (voir le *Magazine de l'OMPI* 2/2010, p. 2 et 4).

Le thème de cette année, "Innovation: lien entre les mondes," semble bien avoir frappé partout les imaginations si l'on en juge par le fait que l'OMPI a reçu d'États membres et d'organisations du monde entier plus de 70 comptes rendus d'un large éventail de manifestations, campagnes et activités.

## Concours

Notre attention a été retenue notamment par le compte rendu de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni – Baillage de Guernesey, faisant état du grand succès remporté par son concours *Guernsey's got Genius* et de la qualité exceptionnelle des candidatures reçues des jeunes des écoles secondaires et collèges de l'Île. Le gagnant, Pierre de Garis, 12 ans, y était qualifié de "véritable génie en devenir." Pierre a remporté le concours grâce à son invention, le *Dog Control Harness*, un harnais pour chien entièrement conçu à l'aide d'un logiciel de création graphique dont sa tante lui avait enseigné les rudiments en une fin de semaine. Il a maintenant l'intention de faire carrière dans le stylisme – un bon choix, compte tenu de ce qu'il a produit jusqu'à présent!



Inde

De nombreux autres concours avaient été organisés pour marquer la Journée mondiale de la propriété intellectuelle; en voici quelques exemples:

- Office général de l'enregistrement des **Bermudes**: un concours de dissertations pour les finissants de l'enseignement secondaire, sur le thème "En quoi l'innovation crée-t-elle un lien entre les mondes?"
- **Hong Kong (RAS)**: le Département de la propriété intellectuelle, le Département des douanes et droits d'accise, la Hong Kong Reprographic Rights Licensing Society et la Hong Kong Education City Ltd. ont organisé conjointement un concours de clips vidéo sur le thème "Respecter le droit d'auteur afin d'encourager la créativité et promouvoir la protection de la propriété intellectuelle."
- Office des brevets de l'**Irlande**: un concours de six semaines pour les jeunes inventeurs, sur le thème "Innovation verte."

- Office des brevets d'Israël: un événement qualifié de "campagne ludique" dans le cadre duquel il était demandé à des enfants de résoudre des problèmes techniques simples ayant donné lieu à des brevets, et qui permettait de les exposer au riche univers des marques et des dessins et modèles industriels.
- Portugal: l'Institut national de la propriété industrielle et l'Association des instituts technologiques ont organisé conjointement un concours d'idées à l'intention des entrepreneurs en herbe, sur le thème "Ceci est une idée."
- Département de la propriété intellectuelle de la Thaïlande: une exposition pour la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, au cours de laquelle ont été annoncés les résultats d'un concours de conception d'emballages de desserts traditionnels thaïlandais.
- Universidad Central de Venezuela: un concours de dissertation pour les étudiants, sur tout sujet lié à la propriété intellectuelle.

## Activités – les nouvelles, et les autres

La petite et moyenne entreprise a été le point de mire d'un grand nombre d'activités, notamment, un atelier pour jeunes dirigeants d'entreprise aux **Émirats arabes unis**, une journée d'information à l'Office des brevets de l'**Estonie** et un séminaire de deux jours en **Malaisie**.

Comme ils l'avaient déjà fait les années précédentes, de nombreux États membres ont profité de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle pour organiser des dîners, galas, cérémonies de remise de prix et émissions spéciales de télévision afin de rendre hommage à leurs acteurs, auteurs, musiciens, interprètes ou exécutants, chanteurs et écrivains les plus connus – bon nombre de ces parties prenantes du droit d'auteur se sont vu remettre des prix de l'OMPI. Au **Pakistan**, le cabinet Ali & Associates a innové avec une manifestation culturelle au cours de laquelle des membres de son personnel se sont transformés en artistes pour interpréter leurs chansons et sketches préférés. L'exercice s'est révélé plus difficile que prévu, mais les meilleurs talents ont été récompensés à la fin de la soirée.



Les **Pays-Bas** ont organisé eux aussi une activité nouvelle, la "Patent Parade" une exposition interactive itinérante d'inventions néerlandaises. Cette manifestation, qui marque le centième anniversaire de la loi néerlandaise sur les brevets en même temps que la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, sera accueillie au cours de la prochaine année par les 10 principales bibliothèques du pays, touchant ainsi quelque 1,2 million de personnes. Les visiteurs pourront voir et essayer de nombreuses inventions et prototypes uniques en leur genre, et des programmes spéciaux pour les écoles et les entreprises seront mis sur pied par les bibliothèques hébergeant l'exposition.

L'**Espagne** a accueilli à Alicante la Semaine des villes créatives dont les activités ont souligné la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) le 23 avril, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle le 26 avril et la Journée mondiale du design graphique (Conseil International des Associations de Design Graphique) le 27 avril.



L'Enveloppe "premier jour" de la Chine

L'Office d'État de la propriété intellectuelle de la République populaire de **Chine** (SIPO) a tenu une semaine entière de célébrations sur le thème "Création-Protection-Développement." Il a en outre souligné le 10e anniversaire de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle en distribuant 25 000 exemplaires d'une "Enveloppe premier jour," consacrée aux origines et buts de cette journée, au thème de cette année et à l'affiche retenue par l'OMPI pour le dixième anniversaire.

L'OMPI remercie ses États membres et observateurs qui, par leurs activités si nombreuses et variées, ont fait de cette Journée mondiale de la propriété intellectuelle l'une des plus réussies jusqu'à présent. Bien que le présent article ne soit qu'un bref survol des efforts déployés, il se doit de saluer tout particulièrement la **République de Moldova** dont la liste d'activités, organisées sur une période de trois mois (mars, avril et mai), a été l'une des plus longues de toutes.

Pour plus de renseignements:  
[www.wipo.int/ip-outreach/fr/  
ipday/2010/activities.html](http://www.wipo.int/ip-outreach/fr/ipday/2010/activities.html)

# INNOVATION OUVERTE

## Des solutions collectives pour demain

Une nouvelle manière de collaborer, de mobiliser les compétences à travers le monde, dans un large éventail de domaines; une nouvelle manière d'accroître la réussite commerciale et d'apporter des solutions créatives à des problèmes mondiaux urgents.

Quel est donc ce nouveau courant? Il consiste pour les entreprises à changer d'orientation dans leur manière de concevoir la gestion de l'innovation, et à se joindre à des partenaires externes pour répondre à leurs besoins dans ce domaine. On l'appelle "innovation ouverte."

À notre époque de changement technologique accéléré et d'incertitude économique, une entreprise qui refuse de s'ouvrir aux idées et inventions venues de l'extérieur peut perdre sa compétitivité. Comme l'a souligné Bill Joy, cofondateur de la société Sun Microsystems, "Vous avez beau être qui vous voudrez; la plupart des gens vraiment brillants travaillent toujours pour quelqu'un d'autre." Cette réalité commerciale pousse les entreprises à regarder au-delà de leurs propres structures de recherche et de développement et à aller puiser dans des ressources de connaissances extérieures. Il peut falloir du temps à une entreprise pour abandonner le système traditionnel consistant à protéger jalousement ses résultats de recherche et à résoudre ses problèmes d'une manière strictement interne, afin d'adopter un modèle plus ouvert sur l'extérieur; une telle initiative permet toutefois d'envisager des avantages concrets en ce qui concerne la croissance de l'entreprise et sa viabilité à long terme.

Le terme "innovation ouverte" a été inventé en 2003 par Henry Chesbrough, directeur exécutif du Center for Open Innovation de l'université de Californie à Berkeley. Ce dernier le définit, dans son ouvrage intitulé *Open Innovation – The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*, comme étant la tendance de plus en plus marquée des entreprises à rechercher des idées et des talents à l'extérieur. Il explique que l'innovation ouverte "part du principe que les entreprises peuvent et doivent utiliser les idées externes autant que les idées internes et emprunter les voies internes et externes vers le marché lorsqu'elles cherchent à améliorer leur technologie." Une entreprise qui adopte une démarche d'innovation ouverte peut accroître l'efficacité de ses stratégies commerciales ainsi que ses chances de réussite.

### Un paysage en pleine évolution

L'avènement de ce marché du savoir fait de l'innovation ouverte un choix avisé, et cela pour un certain nombre de raisons:

- elle permet aux entreprises de bénéficier d'une main-d'œuvre de plus en plus mobile et éduquée. Étant donné que les employés partent avec leurs connaissances lorsqu'ils changent d'emploi, la circulation du savoir d'une entreprise à l'autre s'en trouve facilitée;
- la croissance d'un marché de capital de risque crée, dans certains domaines, des conditions favorables à la poursuite du développement d'idées prometteuses ou à leur commercialisation au-delà de la société d'où elles sont issues, tandis que les possibilités de concession de licences et d'essaimage se multiplient également;
- au lieu d'être assurée par une seule entreprise, la gestion de la recherche, du développement, du financement et de la commercialisation d'un produit peut être partagée entre plusieurs entités. Cela permet à un nombre beaucoup plus important de sociétés de la chaîne de valeur de contribuer au processus d'innovation.

### Trouver des partenaires

L'entreprise désireuse d'adopter une stratégie d'innovation ouverte a besoin de renseignements à jour sur les progrès réalisés dans son domaine ainsi que sur d'éventuels partenaires avec qui partager les ressources nécessaires au développement de nouvelles technologies. Il en résulte un intérêt de plus en plus marqué pour des mécanismes d'innovation ouverte susceptibles de fournir ce type d'information indisponible par Internet.

Dans ce créneau, le réseau américain iBridge est un exemple de communauté en ligne qui propose à ses utilisateurs des outils, des ressources et des contacts afin de les aider à trouver et échanger très tôt des possibilités d'innovation et de recherche. Industriels, scientifiques, chercheurs et entrepreneurs peuvent y trouver des renseignements sur les pratiques de référence et entreprendre des projets de recherche collaborative dans un large éventail de domaines. Le forum permet l'établissement d'accords de licence directs avec les laboratoires de recherche. Il donne également accès à Google Patents et à l'OMPI au moyen de numéros de brevets automatisés, de sorte qu'il est possible à ses membres de voir facilement, par

exemple, si des demandes de brevet sont en instance sur une idée nouvelle qui les intéresse.

## Demandeurs et solutionneurs

Considérant que les idées intelligentes abondent dans de nombreux champs de savoir à travers le monde, deux cadres supérieurs de la société Eli Lilly, Alpheus Bingham et Aaron Schacht, ont décidé en 2001 de créer sous le nom d'InnoCentive une plate-forme mondiale basée sur Internet. Surnommée l'"e-Bay de l'innovation," cette dernière est destinée à mettre en contact des "demandeurs" confrontés à un problème de recherche particulièrement ardu et des "solutionneurs," qui leur proposeront des solutions inventives. InnoCentive est en fait un marché de l'innovation sur lequel des entreprises, universités, organismes publics et autres peuvent puiser dans un riche bassin d'expertise couvrant un large éventail de domaines. InnoCentive a veillé dès le départ à se doter d'une structure de gouvernance apte à protéger les droits de propriété intellectuelle des demandeurs comme ceux des solutionneurs. David Ritter, directeur de la technologie chez InnoCentive, estime que "pour être concurrentielles dans l'économie moderne, les entreprises doivent trouver des moyens d'innover plus vite avec les ressources dont elles disposent." À son avis, "l'innovation ouverte constitue maintenant une capacité de base essentielle."

Avant de recevoir les renseignements nécessaires à cet effet, les solutionneurs qui souhaitent travailler sur un problème particulier soumis sur la plate-forme doivent signer un accord de confidentialité. Si le demandeur retient leur solution, ils reçoivent une rémunération fixée d'avance, pouvant se situer entre USD 5000 et USD 1 million. Dès que celle-ci est versée, les droits de propriété intellectuelle du solutionneur sont transférés au demandeur. Si le solutionneur détient déjà un brevet sur la solution retenue, le transfert au demandeur s'applique au droit d'exploitation de ce brevet aux fins de résolution du problème en question. Le succès du modèle InnoCentive tient au cadre contractuel sur lequel il repose. Celui-ci prévoit en effet des audits des laboratoires de recherche-développement et veille à ce que les solutions examinées mais non retenues par les "demandeurs" ne finissent pas par se retrouver un jour dans le portefeuille de propriété intellectuelle de ces derniers – autrement dit, il protège, dans un tel cas, les intérêts des solutionneurs.

De plus en plus de participants – quelque 10% pour l'instant – s'unissent et mettent leurs connaissances en commun pour augmenter leurs chances de succès. En réponse à cette nouvelle manière de procéder, InnoCentive s'est doté des moyens d'appuyer et en-

courager la formation de tels réseaux en créant des espaces de travail partagé ainsi qu'une structure de gouvernance apte à gérer les questions de propriété intellectuelle liées à ces collaborations.

## Penser différemment

L'efficacité de ce mode de résolution de problèmes a été étudiée par Karim Lakhani, professeur à l'Harvard Business School. Il a eu la surprise de découvrir que les solutions retenues étaient souvent élaborées par des solutionneurs dont le champ d'expertise se situait hors du domaine dont relevait le problème. Leurs chances de succès augmentaient en proportion directe de la distance les séparant, à leur avis, du domaine en question!

Lorsqu'un problème est soumis à l'interne, les personnes concernées sont portées à orienter leur réflexion selon le domaine de spécialité qu'elles connaissent le mieux, ce qui a pour effet de réduire l'éventail des possibilités de solution. Un forum mondial comme InnoCentive aide les chercheurs de solutions à sortir du cadre établi. Il permet aux demandeurs de faire ce que M. Lakhani appelle un "appel à tous," c'est-à-dire d'inviter des experts du monde entier et d'une multitude d'horizons à se pencher sur un problème donné. Le modèle InnoCentive démontre l'efficacité que peut avoir une fertilisation croisée d'axes de réflexion et de solutions en tant que catalyseur de grandes découvertes.

InnoCentive n'annonce les solutions que si le demandeur et le solutionneur donnent tous deux leur consentement. Un exemple de ce type de situation est celui de Tom Kruer et de son fils Nathan, dont la collaboration a permis de mettre au point un antimoustique solaire pour la société SunNight Solar Corp. Fondée sur le fait que les moustiques sont attirés par la chaleur et la transpiration humaine, leur solution fait appel un matériau à changement de phase (MCP) non toxique, en l'occurrence, une cire à changement de phase. Les MCP sont des substances capables d'emmagasiner et de restituer des quantités importantes d'énergie en passant de l'état solide à l'état liquide et vice versa. On utilise donc de la cire à changement de phase, dont le seuil de fusion est très proche de la température du corps humain, pour emmagasiner de la chaleur solaire au cours de la journée. Cette cire est ramenée dans la maison le soir, et combinée à de la sueur humaine recueillie sur un bandeau porté pendant la journée. Le tout est alors placé dans un dispositif conique dans lequel les moustiques sont attirés et emprisonnés. La société fabrique actuellement un prototype de cette ingénieuse invention.



## La spécialisation: un avantage

Certains forums d'innovation ouverte sont spécialisés dans un domaine de recherche particulier. L'un d'eux, par exemple, le Pool for Open Innovation against Neglected Tropical Diseases de l'organisme sans but lucratif BIO Ventures for Global Health centralise les brevets et savoirs pertinents mis à disposition par des compagnies pharmaceutiques ou des universités intéressées pour permettre aux chercheurs travaillant sur des maladies tropicales négligées d'accéder plus facilement à la propriété intellectuelle et aux technologies qui leur sont nécessaires. Il vise ainsi à accélérer le perfectionnement des produits pharmaceutiques afin d'augmenter les chances de découvrir plus rapidement des remèdes efficaces à ces maladies si meurtrières. L'Agence pour l'innovation technologique (TIA) de l'Afrique du Sud est devenue en mai 2010 le premier organisme public à se joindre à ce forum. Elle a pour objectif de favoriser dans son pays la mise au point de traitements efficaces pour des maladies telles que la tuberculose et la malaria.

## De l'individuel au collectif

L'innovation ouverte peut avoir une incidence significative sur les politiques et stratégies d'une entreprise, ses employés et sa culture organisationnelle, autrement dit, sur son modèle d'entreprise même. Les employés seront plus portés à laisser libre cours à leur créativité et à en faire bénéficier la société pour laquelle ils travaillent si cette dernière démontre la volonté d'adopter l'attitude de dialogue que suppose l'innovation ouverte.

La pratique de l'innovation ouverte favorise déjà la relance d'entreprises, grandes et petites, dont la croissance était interrompue et ouvre aux fruits de la re-

cherche universitaire la voie qui mène du laboratoire au marché. L'innovation ouverte fait en outre intervenir les idées d'inventeurs et de solutionneurs de problèmes du monde entier. Elle représente le passage de l'individuel au collectif – une solution doublement gagnante et potentiellement d'envergure mondiale.

## L'OMPI et la promotion de l'innovation

L'OMPI collabore avec ses États membres afin de favoriser la mise en place des structures, politiques et compétences nécessaires à l'entretien des capacités d'innovation locales. Les modes de promotion de l'innovation sont divers. Ils peuvent comprendre des mécanismes traditionnels, comme la concession de licences, la sous-traitance, les contrats de recherche-développement et les coentreprises, ou des solutions plus nouvelles, fondées sur le réseau Internet, dans lesquelles le client suscite la création volontaire et collective de solutions complexes par des méthodes telles que l'externalisation à grande échelle (*crowdsourcing*) ou les "concours d'idées." La propriété intellectuelle a un rôle déterminant à jouer dans chacun de ces modèles. Les initiatives de renforcement des capacités de l'OMPI en matière de promotion de l'innovation sont axées sur l'aide au développement de réseaux de collaboration pour l'innovation. Elles ont pour buts la recherche et le rapprochement d'acteurs multiples disposant de ressources complémentaires qui pourront être mises en œuvre pour élaborer des solutions créatives, constructives et avantageuses pour tous. Ces réseaux de collaboration sont composés d'un large éventail de participants, dont notamment des organisations internationales intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, le secteur privé et les individus formant le réseau.

## Le problème du déversement pétrolier

Entre autres appels internationaux, InnoCentive a publié récemment un "avis de situation d'urgence" "appelant les solutionneurs du monde entier à "rechercher et décrire une solution pouvant contribuer à enrayer la progression des dommages causés par l'explosion survenue dans le Golfe du Mexique et le déversement pétrolier qui en résulte." Ce défi unique en son genre a été lancé en réponse à une situation d'urgence sans précédent.

"Nous l'avons fait parce que nous pensons que nos solutionneurs sont en mesure d'aider et le feront, a déclaré InnoCentive; nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre des solutions à la disposition des décideurs concernés. C'est une expérience que nous faisons, et à notre avis, nos solutionneurs vont répondre à cet appel à l'aide." Le texte dudit appel explique clairement que les solutionneurs conserveront la propriété de toute idée soumise, en leur demandant toutefois de "concéder à InnoCentive et aux intervenants de cette situation d'urgence une licence gratuite, perpétuelle et non exclusive d'exploitation des informations soumises en réponse à cet appel, expressément pour être utilisées dans le cadre de cette catastrophe pétrolière."

Si vous avez une solution à proposer, consultez le site [www.innocentive.com](http://www.innocentive.com).

# LA DÉCISION AMÉRICAINE BOSE

## Incidences pour les utilisateurs du système de Madrid

Dans cet article, **Linda K. McLeod** et **Jonathan M. Gelchinsky**, avocats associés, et **Katherine L. Staba**, avocate au cabinet Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP, examinent les incidences possibles, pour les utilisateurs du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, de décisions rendues récemment aux États-Unis d'Amérique, qui ont redéfini les critères permettant de déterminer si un déposant de marque a commis une fraude devant l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO). Avant de se joindre au cabinet Finnegan en 2002, Mme McLeod a acquis une compétence considérable dans le domaine des marques en tant que juge administratif pour les marques à la Commission des audiences et recours en matière de marques (TTAB) ainsi qu'à l'USPTO.

### Fraude et absence de bonne foi dans l'intention d'utiliser la marque: risques de contestation devant l'USPTO des demandes d'extension de la protection en vertu du Protocole de Madrid

La Commission des audiences et recours en matière de marques (TTAB) de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) a récemment rendu une série de décisions sur les questions de fraude et d'absence de bonne foi dans l'intention d'utiliser des marques dans le commerce aux États-Unis d'Amérique. Si aucune ne concernait spécifiquement des dépôts effectués en vertu du Protocole de Madrid, il n'en reste pas moins que les demandes d'extension de la protection aux États-Unis d'Amérique en vertu du Protocole peuvent être contestées sur ces fondements, et qu'il existe un risque d'annulation des enregistrements qui en résultent.

### La fraude devant l'USPTO après Bose: "mépris délibéré de la vérité" et devoir de vérification au moment de la déclaration d'usage

La décision de la Cour d'appel pour le circuit fédéral des États-Unis d'Amérique dans l'affaire *Bose Corp.*, 91 USPQ2d 1938 (Fed. Cir. 2009) a radicalement changé le paysage des requêtes en matière de fraude devant l'USPTO. Avant cet arrêt, une déclaration inexacte concernant l'utilisation commerciale d'une marque aux États-Unis d'Amérique – laquelle pouvait tout à fait être due à une négligence ou à une erreur légitime – suffisait souvent à faire considérer la fraude comme constituée. Dans l'affaire *Bose*, cependant, le Circuit fédéral a jugé que la simple négligence ne suffit pas pour déduire l'intention de tromper et la fraude, de même que la négligence grossière ne peut à elle seule prouver l'intention de tromper. Au lieu de cela, la Cour a jugé qu'en vertu de la loi Lanham, une marque est considérée comme ayant été obtenue de manière

frauduleuse uniquement s'il est prouvé de manière incontestable que le déposant ou le titulaire a fait une fausse déclaration de manière délibérée, avec l'intention de tromper l'USPTO.

Suite à la jurisprudence *Bose*, La TTAB exige dorénavant un mémoire rapportant des **faits précis** attestant la **connaissance**, **l'intention de tromper** et **la fraude**, ainsi que la preuve irréfragable de ces allégations.<sup>1</sup> Même si l'allégation de fraude est devenue plus difficile à démontrer devant l'USPTO, une plainte pour fraude peut néanmoins être accueillie en présence d'un "mépris délibéré de la vérité"<sup>2</sup>. Aucun cas d'espèce n'a fourni jusqu'à présent de définition de cette notion dans le cadre d'une action sur le fondement de la fraude. Certains commentateurs ont toutefois suggéré que le fait d'omettre de lire un dépôt ou de vérifier l'exactitude d'une déclaration d'utilisation commerciale de marque aux États-Unis d'Amérique peut être constitutif de "mépris délibéré de la vérité" et de fraude devant l'USPTO.<sup>3</sup>

Pour les déposants non américains qui demandent une extension de la protection aux États-Unis d'Amérique en vertu du Protocole de Madrid, le risque de contestation fondée sur la fraude est le plus souvent lié aux déclarations d'usage ininterrompu de marque qui doivent être déposées une fois l'enregistrement accordé aux États-Unis d'Amérique. En vertu de l'article 71 de la loi sur les marques, 15 USC § 1141k, le titulaire d'une marque dont la protection a été étendue aux États-Unis d'Amérique doit en effet produire des déclarations d'usage ininterrompu dans le commerce aux États-Unis d'Amérique aux sixième et dixième anniversaires de l'enregistrement (et tous les 10 ans par la suite). Si le titulaire ne lit pas attentivement ces déclarations avant de les signer, ne les prend pas au sérieux ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour vérifier et confirmer que la marque a bien été utilisée pour chacun des produits ou services énu-

1 Voir *Asian & Western Classics B.V. c. Selkow*, 92 U.S.P.Q.2d 1478 (T.T.A.B. 2009); *Enbridge Inc. c. Excelerate Energy LP*, 92 U.S.P.Q.2d 1537 (T.T.A.B. 2009).

2 Voir *DaimlerChrysler Corp. c. Am. Motors Corp.*, Canc. n° 92045099 (T.T.A.B. Jan. 14, 2010).

3 Voir *Brief of Amicus Curiae American Intellectual Property Law Assoc. in Support of Bose Corp. and Reversal* at 12-14, *Bose*, 91 U.S.P.Q.2d 1938 ("AIPLA Br."); voir aussi 37 C.F.R. § 11.18(2)(iii) (obligation de faire un effort de vérification raisonnable pour confirmer l'exactitude d'un fait déclaré à l'USPTO).



## Affaire Bose - Contexte

Lors du renouvellement de sa marque WAVE auprès de l'USPTO, en 2001, la société Bose a énuméré parmi les produits couverts les magnétophones et les lecteurs de cassettes, alors qu'elle avait cessé de vendre ces appareils en 1997. La société Hexawave a contesté le renouvellement en faisant valoir que la présence dans la liste des magnétophones et lecteurs de cassettes n'était pas tout à fait justifiable, de sorte que Bose pouvait être considérée comme ayant commis une fraude lors du renouvellement et, par conséquent, voir sa marque annulée. La société Bose répliqua qu'elle était toujours active dans ce domaine, dans la mesure où elle continuait d'assurer la réparation de ces appareils. La Commission des audiences et recours en matière de marques de l'USPTO lui donna tort.

Bose porta cette décision devant la Cour d'appel du circuit fédéral des États-Unis d'Amérique (CAFC), laquelle statua, dans un arrêt rendu le 31 août 2009 en faveur de Bose, que "la simple négligence ne suffit pas pour déduire la fraude." Selon la Cour, "en vertu de la loi Lanham, une marque est considérée comme ayant été obtenue de manière frauduleuse uniquement s'il est prouvé de manière incontestable que le déposant ou le titulaire a fait une fausse déclaration de manière délibérée, avec l'intention de tromper l'USPTO."

mérés, il risque d'exposer son enregistrement à une procédure en annulation pour fraude devant l'USPTO.

### Preuve objective écrite établissant la bonne foi dans l'intention d'utiliser la marque dans le commerce aux États-Unis d'Amérique

Les déposants demandant l'extension de la protection d'un enregistrement international aux États-Unis d'Amérique en vertu du Protocole de Madrid, doivent déclarer qu'ils ont de bonne foi l'intention d'utiliser la marque dans le commerce aux États-Unis d'Amérique sur l'ensemble des produits et services énumérés au moment du dépôt.<sup>4</sup> Considérée comme une simple formalité par certains, cette déclaration peut être lourde de conséquences si elle est faite sans un examen attentif. Elle peut en effet conduire, en cas de contestation, à l'annulation totale ou partielle – pour les produits ou services à l'égard desquels le déposant n'est pas en mesure de prouver qu'il avait de bonne foi l'intention d'utiliser la marque – de la demande ou de tout enregistrement en résultant. La question est particulièrement importante pour les déposants non américains qui demandent souvent la protection en vertu du Protocole de Madrid sur la base d'un enregistrement international couvrant une longue liste de biens et services sans rapport apparent.

La TTAB a considéré que l'expression purement subjective ne suffit pas, si elle n'est pas étayée, à démontrer la bonne foi dans l'intention d'utiliser la marque dans le commerce aux États-Unis d'Amérique à l'égard des produits ou services énumérés. Par conséquent le déposant peut être tenu de produire, en cas de contestation, **une preuve objective écrite** démontrant qu'il avait une intention réelle d'usage de la marque

dans le commerce aux États-Unis d'Amérique sur l'ensemble des produits et services listés à la date du dépôt, et cela jusqu'à ce que débute l'usage effectif de cette marque dans le commerce aux États-Unis d'Amérique.<sup>5</sup> La TTAB a statué que le simple fait de déposer une demande et de la mener à bien ne constitue pas en lui-même une preuve d'intention d'utiliser la marque.<sup>6</sup> Une preuve écrite suffisante pourra donc comprendre des éléments tels que plans d'entreprise, travaux de conception ou de fabrication des produits, correspondance avec les futurs titulaires de licence, comptes rendus de discussions commerciales en cours ou activités promotionnelles liées à l'utilisation de la future marque aux États-Unis d'Amérique. Sans pièces justificatives probantes ou autres éléments de preuve établissant la bonne foi requise dans l'intention d'utiliser la marque dans le commerce aux États-Unis d'Amérique, la demande ou tout enregistrement qui en résulte n'est pas à l'abri d'une annulation, au moins en ce qui concerne les produits et services à l'égard desquels le déposant n'est pas en mesure de prouver une réelle intention d'utiliser la marque.

Il importe donc, pour le déposant d'une demande d'extension de la protection aux États-Unis d'Amérique en vertu du Protocole de Madrid, de s'interroger tout de suite quant à savoir s'il peut justifier la bonne foi de son intention d'utiliser la marque dans le commerce aux États-Unis d'Amérique, et cela notamment si la liste des produits ou services couverts par son enregistrement international est particulièrement longue. Les déposants ont la faculté, dans le cadre du Protocole de Madrid, de limiter la liste des produits et services pour lesquels ils demandent l'enregistrement aux États-Unis d'Amérique.<sup>7</sup> Au regard des conséquences, en cas de contestation, du défaut de preuve

<sup>4</sup> Voir formulaire OMPI MM18(E).

<sup>5</sup> Voir par exemple *Honda Motor Co. c. Winkelmann*, 90 U.S.P.Q.2d 1660 (T.T.A.B. 2009).

<sup>6</sup> Voir *Research in Motion Ltd. c. NBOR Corp.*, 92 U.S.P.Q.2d 1926, 1931 (T.T.A.B. 2009).

<sup>7</sup> Voir formulaires OMPI MM1(F) et MM2(F), rubrique 10.b) et formulaire OMPI MM4(F), rubrique 5.b).

<sup>8</sup> Conformément à l'article 61 de la loi sur les marques, 15 U.S.C. § 1114a

de bonne foi dans l'intention d'utiliser la marque sur tous les produits et services énumérés, les déposants non américains devraient envisager de limiter leur liste à ceux pour lesquels ils peuvent produire des preuves écrites – ou, en l'absence de telles preuves, une explication convaincante – de la bonne foi de leur intention d'utiliser la marque.

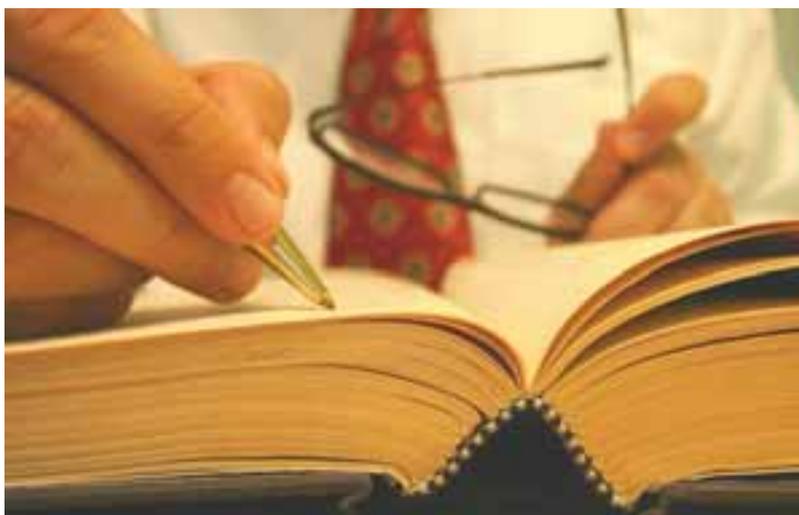
### Contestations de demandes et enregistrements "de base" aux États-Unis d'Amérique et leur effet sur les enregistrements internationaux

Les observations ci-dessus concernant la fraude et les contestations fondées sur l'absence de bonne foi dans l'intention d'utiliser la marque sont également pertinentes pour les titulaires de marques américaines qui effectuent leur dépôt à l'extérieur des États-Unis d'Amérique en utilisant le protocole de Madrid.<sup>8</sup> Plus précisément, si la demande ou la marque américaine de base est contestée pour fraude ou absence de bonne foi dans l'intention d'usage et est refusée ou annulée en tout ou en partie dans les cinq ans suivant la date d'enregistrement international, ledit enregistrement international est également limité ou annulé, de même que toutes les désignations qui s'y rattachent.

## Conclusion

Bien qu'il soit devenu plus difficile, depuis l'arrêt Bose, de démontrer l'existence d'une fraude devant l'USPTO, cela ne signifie pas nécessairement qu'une déclaration inexacte faite auprès de l'USPTO ne puisse plus jamais être constitutive de fraude. De même, on ne sait pas encore si un "mépris délibéré de la vérité" peut constituer une fraude. Le déposant ou titulaire qui dépose une demande en vertu du Protocole de Madrid a donc intérêt, pour éviter une éventuelle contestation pour fraude, à lire attentivement tous les papiers et à s'assurer de la véracité et de l'exactitude des déclarations faites dans la demande ou la déclaration avant de signer et déposer les documents auprès de l'USPTO.

Qui plus est, la TTAB conclut de plus en plus souvent à l'absence de bonne foi du déposant dans l'intention d'usage de la marque dans le commerce des États-Unis d'Amérique, ce qui conduit à l'annulation totale ou partielle de sa demande. Pour éviter de tels litiges, les titulaires de marque doivent donc conserver la preuve écrite corroborant la bonne foi de leur intention d'utiliser la marque dans le commerce des États-Unis d'Amérique. En outre, les déposants qui demandent l'extension de la protection aux États-Unis



## Système de Madrid

Le système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (le système de Madrid) établi en 1891, fonctionne dans le cadre de l'Arrangement de Madrid (1891) et du Protocole de Madrid (1989).

Le système de Madrid permet aux titulaires de marques d'obtenir la protection dans plusieurs pays en déposant une demande unique auprès de leur office national ou régional des marques. Un enregistrement international ainsi effectué produit les mêmes effets qu'une demande ou un enregistrement de la marque dans chacun des pays désignés par le déposant. Si la protection n'est pas refusée par l'office des marques de l'un de ces pays désignés, la marque est protégée au même titre que si l'office l'avait enregistrée. En outre, le système de Madrid simplifie grandement la gestion ultérieure de la marque, dans la mesure où il permet d'enregistrer des modifications par la suite ou de renouveler l'enregistrement en accomplissant une seule formalité. La désignation de pays supplémentaire est également permise.

Les États-Unis d'Amérique ont adhéré au Protocole de Madrid en 2003, et la Communauté européenne en 2004. La plus récente adhésion au système de Madrid est celle d'Israël, où il entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre. Les propriétaires de marque israéliens pourront alors protéger leur marque dans plusieurs pays (jusqu'à 85) en présentant une seule demande rédigée en une seule langue (français, anglais ou espagnol) et en payant une seule série de taxes dans une seule monnaie (le franc suisse).

d'Amérique en vertu du Protocole de Madrid devraient envisager de limiter leur liste de produits et services en complétant la rubrique 10.b) de la demande internationale ou la rubrique 5.b) de toute désignation postérieure, de manière à énumérer uniquement les produits et services pour lesquels ils peuvent établir une intention de bonne foi d'utiliser la marque dans le commerce aux États-Unis d'Amérique – ou démontrer un usage effectif.

# LA MARQUE QUI PROTÉGEAIT UNE VILLE DANS UNE VILLE

La "dégénérescence" (voir l'article intitulé "Ce que vous ne savez pas sur les marques" dans le numéro 6/2009 du *Magazine de l'OMPI*) n'est pas le seul danger qui plane sur les marques; elles courent aussi le risque de perdre leur caractère distinctif en devenant des identifiants géographiques. Dans cet article, **Tana Pistorius**, professeur de droit de la propriété intellectuelle au département de droit commercial de l'UNISA (University of South Africa), examine une affaire qui fait jurisprudence en Afrique du Sud. Mme Pistorius est arbitre principal de la commission de règlement extrajudiciaire des litiges de l'Institut sud-africain du droit de la propriété intellectuelle pour les noms de domaine de premier niveau du code de pays .za. Elle enseigne certains modules du Programme commun de spécialisation en propriété intellectuelle UNISA-WIPO, et fait également partie des formateurs de l'Académie mondiale de l'OMPI.

Century City est un complexe immobilier renommé qui fait la fierté du Cap, en Afrique du Sud. Ses promoteurs ont tenu à créer une infrastructure fournissant à ses habitants un large éventail de services et d'industries. Ce projet multifonctionnel haut de gamme de 250 hectares comprend un centre d'affaires, des logements de luxe, un parc à thème, quatre hôtels

et un centre commercial. Il fait partie du territoire de la municipalité du Cap et constitue une véritable "ville dans la ville."

Conscient de l'importance des droits de propriété intellectuelle, le promoteur a déposé un certain nombre de marques verbales pour protéger la dénomination "Century City," ainsi que des marques figuratives composées de deux lettres C entrecroisées sous lesquelles sont disposés sur deux lignes les termes "Century City" et "Your place. Your space," et cela pour des services des classes 35, 36,41 et 42 de la classification de Nice. La titularité de ces marques a été transférée à la Century City Property Owners' Association, une société sans but lucratif regroupant les propriétaires de Century City.

En 2006, l'agence de logement Century City Apartments Property Services a enregistré le nom de domaine [www.centurycityapartments.co.za](http://www.centurycityapartments.co.za) puis constitué, un an plus tard, la société Century City Apartments Property Services CC. Cette agence est propriétaire d'un certain nombre de logements à Century City qu'elle loue, ainsi que d'autres dans le même complexe, à des vacanciers pour des séjours de durée limitée sous la marque "Century City Apartments."

## Première manche: la Haute cour du Cap

Considérant que l'utilisation par l'agence de logement du terme "Century City" dans sa raison sociale, son

nom commercial et son nom de domaine était constitutive d'atteinte à ses marques verbales et figuratives, l'association des propriétaires engagea une action en contrefaçon de marque.<sup>1</sup> L'agence répondit par une procédure reconventionnelle en annulation des marques de l'association, faisant valoir que ces dernières avaient perdu leur caractère distinctif dans la mesure où Century City était un nom de lieu devenu graduellement la désignation de l'origine géographique d'un large éventail de services.

La Haute cour du Cap statua que l'agence de logement avait porté atteinte aux marques verbales et figuratives de l'association et rejeta sa demande reconventionnelle. Elle conclut par ailleurs à la validité des marques de l'association et à leur opposabilité aux tiers, ainsi qu'à l'existence d'un lien indissociable entre le complexe immobilier et la dénomination Century City, cette dernière étant issue directement du développement d'une étendue de terrain. Le raisonnement de la cour était que les droits de marque étaient fondés sur la nature du projet immobilier et non sur "une définition de dictionnaire" ou un lieu géographique, et que la dénomination, dépourvue de "signification exclusivement géographique," ne tombait pas sous le coup de la disposition interdisant l'enregistrement des noms de lieux géographiques.

L'agence de logement porta la décision de la Haute cour du Cap en appel.

## Deuxième manche: la Cour d'appel suprême

En novembre 2009, un arrêt est rendu par le juge Harms, président adjoint de la Cour d'appel suprême d'Afrique du Sud, dans l'affaire *Century City Apartments Property Services CC c. Century City Property Owners Association*.<sup>2</sup>

Dans cette décision, la cour observe que le droit fondamental des marques permet d'utiliser une marque



**CENTURYCITY**  
Your space. Your place.

<sup>1</sup> *Century City Property Owners' Association c. Century City Apartments Property Service CC & others*: In re *Century City Apartments Property Service CC c. Century City Property Owners Association & another* [2008] JOL 22813 C; [2008] ZAWCHC 63.

<sup>2</sup> [2010] JOL 24646 (SCA).

autrement que comme indication d'origine, et que l'utilisation par l'intimée de la dénomination "Century City" à des fins descriptives ne saurait constituer une contrefaçon. L'appelante avait invoqué l'article 34.2)b) de la loi 194 de 1993 sur les marques, lequel dispose, en substance, qu'il n'est pas porté atteinte à une marque enregistrée si cette dernière est exploitée de bonne foi en tant que description ou indication de l'origine géographique de produits ou services. La Cour d'appel suprême estime que l'appelante a exploité la marque d'une manière descriptive dans sa publicité, mais – et elle rejette le "faible argument contraire invoqué à cet égard" – que lorsqu'elle l'a utilisée dans son nom commercial, sa raison sociale ou

créait un risque de confusion auditive avec sa marque figurative, dans laquelle ce terme était contenu. La Cour d'appel suprême observe que la valeur ou le caractère distinctif d'une marque figurative peut résider dans son effet visuel. Lorsque des mots ou des noms sont associés à une marque figurative, leur effet auditif peut s'imposer. La cour reconnaît également que l'élément auditif ou conceptuellement dominant d'une telle marque peut rendre inopérantes les différences visuelles découlant de particularités graphiques.

En l'espèce, toutefois, l'appelante a principalement utilisé les marques dans des publicités imprimées ou en ligne. L'intimée n'ayant rapporté aucune preuve



Photos: CCPOA

son nom de domaine, il s'agissait bel et bien d'une exploitation en tant que marque.

En deuxième lieu, la cour statue que l'appelante a utilisé la marque dans le cadre de ses activités commerciales, lesquelles, à titre d'agence de logement, relèvent de la classe 42. Elles appartiennent également à la classe 36, qui couvre les agences immobilières ainsi que la gérance et la location de biens immobiliers, et à la classe 35 en ce qui concerne les services de gestion. Aucun élément de preuve n'indique que l'appelante ait utilisé la marque à l'égard des services de la classe 41 (éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles).

Les marques "Century City" et "Century City Apartments" étaient-elles identiques? La Cour d'appel suprême estime qu'elles sont similaires au point de prêter à confusion, mais non identiques.<sup>3</sup> S'agissant du risque de confusion créé par l'utilisation raisonnable et théorique par l'appelante des termes "Century City Apartments" et *centurycityapartments.co.za*, la cour statue que celle-ci porte atteinte aux marques de l'intimée.<sup>4</sup>

## Effet auditif des marques figuratives

Le tribunal de premier degré a-t-il statué à bon droit? L'intimée a fait valoir que l'utilisation du terme "Century City" par un tiers portait atteinte à ses droits, car elle

d'une utilisation auditive de ces marques figuratives, la cour conclut que le risque de confusion auditive était négligeable et peut, par conséquent, être écarté. La contrefaçon de marque figurative invoquée par l'intimée n'est donc pas établie.

## Lieux géographiques: Bloemfontein, mais pas London pour le gin

L'appelante avait formé une demande reconventionnelle d'annulation des marques "Century City." L'enregistrement d'une marque constituée exclusivement d'un signe ou d'une indication pouvant servir à désigner, dans le commerce, l'origine géographique de services peut être annulé en vertu de l'article 10.2)b) de la loi sur les marques. Selon l'argument invoqué, Century City est un lieu géographique désignant l'origine géographique de services.

Dans quelles circonstances peut-on dire qu'une marque est constituée exclusivement d'un signe ou d'une indication servant, dans le commerce, à indiquer l'origine géographique de services?<sup>5</sup> Le juge Harms met en garde contre le recours systématique à la jurisprudence britannique ou australienne en matière de marques, dont le lien avec la position actuelle de l'Afrique du Sud en matière de protection des indications géographiques par le droit des marques est limité sinon nul. "Les lois et principes de

<sup>3</sup> *Ibid*, parag. 12. La cour a suivi "à tous égards" les lignes directrices établies dans l'affaire *Compass Publishing BV c. Compass Logistics Ltd* 2004] EWHC 520 (Ch).

<sup>4</sup> *Ibid* parag. 14. La Cour suprême a estimé que la dénomination commerciale de l'appelante "Century City Apartments Property Services CC" différait sensiblement de la marque "Century City" et ne portait pas atteinte à celle-ci.

L'emploi adjectival peut être considéré comme différent de l'emploi nominal. Les mêmes considérations s'appliquent dans la présente affaire pour écarter la possibilité raisonnable de confusion ou de tromperie (*ibid* parag. 15).

<sup>5</sup> Observation du juge Harms dans l'affaire *First National Bank of SA Ltd c. Barclays Bank plc* 2003 (4) SA 337 (SCA), [2003] 2 All SA 1 (SCA) parag. [10]; citée dans la présente affaire parag. 26.



la propriété intellectuelle ne doivent pas être enfermés dans une capsule temporelle ou un carcan, dit-il, et les raisonnements juridictionnels doivent être lus en contexte.”

Le juge Harms explique que l'article 10.2)b) de la loi sur les marques de l'Afrique du Sud n'interdit l'enregistrement à titre de marque des noms géographiques que lorsque ces derniers désignent des lieux géographiques déjà renommés ou connus pour les produits ou services de la catégorie concernée, et donc associés à ces derniers dans l'esprit de leurs consommateurs ou utilisateurs. L'intérêt général dicte en effet que ces noms restent disponibles pour servir d'indications de l'origine géographique de telle ou telle catégorie de produits ou services.

L'article 10.2)b) doit être lu dans son contexte: il protège l'utilisation des marques désignant le type, la qualité ou la quantité des produits et services, les noms qui désignent l'origine géographique de ces produits et services. Il ne se préoccupe pas d'existence ou de perte de *caractère distinctif*, car ces aspects relèvent de l'article 10.2)a) de la loi.<sup>6</sup> La cour estime que l'interdiction sert l'intérêt public dans la mesure où elle favorise l'association des noms géographiques aux qualités ou autres caractéristiques de produits ou services, laquelle a une influence sur les choix des consommateurs.<sup>7</sup>

L'arrêt relève que deux critères doivent être présents pour que l'interdiction relative à l'origine géographique puisse s'appliquer. D'abord, les marques doivent être constituées "exclusivement" ou "uniquement" d'un nom géographique. Cela ne veut pas dire qu'elles doivent avoir une "signification exclusivement géographique," mais qu'elles doivent être constituées d'un nom géographique et rien d'autre – par exemple "London" pour le gin. Une marque figurative comprenant un nom géographique n'entrerait pas dans cette catégorie, étant donné qu'elle comprend autre chose qu'un simple nom géographique. La Cour d'appel suprême observe que les noms géographiques faisant partie de marques "complexes" (par exemple "George's London Gin") échappent au champ d'application de l'article 10.2)b) du fait de la présence dans celui-ci du terme "exclusivement."

Deuxièmement, il doit y avoir dans l'esprit du public une association entre le lieu géographique et la nature des produits ou services concernés. L'arrêt renvoie à l'affaire *Peek & Cloppenburg*,<sup>8</sup> dans laquelle il a été statué comme suit:

"Lorsqu'il procède à cette appréciation, l'office des marques doit établir que le nom géographique est connu des personnes de la classe concernée comme étant la désignation d'un lieu. Qui plus est, l'association du nom en question avec la catégorie de

produits ou services en question dans l'esprit des personnes de la classe concernée doit être actuelle, ou alors il doit être raisonnable de penser que ce nom est susceptible de désigner l'origine géographique de cette catégorie de produits ou services aux yeux de ces personnes."

Une telle association existe entre "London" et "gin," mais on ne peut pas dire qu'en règle générale, le public établit un lien entre Bloemfontein et le gin. L'enregistrement du terme "Bloemfontein" en tant que marque pour le gin serait par conséquent envisageable. La cour cite à cet égard l'exemple du terme "Windhoek," qui est la fois une marque de bière notoire et le nom de la capitale de la Namibie.

### Quand le nom d'un projet immobilier devient-il un nom de lieu?

L'intimée a fait valoir que Century City était un projet immobilier, et non un lieu. Si le terme Century City est considéré comme un nom de lieu, l'annulation des marques "Century City" devient en effet une possibilité, particulièrement s'il existe dans l'esprit du public une association entre le lieu géographique et la nature des produits ou services pour lesquels les marques sont enregistrées. Les marques figuratives sont à écarter d'emblée de cette analyse, car comme on l'a expliqué précédemment, elles ne sont pas composées "exclusivement" d'un signe qui, selon l'appelante, constitue un lieu géographique. Cela ne s'applique pas, toutefois aux marques verbales.

La cour observe que l'intimée a qualifié Century City de "ville" ou de "ville dans la ville," de "plaque tournante commerciale" complémentaire du quartier d'affaires du centre de Cape Town, ainsi que de "lieu." Il y a un bureau de poste de Century City et des panneaux routiers qui indiquent la direction de Century City. Le public s'est habitué à en parler comme d'un lieu ou d'un endroit. La cour en conclut que Century City est un lieu géographique ayant un grand nombre de propriétaires individuels.

Le nom Century City est-il devenu un nom de lieu au sens de l'article 10.2)b), c'est-à-dire la désignation de l'origine géographique des services pour lesquels l'enregistrement des marques a été accordé? Après avoir examiné les services couverts par chacun des enregistrements, la cour observe que les entreprises commerciales offrant les services énumérés en classe 42, tels que la vente au détail et les services de restauration, se comptent peut-être en centaines.

La cour statue que Century City est devenu le nom d'un lieu géographique et désigne désormais, dans le

<sup>6</sup> *Ibid* parag. 31; *Contra. CE Webster & GE Morley Webster and Page South African Law of Trade Marks, Unlawful Competition, Company Names and Trading Styles* (4<sup>th</sup> ed. LexisNexis: Durban) parag. 3-44.

<sup>7</sup> La cour cite *Peek & Cloppenburg KG's Application* [2006] ETMR 33 parag. [34].

<sup>8</sup> *Peek & Cloppenburg KG's Application* supra parag. 38.



commerce, l'origine géographique de la plupart des services pour lesquels les marques ont été enregistrées. Conséquemment, les marques dénominatives "Century City" enregistrées en classes 35 (pour les services de gestion), 36, 41 et 42 sont toutes visées par l'interdiction prévue à l'article 10.2)b), et donc susceptibles d'annulation.

### La preuve de comportement blâmable est-elle nécessaire?

La Cour d'appel suprême estime que le fait que la marque "Century City" soit devenue un nom de lieu découle de la nature même du projet immobilier. Elle rejette l'argument de l'intimée selon lequel la seule cause possible de perte de caractère distinctif d'une marque est le comportement "blâmable" de son titulaire. Le critère de comportement blâmable est devenu une obligation légale en vertu de l'article 46.1)d) de la loi sur les marques de 1994 du Royaume-Uni, mais la loi sud-africaine sur les marques ne contient pas à l'heure actuelle de disposition équivalente.<sup>9</sup> Il n'appartient pas à la cour de récrire l'article 10.1)b) pour que le comportement blâmable du titulaire de marque devienne un critère.

La cour fait observer que les actes illicites des tiers n'ont pas pour effet d'annihiler les droits, et que cette vérité s'applique également aux droits de marque. En

d'autres termes, la marque d'une personne ou sa réputation ne peut pas être détruite par l'acte de contrefaçon ou les dépôts de marque ultérieurs d'une autre.

En conséquence, la cour accueille le recours et ordonne le remboursement des frais de l'appelante. Elle ordonne également l'annulation des marques verbales "Century City" de l'intimée pour les classes 36, 41 et 42 ainsi que le retrait des services de gestion du libellé de l'enregistrement de la marque "Century City" en classe 35.

### Conclusion

La saga *Century City* a permis de préciser plusieurs notions mal comprises en matière de droit des marques. Une marque est "exclusivement" un lieu géographique lorsqu'elle est constituée d'un nom géographique sans rien d'autre. Deuxièmement, l'interdiction d'enregistrement des lieux géographiques à titre de marque est sans rapport avec l'existence ou la perte de caractère distinctif. Troisièmement, l'interdiction s'étend au-delà de l'exploitation de la marque, pour englober les désignations d'origine géographique de produits ou services. Enfin, le fait que le titulaire d'une marque soit ou non "blâmable" n'est pas pertinent dans une procédure en annulation.

<sup>9</sup> *Ibid* parag. 49; Contra Webster & Morley op cit parag. 13.

# PREMIÈRE JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L'OMPI

Le 5 juin dernier, l'OMPI a célébré la Journée mondiale de l'environnement avec ses partenaires des Nations Unies, ouvrant à cette occasion, pour la première fois, ses portes au public. Cette Journée portes ouvertes a connu un succès retentissant. Elle a donné à l'Organisation l'occasion de présenter ses activités et d'expliquer aux visiteurs, jeunes et moins jeunes, ce qu'est la propriété intellectuelle et comment elle contribue à notre vie quotidienne.



**Mme Sandrine Salerno, maire de Genève, Mme Micheline Calmy-Rey, conseillère fédérale et cheffe du Département fédéral des affaires étrangères, M. Sergei Ordzhonikidze, directeur général de l'ONUG, et M. Francis Gurry, directeur général de l'OMPI**

La Journée portes ouvertes s'inscrivait dans le cadre d'un week-end d'activités conjointes des partenaires des Nations Unies, organisées en collaboration avec la Confédération suisse, les autorités cantonales genevoises et un certain nombre d'organisations non gouvernementales locales, dont notamment la Fondation de Genève, Agir et Mandat international.

## “Des millions d'espèces – Une planète – Un avenir commun”

La cérémonie officielle d'inauguration de l'événement s'est déroulée en présence de fonctionnaires de haut niveau aux portes des Nations Unies, à Genève. Les discours prononcés à cette occasion ont souligné à quel point il est important de protéger l'environnement pour les générations futures, faisant écho au thème de la Journée mondiale de l'environnement 2010, “Des millions d'espèces – Une planète – Un avenir commun.” Parmi les activités très diverses organisées dans le parc du Palais des Nations, sur la Place des Nations et à l'OMPI, un grand nombre étaient consacrées aux questions de biodiversité et de durabilité environnementale, dans le contexte de l'Année internationale de la biodiversité 2010.

## Pour tous les goûts

On estime à 3500 le nombre des visiteurs qui ont franchi les portes de l'OMPI pour se renseigner sur l'Organisation et ses activités, explorer le hall et les salles de conférence ou profiter de l'extraordinaire vue panoramique de Genève, du

lac et des Alpes dont bénéficie le dernier étage. Ils ont également pu regarder d'en haut le nouvel immeuble de bureaux écologique de l'OMPI qui sera terminé plus tard cette année, et examiner une maquette du nouveau centre de conférences de l'OMPI, dont la construction sera entreprise au début de l'année prochaine.

## Des inventions écologiques

Un programme d'activités bien rempli était proposé pour tous les usages. Plusieurs inventeurs de technologies “vertes” étaient sur place pour présenter leurs créations et expliquer les raisons pour lesquelles la propriété intellectuelle était importante à leurs yeux. M. Marc Parent, inventeur d'un procédé révolutionnaire de production d'eau potable par condensation, a notamment souligné le rôle important que joue la protection par brevet en tant que moyen de rassurer et d'attirer les investisseurs nécessaires au financement et au fonctionnement du processus de commercialisation.

Les visiteurs aventureux – et quelques employés – ont fait l'essai en circuit fermé du Segway®, un moyen de transport alternatif, respectueux de l'environnement. Quelques frayeurs ici et là, mais pas de plaies ni de bosses! “Quel plaisir! s'est exclamé l'un des heureux essayeurs. C'est un moyen brillant et amusant de se déplacer!”

Le Segway® est un véhicule électrique auto-équilibré, commandé par les mouvements naturels de son utilisateur. Issu de l'imagination de l'inventeur et homme d'affaires américain Dean Kamen, il résulte d'un savant dosage de gyroscopes, d'ordinateurs et de systèmes de propulsion et de gestion de l'énergie qui répondent aux changements d'équilibre les plus subtils.

Le nom “Segway” est un homophone de “segue” (littéralement “il suit” en italien et en portugais, d'où une idée de transition douce d'un état à un autre). Le Segway® s'équilibre au moyen de capteurs qui détectent les changements de configuration du terrain et de position du corps, et cela jusqu'à 100 fois à la seconde pour les modèles les plus récents. Il dispose d'une autonomie de 39km. Chaque minute de charge lui permet de parcourir environ 1,5km, et dans la plupart des pays, une charge complète (8 à 10 heures) revient moins cher que le prix d'un quotidien. M. Kamen a déposé en 2000 une demande internationale de brevet en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) de l'OMPI.

## L'OMPI et son rôle

Les visiteurs de la Journée portes ouvertes avaient accès à une série de stands d'information couvrant tous les aspects



du travail de l'Organisation. Ils ont pu ainsi se familiariser avec les éléments de base de la propriété intellectuelle – brevets, marques, dessins et modèles, indications géographiques et droit d'auteur – ainsi qu'avec le rôle, la mission et les nombreuses activités de l'OMPI. Une équipe dynamique de volontaires recrutés parmi les employés de l'Organisation était sur place pour répondre aux questions et expliquer le côté pratique du travail de l'OMPI.

## Reconnaître la différence

Le stand de l'UPOV<sup>1</sup> a fait le bonheur des familles, qui ont pu y apprendre notamment ce qu'est la sélection des plantes et pourquoi elle est nécessaire, et aussi voir de leurs propres yeux les différences qui existent entre les nouvelles variétés végétales. Les obtenteurs ont illustré leur travail à l'aide de jeux dans lesquels parents et enfants étaient mis au défi d'identifier les caractéristiques de différentes variétés de roses, de pommes et de blés. Cela a grandement contribué à faire comprendre que la protection des obtentions végétales est indispensable pour favoriser le développement de nouvelles variétés.

## Des questions qui font débat

L'OMPI a accueilli, dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, un débat public particulièrement éclairant dont les grandes lignes sont rappelées dans l'article suivant, sur la propriété intellectuelle et l'environnement. Une autre manifestation a vu M. Gurry répondre à des questions portant sur des sujets aussi divers que l'avenir du droit d'auteur dans l'ère numérique et ses incidences pour les industries de la musique et du cinéma, la propriété intellectuelle et la santé, les sciences du vivant ou le rôle de la propriété intellectuelle comme moteur d'innovation et de développement économique.

## Célébration de la qualité

L'Office fédéral de l'agriculture a présenté en collaboration avec l'Association suisse des AOC-IGP une gamme de produits de qualité du terroir suisse. L'un de ceux-ci était la Saucisse d'Ajoie, "véritable perle de la cuisine jurassienne." Cette saucisse au porc finement aromatisée d'un soupçon de cumin est produite avec des ingrédients d'origine locale par 10 maîtres-bouchers du district de Porrentruy, dans le Jura suisse. Elle bénéficie d'une indication géographique protégée (IGP) depuis 2002.

Les indications géographiques et les appellations d'origine contrôlée (AOC) contribuent de manière déterminante à l'ajout de valeur aux produits spécialisés de fabrication locale ainsi qu'à la survie des petites entreprises et à la préservation de connaissances, techniques et savoir-faire traditionnels développés au cours des siècles dans des communautés rurales. Elles constituent une garantie de qualité pour les consommateurs et favorisent le renforcement de l'identité et du caractère distinctif des communautés locales.

L'Association des AOC-IGP regroupe les producteurs titulaires de ces certifications et les conseille en matière de marketing et de promotion. Elle est également présente dans le débat international visant à encourager la durabilité de l'agriculture.

Les vins et jus genevois produits sous le label "Genève Région-Terre Avenir" ont eu la faveur de nombreux visiteurs assoiffés! L'Office de promotion des produits agricoles de Genève (OPAGE) veut ainsi faire retrouver à l'agriculture son rôle traditionnel, à savoir la production de produits de base pour les populations locales.

Cette initiative repose sur le principe selon lequel "chaque État est en droit de choisir ses produits alimentaires d'une manière libre et conforme à l'intérêt collectif régional ou national." Ce label figure sur une multitude d'articles vendus dans de nombreux magasins d'alimentation locaux et garantit que ces produits sont issus d'une agriculture durable pratiquée dans la région genevoise. L'office propose un éventail de visites et de dégustations guidées, dans un but de sensibilisation au rôle multifonctionnel que joue l'agriculture, notamment en ce qui concerne la préservation des ressources naturelles et le maintien du paysage rural.

## STOP aux pirates

Le stand Stop à la piraterie attendait les visiteurs pour les sensibiliser aux dangers liés à la contrefaçon et au piratage. Cette présence s'inscrivait dans le cadre d'une campagne réunissant les entreprises et les autorités suisses dans une lutte en partenariat public-privé contre les contrefacteurs et les pirates, dont les activités illicites causent à l'économie suisse des pertes annuelles estimées à CHF2 milliards, entravent l'innovation, détruisent des emplois et menacent la santé et la sécurité des consommateurs.

<sup>1</sup> Union internationale pour la protection des obtentions végétales



## L'heure du film

Pour ceux qui voulaient échapper aux rayons ardents du soleil, il y avait une série de vidéos dans lesquelles des artistes et des musiciens parlaient du piratage de droit d'auteur et de son effet destructeur sur leur survie. "Home," le saisissant documentaire de Yann Arthus Bertrand, a également été présenté. Dans ce film, constitué d'images aériennes tournées dans plus de 50 pays, le réalisateur nous incite à la réflexion en nous faisant partager son émerveillement pour la nature et son inquiétude face au rythme et à l'étendue de la dégradation de l'environnement. Le film se termine sur une note positive, un appel aux spectateurs à unir leurs efforts pour créer un avenir plus propre et plus vert.

**Danseurs et musiciens folkloriques de l'Équateur**

## L'équipe verte de l'OMPI fait parler d'elle

L'OMPI a rejoint d'autres organisations internationales sur la Place des Nations pour expliquer les mesures prises dans le cadre de son projet Neutralité carbone afin de réduire son empreinte carbone. Enfants et adultes étaient invités à apporter leur contribution à deux œuvres d'art collectives en illustrant leur vision d'un avenir écologiquement durable.

## En harmonie avec la nature

Les passants ont pu assister gratuitement dans les jardins de l'Organisation à un programme musical complet au

cours duquel se sont produits le groupe sud-africain *Black Earth* avec ses rythmes marqués, la troupe de danse folklorique équatorienne *Nuestro Manantial* (Notre source) et son spectacle évocateur et coloré, ainsi que le talentueux orchestre *Siembra* (Semailles).



Photo: OMPI/Sevill

Cette première Journée portes ouvertes a été pour l'Organisation l'occasion de rencontrer la communauté locale et de lui expliquer l'importance que revêt son travail dans le monde d'aujourd'hui. Elle a aussi permis à de nombreuses personnes qui n'avaient pu l'admirer jusque-là que de loin, de satisfaire leur curiosité en franchissant les portes du bâtiment emblématique de l'OMPI et en rencontrant ceux et celles qui y travaillent. Un événement haut en couleur qui avait de quoi satisfaire tous les goûts.

## L'OMPI accueille les entreprises locales pour une table ronde

Les nombreuses activités de cette fin de semaine ont été précédées, le 4 juin, par une table ronde organisée conjointement par l'OMPI et le Service de promotion économique de Genève sur la propriété intellectuelle et la manière dont les PME et les jeunes entreprises peuvent l'utiliser pour protéger leurs innovations et améliorer leur compétitivité. Cet événement, qui a rassemblé plus de 120 participants, notamment parmi les chefs d'entreprise de la région genevoise, visait à faire connaître, tant aux petites et moyennes entreprises qu'aux "start-up," les meilleures pratiques de gestion de la propriété intellectuelle. Des conférenciers plus prestigieux les uns que les autres se sont succédés pour partager leurs expériences et leurs connaissances avec les participants.

Le discours d'ouverture a été prononcé par M. Pierre-François Unger, conseiller d'État chargé du département des affaires régionales, de l'économie et de la santé de Genève, qui a rappelé que l'innovation et les produits innovants à haute valeur ajoutée sont le véritable moteur de la croissance. Il a ajouté que dans le climat actuel, les entreprises qui misent sur l'innovation augmentent fortement leurs chances de réussite et seront les premières à bénéficier de la reprise économique. M. Christian Wichard, vice-directeur général de l'OMPI, a pour sa part souligné dans ses observations liminaires le rôle majeur que joue la propriété intellectuelle dans les décisions économiques dans une économie de plus en plus fondée sur le savoir et axée sur les services. Il a ajouté que les PME constituent l'épine dorsale de l'économie, en Suisse comme dans la majorité des pays, et qu'il est donc primordial qu'elles exploitent leur capacité d'innovation et de créativité d'une manière optimale.

L'OMPI et l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle de Berne ont présenté la gamme des ressources et services de soutien mis à la disposition des PME et des jeunes entreprises, dont notamment des cours de formation pratique, des bulletins d'information et des bases de données en ligne, afin de favoriser une utilisation plus efficace du système de propriété intellectuelle par ce dynamique secteur de l'économie. Enfin, les participants ont pu entendre deux inventeurs et entrepreneurs locaux qui connaissent bien le système de la propriété intellectuelle, à savoir M. Éric Favre, président de la société Monodor et inventeur du concept original de la capsule de café "Nespresso," et M. Giovanni Leo, cofondateur et directeur de la technologie chargé de la gestion de la propriété intellectuelle de la start-up de dispositifs médicaux Endosense. Tous deux ont mis l'accent sur le fait que la démarche de protection des droits de propriété intellectuelle d'une nouvelle société doit être entreprise très tôt, de manière à augmenter ses chances d'attirer plus tard les investisseurs.

# LE DÉBAT VERT

## Perspectives de propriété intellectuelle

La Journée portes ouvertes de l'OMPI a été le cadre d'un débat animé et fort instructif sur la propriété intellectuelle et l'environnement. Sous la conduite de M. Francis Gurry, directeur général de l'OMPI, des experts des secteurs universitaire, industriel et non gouvernemental ont examiné à cette occasion les liens rattachant la propriété intellectuelle et l'innovation verte et réfléchi à des manières de mettre en œuvre le système de la propriété intellectuelle pour élaborer des solutions aux problèmes de changement climatique.

Le présent article est un survol des perspectives présentées et des principaux enjeux évoqués. Ont notamment pris la parole M. Jacques de Werra, professeur à l'université de Genève, M. Philippe Boydell, du Centre technique européen de la société DuPont, en Suisse, M. Pedro Roffe, du Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD), et Mme Maria Julia Oliva, de l'Union pour le BioCommerce Éthique.

M. Gurry a ouvert le débat en attirant l'attention sur le défi énorme auquel est confrontée l'humanité: passer d'une économie dépendante du carbone à une économie sans carbone. La technologie, a-t-il observé, jouera un rôle essentiel dans cette transformation. Du point de vue des pouvoirs publics, la grande question est de savoir comment encourager cette transition vers une économie ouverte. M. Gurry a expliqué que l'un des rôles principaux de la propriété intellectuelle est d'encourager l'investissement en recherche et développement en protégeant les inventions ou en accordant des droits sur celles-ci. Il en résulte un avantage commercial qui permet aux inventeurs et à leurs partenaires commerciaux de récupérer leur investissement, et ainsi, de permettre au cycle de se poursuivre.

### De quelle couleur est la propriété intellectuelle?

La propriété intellectuelle est-elle essentiellement verte? M. De Werra pense que non. Pour lui, elle est technologiquement neutre, car elle protège la créativité sous toutes ses formes. Elle n'est pas verte en elle-même, mais il est possible, avec de la volonté politique, de lui conférer cette couleur. Il a attiré l'attention sur la pratique de certains offices nationaux de propriété intellectuelle, notamment celui des États-Unis d'Amérique, qui prévoit le traitement accéléré des demandes de brevet portant sur des technologies "vertes." Il a également observé que de nombreuses technologies vertes sont déjà dans le domaine public et peuvent donc être utilisées librement. Cela permet de penser que le système de la propriété intellectuelle ne constitue pas un obstacle au développement et à l'exploitation des technologies vertes, même s'il confère un droit exclusif d'utilisation et d'exploitation sur des technologies protégées.

### Transfert technologique

Pour M. Roffe, la propriété intellectuelle est une condition importante, mais insuffisante, du transfert tech-

nologique. D'autres conditions macro-économiques sont tout aussi importantes. La propriété intellectuelle est importante, mais elle doit être utilisée avec mesure: son excès compromet l'innovation; son insuffisance peut être fatale à sa diffusion.

M. Roffe a fait valoir que le double défi du changement climatique et de la sécurité énergétique nécessite le déploiement massif et rapide de technologies propres ainsi que des politiques favorables à la diffu-



Photo: OMPI/Jewell

sion et au transfert rapide de ces dernières, et de nature à stimuler l'innovation et l'investissement dans des technologies nouvelles. Chose certaine, a-t-il ajouté, le processus de transfert technologique est complexe; il n'est "pas simple, et c'est un processus qui n'est ni facile ni automatique ni gratuit."

### Des solutions solaires innovantes

Philip Boydell a parlé de la société DuPont, dont il fait partie et à qui l'on doit des matériaux tels que le nylon, le lycra, le kevlar et le téflon, et de la ferme intention de cette dernière de parvenir à produire de l'électricité solaire à un prix abordable. Son Centre technique européen, situé à Genève, s'attache actuellement à améliorer la technologie solaire photovoltaïque de la société, notamment en utilisant le téflon pour produire des panneaux solaires plus simples, plus souples et moins coûteux. Grâce à la protection conférée par ses

**M. Jacques de Werra, professeur à l'université de Genève, M. Philippe Boydell, DuPont Photovoltaic Solutions, M. Francis Gurry, OMPI, M. Pedro Roffe, ICTSD, Mme Maria Julia Oliva, Union pour le BioCommerce Éthique**



brevets, DuPont peut investir pour préparer la prochaine génération de technologie, réduire ses coûts et réaliser un retour sur investissement.

## Biocommerce ou biopiratage

La question des brevets et de la biodiversité fait l'objet d'un débat complexe et souvent controversé, fondé sur une crainte, à savoir que "le brevet favorise le piratage" a observé Mme Oliva. S'il est vrai que les brevets peuvent constituer un stimulant économique à la préservation de la biodiversité et au partage des avantages, a-t-elle expliqué, la question se pose de savoir à qui appartiennent les ressources biologiques et les savoirs traditionnels, qui en bénéficient et quelles sont les incidences en ce qui concerne les droits des pays et des communautés sur ces ressources.

Mme Oliva a ajouté que des négociations internationales étaient en cours

sur les moyens de faire en sorte que les brevets soient utilisés d'une manière favorable à la biodiversité – grâce au consentement préalable et au partage équitable des avantages – mais que l'établissement de règles obligeant les offices nationaux à vérifier la conformité des demandes de brevet à la Convention sur la diversité biologique (CDB) contribuerait grandement à répondre aux préoccupations exprimées. Elle a observé qu'il se posait également des problèmes de manque d'informations quant à l'origine des ressources et de rédaction trop large des revendications de brevet, soulignant la nécessité pour les entreprises de mettre en place, parallèlement à des pratiques sérieuses de partage des avantages, des politiques d'utilisation et d'éthique en matière de brevets.

## Le débat

### Que prévoit-on en ce qui concerne l'élimination des panneaux solaires en fin de vie?

M. Boydell répond que la durée de vie utile d'un panneau photovoltaïque est encore inconnue. Ceux qui ont été fabriqués il y a 25 ans fonctionnent toujours très bien. L'association de fabricants "PV Cycle" a mis en place des mécanismes pour l'élimination des déchets nuisibles à l'environnement.

### Nous devons favoriser l'élaboration de nouvelles technologies, mais il ne suffit pas de détenir un brevet. Il faut

### aussi des mesures incitatives publiques, mais elles varient d'un pays à l'autre. Comment faire pour les uniformiser?

"La propriété intellectuelle ne résout pas tout," convient M. Gurry, mais elle fait partie de tout un processus de transformation politique et sociale qui est indispensable. Il s'agit d'une tâche extrêmement complexe, ajoute-t-il en citant l'exemple des véhicules électriques. "Si vous voulez pouvoir utiliser des véhicules électriques, observe-t-il, vous avez besoin d'une certaine infrastructure pour les recharger, et il faut qu'elle soit compatible d'un pays à l'autre; autrement, vous ne pourrez utiliser vos véhicules que dans votre pays. Cette compatibilité ne pourra être réalisée que dans le cadre d'un processus de normalisation ou, pour dire les choses autrement, d'un processus de coopération internationale."

### Pourquoi ne fait-on pas plus en matière de transfert de technologie?

M. Roffe explique qu'il n'existe pas de solution magique à ce problème complexe. Les Nations Unies et l'OMPI sont des lieux de dialogue importants pour cerner les problèmes et les possibilités de solution, mais la recherche de solutions équitables n'est pas une tâche facile, de même que leur mise en œuvre.

### Pouvez-vous expliquer le processus du transfert technologique?

Le transfert de technologie se produit à plusieurs niveaux, explique M. Boydell; entre les universités et l'industrie, et entre pays. Dans le premier cas, des universités s'associent à des entreprises ou à des jeunes pousses financées par des protagonistes aux poches profondes qui permettent la commercialisation des technologies en investissant dans des équipements et des moyens de marketing et en garantissant le bon fonctionnement du produit fini. M. de Werra ajoute que le transfert technologique est bien vu dans les universités, car il permet de financer la recherche et constitue un moyen important de garantir la valorisation adéquate des technologies issues de la recherche.

La mise en place de l'infrastructure et des écosystèmes nécessaires au développement technologique dans les pays où ces structures n'existent pas encore est une entreprise très compliquée, observe M. Boydell. Il évoque les mécanismes financiers tels que les initiatives de microcrédit et les organismes de financement qui facilitent, dans une certaine mesure, le développement de ces écosystèmes, mais ajoute qu'il s'agit d'un processus dont la réalisation, "même avec la meilleure volonté du monde, ne nécessite pas seulement de l'argent, mais aussi du temps et des efforts à de nombreux niveaux."



Photo: OMP/Mejlore

### Peut-on imaginer un scénario dans lequel une invention dont la paternité est attribuée à plusieurs personnes donne lieu à un amalgame de technologies et d'applications?

M. Gurry observe qu'il existe actuellement un mouvement dans cette direction, connu sous le nom d'"innovation ouverte". M. de Werra explique que la propriété intellectuelle permet ce type de coopération, mais que leur gestion pourrait s'avérer délicate. M. Roffe reconnaît l'importance du rôle des systèmes ouverts de coopération entre les secteurs public et privé et ne doute pas que le système de la propriété intellectuelle soit de plus en plus à même de répondre aux défis de l'économie du savoir.

### Comment les entreprises contribuent-elles à la protection de l'environnement et comment la protection de l'environnement contribue-t-elle au développement économique?

M. Boydell répond que la survie de toutes les opérations industrielles dépend du respect de l'environnement. Il explique qu'en plus de s'être fixé des objectifs internes en matière de durabilité environnementale, la société DuPont a décidé en 2005 d'élargir la portée de ses objectifs environnementaux, par exemple en développant sa technologie photovoltaïque "bas carbone" afin de pouvoir remplacer des méthodes plus fortement émettrices de gaz à effet de serre. Il observe que le comportement des entreprises est également influencé par la prise de conscience environnementale des consommateurs, qui sont désormais plus portés à acheter les produits des entreprises respectueuses de l'environnement.

M. Roffe se dit convaincu que le développement économique est lié au développement technologique et passe par l'innovation et la mobilisation de ressources humaines et financières.

Selon Mme Oliva, il existe une dépendance réciproque entre la protection de la biodiversité et le développement économique. La protection de la biodiversité, observe-t-elle, n'est pas inspirée par la philanthropie; elle sert les intérêts économiques des gouvernements et des entreprises. Mme Oliva cite l'exemple de la société brésilienne Natura, dont la valeur des actions a bondi d'environ 400% lorsqu'elle a annoncé son engagement dans le domaine de la protection de la biodiversité.

## En conclusion

Ce débat a clairement indiqué, par sa vivacité, que la propriété intellectuelle est en train de s'ouvrir et qu'elle nous touche tous. S'il est vrai que le système a des obstacles à surmonter, il n'en existe pas moins des pro-



cessus, des forums et des mécanismes pour l'aider à évoluer d'une manière informée afin de répondre aux besoins et préoccupations de notre époque. Mme Oliva a dit qu'à son avis, la propriété intellectuelle a tout ce qu'il faut pour devenir un outil de développement durable, et elle a exhorté son auditoire à réfléchir aux moyens de réaliser ce potentiel.

M. Boydell a déclaré que l'environnement est trop important pour être ignoré par les entreprises – le développement économique et l'environnement sont indissociables, a-t-il affirmé. Il a également souligné que la protection par brevet est une nécessité absolue. Elle permet aux entreprises de réaliser un retour sur investissement, de financer le développement de nouvelles technologies et de rendre ces dernières plus accessibles en les commercialisant.

---

Défi: les panneaux solaires actuels constitués de cristaux de silicium perdent 4,5% de leur efficacité par 10 degrés d'échauffement. Aucune technologie viable n'a pu être mise au point jusqu'à présent pour résoudre ce problème.

M. Boydell a lancé aux inventeurs le défi de trouver une solution, précisant que la personne qui y parviendrait et qui prendrait un brevet sur sa découverte deviendrait non seulement immensément riche, mais aurait aussi rendu un grand service à la société!

---

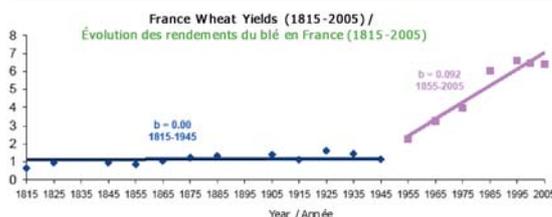
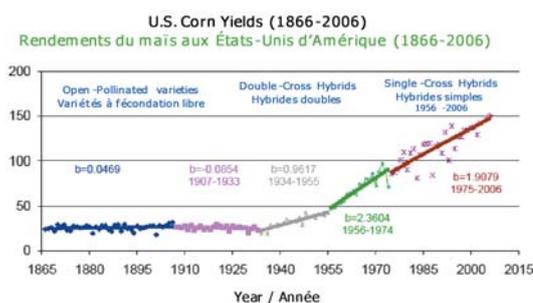
# LES AVANTAGES DE LA PROTECTION DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES

M. Rolf Jördens, secrétaire général adjoint de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), une organisation intergouvernementale qui partage avec l'OMPI son siège de Genève, a préparé cet article pour le *Magazine de l'OMPI*. Il y explique les avantages de la protection des variétés végétales face aux défis mondiaux.

Le secteur agricole constitue, dans la plupart des pays en développement, le fondement de l'économie et de l'emploi. Il représente souvent plus de 50% du produit intérieur brut (PIB) et, dans certains pays, jusqu'à 80% de la population active gagne sa vie grâce à l'agriculture. Dans la plupart de ces pays, la production agricole est toutefois extrêmement faible, et les rendements souvent limités et imprévisibles d'année en année. Il s'agit pour une large part d'une agriculture de subsistance ne générant aucun revenu et insuffisante, dans bien des cas, à nourrir les familles des agriculteurs. Il en résulte que le secteur agricole est dans l'impossibilité de contribuer au développement économique de ces pays et, a fortiori, de répondre aux défis que constituent l'alimentation de populations toujours plus nombreuses et l'atténuation de la pauvreté rurale et des effets des changements climatiques.

L'une des raisons de la piètre performance agricole de nombreux pays en développement est le fait que le rendement des variétés traditionnelles n'a pas progressé au cours des siècles. Les graphiques ci-contre illustrent le contraste que représente à cet égard la progression sur une période de deux siècles des rendements de blé en France et de maïs aux États-Unis d'Amérique. On y voit clairement que l'avènement des techniques modernes de sélection végétale a fait augmenter sensiblement des rendements jusque-là stagnants, voire en déclin. Selon les estimations, les variétés améliorées ont représenté plus de 50% de la hausse globale des rendements pour les cultures importantes en Europe, le reste étant dû à l'amélioration des techniques agricoles et notamment aux fertilisants et au renforcement de la lutte contre les ravageurs et les maladies. L'amélioration des rendements n'est toutefois pas le seul objectif de la sélection végétale moderne. La résistance aux perturbations environnementales et biologiques et la qualité en sont d'autres.

Des mesures gouvernementales et un renforcement de l'investissement public et privé dans le secteur des semences sont nécessaires à long terme pour que l'agriculture puisse relever le défi de la sécurité alimentaire dans un contexte de croissance démographique et de changement climatique. C'est sur ce constat que s'est conclue la deuxième Conférence mondiale sur les semences en septembre 2009.<sup>1</sup> Plus spécifiquement, la propriété intellectuelle a été considérée comme contribuant de manière significative et durable à la sélection végétale et à l'approvisionnement en



semences. Il est apparu qu'un système efficace de protection des obtentions végétales constituait un élément essentiel pour l'investissement dans la sélection végétale et la mise au point de nouvelles variétés végétales.

La conférence a considéré que l'appartenance d'un pays à l'UPOV jouait un rôle important, car elle inspirait aux obtenteurs la confiance nécessaire à l'introduction de nouvelles variétés. L'UPOV s'efforce de mettre en place et de promouvoir un système efficace de protection des variétés végétales afin d'encourager l'obtention de variétés, dans l'intérêt de tous.

## Encourager des programmes de sélection durables

La sélection végétale nécessite un savoir-faire ainsi qu'un investissement de temps et de ressources humaines et financières. L'obtention d'une variété végétale présentant des caractéristiques améliorées peut prendre 15 ans, auxquels il faudra ajouter quelques années supplémentaires pour l'introduire sur le marché et la voir adopter par les agriculteurs.

Il est souvent facile de reproduire (copier) une variété et, peut-être, de concurrencer ainsi l'obtenteur sur le marché des semences. Cela serait toutefois préjudiciable à la mise en place d'un programme de sélection quelconque, et c'est précisément du manque de programmes de sélection durable que souffrent le plus les agriculteurs des pays en développement. Il est démontré, expérience à l'appui, que

1 La deuxième Conférence mondiale sur les semences était coorganisée sur le thème "Défis à relever dans un monde en évolution: rôle des obtentions végétales et des semences de qualité dans l'agriculture" par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), la Fédération internationale des semences (ISF) et l'Association internationale d'essais de semences (ISTA).



900 en 1985 et à plus de 1300 en 1995. On estime qu'en 2008, la protection avait été demandée pour des variétés d'environ 2500 genres ou espèces, ce qui indique également une contribution accrue de la sélection végétale à la diversité biologique.

## Avantages de l'utilisation<sup>2</sup>

Le développement du système de protection des obtentions végétales dans la région Asie-Pacifique permet d'observer la manière particulière dont il est utilisé par les obtenteurs dans le temps. Dans le cas de la Chine, de la République de Corée et du Viet Nam, qui sont de nouveaux membres de l'UPOV, on constate que les premiers utilisateurs sont des résidents, avec des demandes nationales, et qu'ils sont suivis par des non-résidents, dont le nombre de demandes augmente à la longue. Dans la phase suivante, qui peut être observée chez des membres de longue date de l'UPOV tels que l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande, les obtenteurs de ces pays déposent des demandes de protection dans d'autres pays membres de l'UPOV (demandes étrangères).

L'une des conclusions est que la mise en place du système de l'UPOV contribue à la diversification des types d'obteneurs et encourage les activités d'amélioration des plantes. Le secteur public est un utilisateur important du système de protection des obtentions végétales, et la protection encourage l'investissement dans la sélection végétale. Le graphique ci-dessus illustre, par exemple, la croissance de l'investissement du gouvernement dans la

gétales. L'incidence de la protection sur l'amélioration des variétés se mesure à l'accroissement des parts de marché acquises par ces dernières, qui donne une bonne idée de leur valeur aux agriculteurs. Dans certaines cultures, principalement agricoles, pour lesquelles il existe un programme de certification des semences, l'importance des "nouvelles" variétés peut être estimée sur la base du rapport quantitatif entre les semences certifiées comprenant de nouvelles variétés et le total de ces semences pour la culture concernée (mesuré en fonction de la superficie de production de semences certifiées). À cet égard, le Rapport de l'UPOV sur l'incidence de la protection des obtentions végétales (Étude d'impact – [www.upov.int/fr/publications/impact.html](http://www.upov.int/fr/publications/impact.html)) illustre, dans le cas de l'Argentine, une forte croissance de la proportion de nouvelles variétés protégées qui constituent un bon indicateur de la demande du marché et, par conséquent, de la valeur de ces variétés pour les agriculteurs.

Une troisième conclusion est que la mise en place du système de l'UPOV aboutit à une disponibilité accrue de nouvelles variétés et que l'adhésion à la Convention UPOV mène à une plus grande disponibilité de nouvelles variétés étrangères. Par exemple en 1991, lorsque les dispositions de la Convention UPOV ont été incorporées à la loi sur la protection des obtentions végétales de l'Argentine, le nombre des titres de protection a immédiatement triplé. Avec l'adhésion de l'Argentine à la Convention UPOV, le nombre des titres de protection délivrés à des obtenteurs étrangers a sensiblement augmenté lorsque ceux-ci ont commencé à introduire leurs variétés dans le pays, de sorte que les agriculteurs argentins ont pu accéder, par exemple, à des variétés de blé étrangères présentant des qualités boulangères supérieures.

L'effet a été similaire, voire plus marqué encore, en République de Corée. La mise en place d'un système de protection des obtentions végétales dans ce pays, en 1997, a immédiatement donné lieu à un grand nombre de dépôts par des obtenteurs nationaux, puis 350 demandes étrangères ont été reçues en 2002, lorsque la République de Corée a adhéré à la Convention UPOV.

De toute évidence, il ne suffit pas de mettre en œuvre le système de l'UPOV et de le faire respecter. L'adhésion d'un pays à la Convention UPOV indique clairement aux obtenteurs étrangers que leurs intérêts y seront efficacement protégés, car elle signifie que la législation nationale de ce pays (ou régionale s'il s'agit d'une région) a été examinée par le Conseil de l'UPOV et que ce dernier l'a trouvée conforme à la Convention UPOV.

Selon une quatrième conclusion, l'adhésion à la Convention UPOV peut donner lieu au développement d'une nouvelle industrie compétitive sur les marchés étrangers. Au Kenya, par exemple, elle a entraîné une for-

<sup>2</sup> Sont résumés sous ce titre les conclusions du Rapport de l'UPOV sur l'incidence de la protection des obtentions végétales (Argentine, Chine, Kenya, Pologne et République de Corée), du Colloque international sur l'incidence de la protection des obtentions végétales (Séoul, Corée, 2009) et de la deuxième Conférence mondiale sur les semences (Rome 2009).

## UPOV

Chang Hyun Kim, deuxième Conférence mondiale sur les semences

### Investissement gouvernemental dans la sélection végétale



sélection végétale en République de Corée (membre de l'UPOV depuis 2002) dans le cadre du Fonds de recherche-développement pour la sélection végétale. Étant donné que, dans ce contexte, l'État injecte des fonds publics à hauteur de l'investissement privé, le graphique fait également ressortir une hausse importante, dans des proportions équivalentes, de l'investissement privé.

Une autre conclusion est que la mise en place du système de l'UPOV contribue à l'amélioration des variétés vé-

te croissance, tant en volume qu'en valeur, des exportations de fleurs coupées. Plus de la moitié (52%) des variétés protégées au Kenya sont des plantes ornementales. Compte tenu de ses conditions climatiques favorables à la production de fleurs et de plantes ornementales, le Kenya a continué d'attirer de nombreux obtenteurs qui y cultivent de nouvelles variétés pour le marché européen. Le Kenya reste la plus importante source d'importation de produits de la floriculture pour l'Union européenne. L'industrie floricole emploie une main-d'œuvre abondante pour maintenir la production et constitue une importante source de revenu pour les familles des régions rurales. On estime à 2 millions le nombre de personnes employées directement à des tâches de sélection, de production, de conditionnement et de transport par le secteur horticole. À cela s'ajoutent 3,5 millions de personnes dont l'activité dépend indirectement de cette industrie, notamment dans les domaines de la commercialisation, du tourisme, de la fabrication de récipients et autres.

Le Kenya compte plus de 160 producteurs professionnels répartis en petites (moins de 4ha), moyennes (de 10 à 50ha) et grandes exploitations (plus de 50 ha). Lorsqu'elle a commencé à se développer, cette industrie était dominée par quelques grands producteurs. Elle rassemble aujourd'hui plus de 100 entreprises de petite et moyenne importance. Le Kenya a exporté en 2003 vers l'Europe plus de 61 000 tonnes de fleurs coupées – contre 52 000 tonnes en 2002 – pour une valeur de USD 216 millions. Sur l'ensemble de la production horticole de 2008, 7 millions de tonnes étaient destinées au marché intérieur, tandis que 403 000 tonnes, soit environ 4% du total, étaient destinées à l'exportation. Cette production a rapporté USD 1,8 milliard sur le marché intérieur et USD 1,0 milliard en ce qui concerne les exportations.

Dernière conclusion: la mise en place du système de l'UPOV et l'adhésion à la Convention UPOV permettent d'accéder aux variétés étrangères, ce qui a pour effet d'améliorer les programmes de sélection nationaux. Selon une observation quasiment universelle découlant de l'étude d'impact, l'introduction du système de l'UPOV a amené un nombre important de demandes de protection de la part d'obteneurs étrangers, notamment dans le secteur de l'ornemental, ce qui a été considéré comme un facteur de renforcement de la compétitivité des producteurs sur le marché mondial. En outre, en vertu du principe d'exception en faveur de l'obteneur prévu par la Convention UPOV, les obteneurs nationaux ont la faculté – qu'ils exercent – d'utiliser les variétés étrangères dans l'élaboration de leurs programmes d'obtention (voir les exemples du Kenya et de la République de Corée ci-contre).

## Conclusion

Pendant les 50 ans qu'ont duré son développement et son application, le système de protection des obtentions

## UPOV

### Kenya



**Un chercheur français spécialiste du haricot travaillant à la Moi University a mis au point une variété commerciale performante appelée "Line 10" (à droite) à partir de la variété "Amy" provenant des Pays Bas. "Amy" a bénéficié le 26 juillet 1999 d'un titre de protection provisoire au Kenya. Une demande de protection pour la "Line 10" a été déposée.**

Jin Young Yoon, Conférence de l'OMPI sur la création de partenariats destinés à la mobilisation de ressources pour le développement (Genève, 5-6 novembre 2009)

### Utilisation de variétés protégées pour la sélection de nouvelles variétés (République de Corée)

#### Tomate "Daniela"



Longue durée de conservation

Disjonction



Croisement et sélection

#### Tomate "Duessra"



Longue durée de conservation et fruit plus homogène

Photos: Jin Young Yoon

**En République de Corée, une variété protégée de tomate a été utilisée avec succès dans un programme de sélection végétale.**

végétales de l'UPOV s'est révélé efficace pour encourager la création de nouvelles variétés de plantes et leur introduction dans les pratiques agricoles et horticoles dans l'intérêt de la société. Les conclusions résumées dans le présent article démontrent que ce système contribue à:

- renforcer l'innovation et l'investissement dans la sélection végétale;
- obtenir des variétés plus nombreuses et meilleures pour les agriculteurs et les producteurs;
- augmenter le revenu des agriculteurs;
- renforcer l'emploi en milieu rural et le développement économique;
- développer les marchés internationaux.

# WHY DESIGN NOW?

L'exposition "Why Design Now?" piquera certainement la curiosité des lecteurs du *Magazine de l'OMPI*, eux qui connaissent déjà bien les outils de propriété intellectuelle à la disposition de la communauté internationale du design – système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, système de Madrid concernant l'enregistrement des marques, traité de coopération en matière de brevets (PCT) pour la protection des inventions et Convention de Berne pour la protection du droit d'auteur. Plus de 130 projets sont présentés, dont certains dont nous avons déjà parlé dans nos pages, mais la plupart sont des nouveautés. L'auteur de cet article, **Laurie A. Olivieri**, est Senior Press Manager chez Cooper-Hewitt National Design Museum.

*Why Design Now?* Pour connaître la réponse à cette question, que l'on pourrait traduire par "À quoi sert le design à notre époque?" il faut aller voir l'exposition qui se tient du 14 mai 2010 au 9 janvier 2011 au Cooper-Hewitt National Design Museum de New York. Elle a pour thème l'exploration du travail que font les créateurs en réponse à des problématiques humaines et environnementales dans un grand nombre de domaines – de l'architecture et de la conception de produits à la mode en passant par le graphisme, les nouveaux médias et le paysagisme.

**Prototype de l'ordinateur portable XO d'OLPC (One Laptop per Child).**

"Why Design Now?" examine pourquoi il est essentiel de "penser design" lorsque l'on s'attaque à certains des défis les plus urgents de notre époque, ce qui attire les penseurs créatifs et les simplificateurs sur ces terrains d'avant-garde et pourquoi les chefs d'entreprise, décideurs, consommateurs et citoyens devraient tous prendre conscience de l'importance du design. L'exposition présente des nouveautés marquantes dans des secteurs variés: communication, communauté, énergie, santé, matériaux, mobilité, prospérité et simplicité.

**Montre Haptica à affichage Braille, par David Chavez.**

Cooper-Hewitt National Design Museum ([www.cooper-hewitt.org](http://www.cooper-hewitt.org))

2 East 91st Street at Fifth Avenue New York  
Heures d'ouverture: lundi au vendredi: 10h. à 17h.; samedi: 10h. à 18h.; dimanche: 12h. à 18h.

- Etsy, un marché en ligne pour artisans, artistes et concepteurs qui est aussi une marque internationale enregistrée (Madrid 912704) et fait l'objet d'une demande de brevet selon le PCT (WO 2008/089475);
- le poste de radio Etón FR 500 avec balise de détresse, qui se recharge à l'aide d'une manivelle ou à l'énergie solaire pour pouvoir être utilisé là où il n'y a pas d'électricité.



Photo: Iuseproject

Photo: David Chavez

## Communication

Téléphones intelligents, dispositifs numériques de lecture et réseaux sociaux sont en train de changer la manière d'utiliser et de produire l'information. Des créateurs aident les gens à avoir un meilleur accès à l'information sur les grands problèmes du monde en facilitant la visualisation de données complexes et en communiquant des messages urgents sur la sécurité, l'égalité et l'environnement. Parmi les œuvres exposées:

- l'ordinateur XO de One Laptop per Child, dessiné par Yves Béhar spécifiquement pour les pays en développement, peut être utilisé à plat, penché ou ouvert comme un livre;

## Communauté

En réponse à un étalement urbain galopant dans le monde industrialisé et à l'augmentation de la densité urbaine dans les régions développées, des architectes – dont les œuvres sont protégées par le droit d'auteur – créent des "villages sur le toit", des fermes urbaines et des projets immobiliers à usage mixte utilisant des matériaux locaux et favorisant un mode de vie communautaire harmonieux et peu consommateur d'énergie. Parmi les projets exposés:

- H<sub>2</sub>Otel, le premier hôtel fonctionnant à l'hydrogène;
- Des initiatives d'agriculture verticale, notamment l'Eco-Laboratory;

- le centre d'interprétation du parc national Mapungubwe, construit par une main-d'œuvre et avec des matériaux locaux.

## Énergie

Scientifiques, ingénieurs et concepteurs du monde entier sont à la recherche de nouveaux moyens de maîtriser l'énergie du soleil, des vents et des océans, et de créer des produits et des structures utilisant l'énergie d'une manière efficace et auto-suffisante. Les projets exposés dans cette section sont notamment les suivants:

- le concentrateur solaire Z-10, dont les miroirs et les dispositifs de poursuite permettent d'intensifier l'énergie solaire;
- le bioWave, une énorme machine sous-marine qui reproduit la forme des algues et leurs ondulations afin d'exploiter l'énergie cinétique des turbulences marines;
- l'ampoule Philips LED à diode lumineuse destinée au remplacement des ampoules à incandescence ordinaires et pour laquelle la société Philips détient un enregistrement international de modèle industriel (DM/071941);
- Masdar, la ville expérimentale du désert des Émirats arabes unis qui pourrait bien devenir la communauté sans émissions de carbone la plus importante et la plus moderne du monde.

## Santé

De la création de prothèses de membres contrôlées par la pensée à l'élaboration de nouvelles manières de répondre aux besoins de santé des populations rurales éloignées, les concepteurs contribuent à l'amélioration du bien-être physique, mental et social des individus. Voici quelques-uns des projets exposés dans cette section:

- le système de purification d'eau Solvatten, ils utilisent les rayons du soleil pour rendre l'eau potable;
- Adaptive Eyeglasses, des lunettes correctrices bon marché que l'utilisateur peut ajuster lui-même à sa vision en injectant un fluide dans l'épaisseur des verres;
- l'appareil auditif Zōn, porté derrière l'oreille et presque invisible, fabriqué par la société Starkey

Laboratories Inc., déposante de 21 demandes de brevet selon le PCT.

## Matériaux

D'importants efforts sont faits depuis une dizaine d'années pour recenser et créer des matériaux durables pouvant être produits en consommant des quantités moins importantes d'énergie et de combustibles fossiles. Chimistes, ingénieurs et concepteurs en découvrent de toutes sortes, des matières plastiques biodégradables sans pétrole aux mousses isolantes que l'on produit dans l'obscurité, comme des champignons, avec un minimum d'énergie.

Les produits faits de matières recyclées post-industrielles ou post-consommation vont des dalles de béton prémoulé colorées et durables de la société IceStone dans lesquelles sont coulés des débris de verre 100% recyclé aux créations du styliste de mode Martin Margiela qui transforme des objets de récupération pour en faire des vêtements de haute couture. De nouveaux systèmes d'information, dont notamment le "label alimentaire pour produits" Ecolect, aident par ailleurs les consommateurs à trouver des produits recommandables d'un point de vue biologique, par exemple des matières faites de déchets recyclés, des substances non toxiques ou des produits agricoles rapidement renouvelables.

**La société australienne BioPower Systems a déposé trois demandes de brevet selon le PCT (WO 2007/019609, 2007/019608 et 2007/019607) pour la technologie qui soutient le système de production d'énergie bioWave.**

**Les lunettes adaptables faites par Adaptive Eyecare Ltd. et l'Oxford Centre for Vision in the Developing World: tubes de plastique, anneaux d'aluminium, huile de silicone, film polyester en couche mince et protecteurs en polycarbonate.**

**Le modèle industriel de l'Automotrice à Grande Vitesse (AGV) fait l'objet d'un enregistrement selon le système de La Haye (DM/059166) de la société Alstom, par ailleurs titulaire de 550 brevets PCT.**

## Mobilité

Pour que les gens puissent traverser une ville ou un continent en consommant un minimum de ressources, il faut élaborer des solutions innovantes et réexaminer les comportements de mobilité et leurs composantes. Sont notamment exposés dans cette section:

- CharPoint de Coulomb Technologies, un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques installées sur des terrains publics ou privés, pour lequel deux demandes de brevet PCT ont été déposées (WO 2010/011545 et 2009/089249);
- des solutions de transport urbain telles que vélos pliants et remorques de bicyclette à monter soi-même;
- le nouveau train automoteur à haute vitesse français AGV.

Photo: BioPower Systems Pty Ltd.



Photo: Centre for Vision in the Developing World



Photo: AGV train



## Qu'est ce qu'un dessin ou modèle industriel?

Un dessin ou modèle industriel renvoie à l'aspect ornemental ou esthétique d'un produit. Un modèle industriel consiste en éléments tridimensionnels, par exemple la forme ou la surface d'un produit, et un dessin industriel consiste en éléments bidimensionnels, par exemple motifs, lignes ou couleur d'un produit. Les dessins et modèles industriels s'appliquent aux produits les plus divers de l'industrie et de l'artisanat: instruments techniques et médicaux, montres, bijoux et autres articles de luxe, objets ménagers, appareils électriques, véhicules, structures architecturales, motifs textiles, articles de loisir, etc.

Selon la plupart des lois nationales, le dessin ou modèle industriel, pour pouvoir être protégé, ne doit pas être fonctionnel. Il est essentiellement esthétique par nature et ne concerne pas les caractéristiques techniques du produit auquel il s'applique (lesquelles peuvent être protégées par d'autres formes de droits de propriété intellectuelle).

Le système de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels fournit un mécanisme permettant l'enregistrement des dessins et modèles dans tous les pays et auprès de toutes les organisations intergouvernementales parties à l'Arrangement de La Haye. Il offre aux titulaires de dessins ou modèles industriels la possibilité de protéger leurs droits dans plusieurs pays en déposant auprès de l'OMPI une seule demande, rédigée en une seule langue et en payant une seule série de taxes en une seule monnaie (le franc suisse). Les demandes peuvent être déposées en anglais, français ou espagnol ainsi que, depuis le 1er avril, sous forme électronique.

Un enregistrement international peut produire les mêmes effets qu'une demande déposée directement auprès de chacun des membres désignés du système si aucun refus n'est émis par les juridictions concernées. Le système de La Haye simplifie la gestion des enregistrements de dessins et modèles industriels dans la mesure où il permet d'enregistrer des changements ultérieurs ou d'effectuer des renouvellements auprès de l'OMPI grâce à une seule mesure de procédure.



**Le four d'argile amélioré fabriqué par des réseaux de femmes au Soudan.**

### Prosperité

Des concepteurs et des entrepreneurs tournés vers l'avenir construisent des moteurs grâce auxquels des communautés locales peuvent créer de la richesse en utilisant leurs propres ressources, et ainsi prendre part à l'économie mondiale. Parmi les projets exposés:

- des objets qui répondent à des besoins de base, tels qu'une batteuse à millet perlé (Ghana) et un fourneau à faible émission de fumée qui sera utilisée en Inde;
- des exemples d'objets "slow design" comme des vêtements réalisés à la main en édition limitée;
- des œuvres issues de la collaboration de concepteurs internationaux et d'artisans locaux.

### Simplicité

La quête de simplicité des concepteurs, qui s'efforcent de rationaliser les procédés et de consommer moins de matériaux en nombre et en quantité, se répercute de plus en plus sur les valeurs économiques et éthiques de leurs créations. On pourra voir par exemple:

- le système modulaire "10-Unit" de l'architecte Shigeru Ban, qui permet de fabriquer une table, une chaise et un banc avec des éléments identiques en forme de L;
- les verres Gripp de Karin Eriksson, stables et que l'on tient bien en main;
- le bureau d'étudiant à hauteur réglable AlphaBetter, qui permet de travailler assis ou debout.

Cette exposition est parrainée par General Electric (GE) et a été créée par Tsang Seymour Design. Elle est présentée sur des plates-formes modulaires épurées, faites de matériaux au fini naturel, recyclables et respectueux de l'environnement. Le musée Cooper-Hewitt est entièrement consacré aux arts décoratifs anciens et contemporains. Il a été fondé en 1897 et fait partie du réseau de la Smithsonian Institution depuis 1967. Ses expositions, programmes éducatifs et publications offrent un panorama remarquablement complet de l'influence du design sur la vie quotidienne. Le musée est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

# LE CHILI RÉNOVE SON DROIT

## de la responsabilité en matière de propriété intellectuelle

En mai dernier, après trois années de discussions et de débats, le Parlement chilien a approuvé un ensemble de modifications de sa législation en matière de propriété intellectuelle, et notamment de droit d'auteur, réalisant ainsi ce qui a été considéré comme l'un des développements les plus importants des 40 dernières années dans ce domaine au Chili.

La promulgation de la loi n° 20435 sur la propriété intellectuelle (laquelle modifie la loi n° 17336) a fait du Chili le premier pays d'Amérique latine à légiférer en matière de responsabilité des fournisseurs d'accès Internet (FAI). Le Chili a également honoré, ce faisant, un engagement qui lui incombait en vertu de son accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. La nouvelle loi renforce en outre les mesures et les sanctions utilisables dans le cadre de la répression des atteintes au droit d'auteur. Elle précise et étend la portée de certaines exceptions existantes au droit d'auteur, notamment celle concernant le droit de citation, et en institue de nouvelles afin de faciliter l'accès aux œuvres, en particulier aux personnes handicapées.

Enfin, elle fait droit à une recommandation des autorités chargées de la concurrence en établissant un mécanisme plus ouvert de fixation des redevances exigées par les sociétés de perception. Dans cet article, M. **Rodrigo Lavados Mackenzie**, associé principal du cabinet Sargent & Krahn, commente quelques-uns des changements les plus importants apportés à la loi.

### Responsabilité des fournisseurs d'accès

Il arrive souvent que les fournisseurs d'accès Internet (FAI) hébergent ou diffusent involontairement des contenus portant atteinte au droit d'auteur de tiers. Cela peut donner lieu à l'engagement de poursuites visant à faire reconnaître que les FAI exposent leur responsabilité en hébergeant de telles informations et en les utilisant sur leurs réseaux et sites Web. La promulgation de la nouvelle loi sur la propriété intellectuelle a fait du Chili le premier pays d'Amérique latine à légiférer en matière de responsabilité des fournisseurs d'accès Internet.

En vertu de la nouvelle loi sur la propriété intellectuelle, les FAI ne sont pas responsables s'ils retirent avec promptitude les contenus illicites lorsqu'ils ont connaissance de leur existence. Mais pour arriver à cette conclusion, il est nécessaire de déterminer, d'un point de vue juridique, l'instant à partir duquel le fournisseur est censé avoir eu connaissance de l'existence d'un contenu portant atteinte à des droits. La nouvelle loi prévoit une présomption de connaissance par le fournisseur d'accès Internet du fait que de tels contenus sont hébergés ou diffusés sur ses équipements dès lors que celui-ci s'est vu notifier cette information dans les formes légales.

De nombreux auteurs et propriétaires de contenus estiment que ces mesures ne protègent pas suffisamment leurs intérêts et préféreraient un système de notification privée entre le titulaire de droits d'auteur et

le FAI – comme aux États-Unis d'Amérique – qui serait beaucoup plus rapide que de passer par les tribunaux.

### Piratage

La nécessité d'un renforcement du cadre juridique chilien permettant de mieux contrer le piratage était reconnue depuis longtemps, tant dans le pays qu'à l'étranger. La nouvelle loi sur la propriété intellectuelle du Chili contient un certain nombre de modifications qui permettront de mieux faire respecter le droit d'auteur et combattre le piratage. En voici quelques exemples:

- multiplication par 20 des amendes pour atteinte au droit d'auteur, lesquelles peuvent désormais dépasser les us100 000 dollars dans certains cas de récidive;
- peines d'emprisonnement pouvant atteindre 10 ans pour quiconque importe, produit ou acquiert à des fins de distribution des copies d'œuvres réalisées sans autorisation;
- fortes peines d'amende pour les personnes qui se livrent à des pratiques collusoires dans le but de commettre des atteintes au droit d'auteur;
- don des contrefaçons ou copies contrefaisantes à des organismes caritatifs à la demande du titulaire de droit (la règle générale étant la destruction);
- fixation des montants de réparation sur la base de la valeur au détail des œuvres originales; dans les actions civiles, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'atteinte de verser un montant correspondant aux profits découlant de l'acte illicite ou un montant forfaitaire de us100 000 dollars par infraction.



## Exceptions

Sur la question des exceptions au droit d'auteur, qui permettent d'utiliser dans certains cas des œuvres protégées sans avoir à demander l'autorisation de leurs auteurs et sans contrepartie financière, le législateur a établi plusieurs nouvelles dispositions, dont notamment les suivantes:

- la reproduction, l'adaptation, la distribution ou la communication publique d'œuvres protégées ne seront pas considérées comme des actes illicites si elles sont faites au bénéfice des personnes handicapées n'ayant pas accès autrement auxdites œuvres;
- les services d'archives et bibliothèques sans but lucratif peuvent reproduire, sous certaines conditions, des œuvres qui ne sont plus disponibles sur le marché. Ces institutions sont également autorisées à reproduire en format électronique des œuvres de leurs collections aux fins de consultation sur des terminaux dédiés;
- la décompilation de logiciels est permise, mais seulement à des fins d'interopérabilité, de recherche et de développement – ou pour vérifier, étudier ou corriger le fonctionnement et la sécurité de ces logiciels;
- la satire et la parodie sont considérées comme licites si elles fournissent un apport artistique les distinguant de l'œuvre ou de l'interprétation ou représentation à laquelle elles se rapportent;
- la reproduction ou communication publique d'une œuvre est autorisée si elle est effectuée aux fins d'une procédure juridictionnelle, administrative ou législative.

Bien que l'on reconnaisse généralement que ces exceptions répondent à un intérêt public, certains auteurs et titulaires de droit d'auteur jugent anormal de devoir en assumer les coûts. À leur avis, ces derniers devraient en effet être pris en charge par les bénéficiaires des exceptions ou, en leur nom, par l'État. Le législateur a toutefois conclu, cette critique nonobstant, que les nouvelles exceptions répondent au "triple critère," dans la mesure où elles s'appliquent à des cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale d'une œuvre et ne causent pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de titulaires de droits.

## Sociétés de perception

La création des œuvres de l'esprit fait intervenir un grand nombre de personnes et d'entreprises. Il en résulte que le marché de ces œuvres est particulièrement fragmenté, de sorte qu'il est souvent difficile d'obtenir des licences et de rémunérer les titulaires de droits pour l'exploitation de leurs œuvres. Les sociétés de perception représentent une sorte de guichet unique pour le versement des redevances, facilitent la

commercialisation des œuvres et veillent à ce que les titulaires de droits soient adéquatement rémunérés.

Avant l'adoption de la nouvelle loi chilienne, les taux de redevance pouvaient être fixés unilatéralement par les sociétés de perception. Cela créait une distorsion de concurrence préoccupante à laquelle la nouvelle loi remédie en établissant un mécanisme de détermination plus ouvert, auquel participent les groupes d'utilisateurs. Les décisions relatives aux taux de redevance sont désormais soumises à un processus de médiation et, si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, à une procédure arbitrale.

Lorsque les usagers et les sociétés de perception ont recours à l'arbitrage pour régler un différend, chacune des parties propose un barème accompagné d'une explication des usages auxquels s'appliquent les différents tarifs. L'arbitre choisit la proposition représentant le meilleur compromis entre les intérêts des usagers et ceux des sociétés de perception.

## Œuvres de commande et créations de salariés

La cession automatique du droit d'auteur aux employeurs ou commanditaires d'œuvres n'est pas généralisée au Chili. Elle s'applique principalement dans le domaine de la conception de logiciels et, dans une certaine mesure, au travail des journalistes, photographes et auteurs de l'industrie cinématographique.

L'ancienne loi conférait la titularité du logiciel à la personne physique ou morale qui en commandait la création pour le compte d'un tiers, sous réserve qu'elle en assure également la commercialisation. Cette disposition était toutefois une source fréquente de problèmes, par exemple lorsque que des logiciels étaient créés sur mesure pour des entreprises particulières. En vertu de la nouvelle loi, le droit d'auteur est dévolu à la personne qui commande le logiciel pour le compte d'un tiers, en éliminant donc la nécessité de démontrer que ce logiciel est destiné à être commercialisé.

D'autres améliorations pourront être apportées ultérieurement, par exemple des règles concernant la copie privée ainsi que des dispositions supplémentaires sur les œuvres de commande, mais les nouveautés ci-dessus constituent certainement l'un des plus importants progrès réalisés au Chili en matière de droit de la propriété intellectuelle depuis la toute première adoption de cette loi, en 1970.

## Faits marquants

### Les travaux de l'IGC progressent

Le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC) a fait progresser ses travaux de manière significative à sa première session dans le cadre de son nouveau mandat consistant à entamer des "négociations fondées sur un texte" afin de parvenir à un accord sur un ou plusieurs instruments juridiques internationaux assurant une protection effective des savoirs traditionnels, des expressions culturelles traditionnelles et des ressources génétiques. Comme l'a observé le président du comité M. Philip Owade, ambassadeur du Kenya, l'IGC "a ouvert des perspectives nouvelles et il reste beaucoup à faire."

Au cours de cette session, qui s'est tenue du 3 au 7 mai, l'IGC a adopté des dispositions concernant le groupe de travail intersessions, jetant ainsi des bases pour des séries de négociations continues. Le groupe de travail intersessions aura mission d'appuyer et de faciliter les négociations de l'IGC en fournissant des avis et une analyse techniques et juridiques et, le cas échéant, des options et scénarios. Tous les États membres et observateurs accrédités peuvent participer au groupe de travail intersessions. Chaque délégation sera représentée par un expert. L'OMPI financera la participation d'un nombre important de délégués des pays en développement et des pays en transition, dont celle des délégués de 71 pays à la première session du Groupe de travail intersessions qui doit se tenir du 19 au 23 juillet. Cette première session sera consacrée aux expressions culturelles traditionnelles, largement considérées comme étant la question la plus mûre à l'ordre du jour de l'IGC.

L'IGC a ouvert des négociations sur le contenu de projets de dispositions internationales relatives à la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles. De nouvelles versions de ces dispositions seront établies par le Secrétariat pour examen par l'IGC. Des notes d'information sur le lien entre domaine public et savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles, ainsi que sur les diverses formes que peuvent prendre les savoirs traditionnels (par exemple publiés ou non publiés), seront également établies.

Un débat constructif s'est également engagé sur les options pour faire progresser les travaux sur les questions de propriété intellectuelle liées aux ressources génétiques, et le document de travail correspondant sera mis à jour en conséquence. Un nouveau document de travail sur les objectifs et les principes concernant la propriété intellectuelle et les ressources génétiques, soumis vers la fin de la session par l'Australie, le Canada, les États-Unis d'Amérique, la Norvège et la Nouvelle-Zélande, sera réexaminé lors de la prochaine session de l'IGC en décembre.

---

### Forum en ligne sur l'accès, par les déficients visuels, aux œuvres protégées par le droit d'auteur

L'OMPI a mis en place au mois de mai un forum en ligne afin de promouvoir un échange d'idées et de parvenir à un consensus sur les mesures à prendre, au niveau international, pour améliorer l'accès aux œuvres protégées par le droit d'auteur dans des formats adaptés aux déficients visuels et autres personnes ayant des difficultés de lecture. Ce forum ([www.visionip.org/forum](http://www.visionip.org/forum)), qui fonctionnera jusqu'au 20 juin 2010 au moins, est conçu pour encourager les débats, améliorer la compréhension et sensibiliser davantage à cette question.

Si les voyants bénéficient d'un accès sans précédent au contenu protégé par le droit d'auteur, certains facteurs sociaux, économiques, techniques et juridiques, y compris le fonctionnement des systèmes de protection par le droit d'auteur, peuvent véritablement empêcher l'accès à ces œuvres par les aveugles ou toutes autres personnes ayant des difficultés de lecture. L'utilisation sur une grande échelle des techniques numériques, notamment, a remis à l'ordre du jour l'examen de la question de savoir comment équilibrer au mieux la protection dont peuvent bénéficier les titulaires de droit d'auteur et les besoins de certains groupes d'utilisateurs, tels que les personnes souffrant d'un handicap de lecture.

En mai 2009, le Brésil, l'Équateur et le Paraguay ont soumis au Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes (SCCR) de l'OMPI un projet de proposition de traité élaboré par l'Union mondiale des aveugles (UMA), afin de lancer des délibérations internationales sur la création d'un cadre juridique multilatéral applicable aux limitations et exceptions à la législation internationale relative au droit d'auteur en faveur des déficients visuels et personnes souffrant d'un handicap de lecture.

Cette proposition sera soumise à l'examen du SCCR, ainsi que d'autres contributions des membres du comité.

# NOUVEAUX PRODUITS



**Guide pour l'enregistrement international des dessins et modèles en vertu de l'Arrangement de la Haye**  
(mis à jour en avril 2010)  
Anglais n° 857E, espagnol n° 857S,  
français n° 857F  
35 francs suisses  
(port et expédition non compris)



**Guide pour l'enregistrement international des marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid**  
(mis à jour en septembre 2009)  
Anglais n° 455E, espagnol n° 455S, français n° 455F  
60 francs suisses  
(port et expédition non compris)



**Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, Règlement d'exécution commun** (texte en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2010) et Instructions administratives (texte en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2008)  
Anglais n° 269E, espagnol n° 269S, français n° 269F  
20 francs suisses  
(port et expédition non compris)



**Intellectual Property Issues and Arts Festivals: Preparing for the 11<sup>th</sup> Festival of Pacific Arts - Solomon Islands 2012**  
Anglais n° 1016E  
Gratuit



**Intellectual Property in Asian Countries: Studies on Infrastructure and Economic Impact**  
Anglais n° 1018E  
Gratuit



**The International Patent System - PCT Yearly Review 2009**  
Anglais n° 901E  
Gratuit



**Indicadores Mundiales de Propiedad Intelectual - 2009**  
Espagnol n° 941S  
Gratuit

Commandez les publications en ligne à l'adresse: [www.wipo.int/ebookshop](http://www.wipo.int/ebookshop)  
Téléchargez les produits d'informations gratuits à l'adresse: [www.wipo.int/publications/](http://www.wipo.int/publications/)

Les publications ci-dessus peuvent également être obtenues auprès de la Section des services de sensibilisation:  
34, chemin des Colombettes, C.P. 18, CH-1211 Genève 20, Suisse | Fax: +41 22 740 18 12 | Courriel: [publications.mail@wipo.int](mailto:publications.mail@wipo.int)

Les commandes doivent contenir les indications suivantes:

- code numérique ou alphabétique de la publication souhaitée, langue, nombre d'exemplaires;
- adresse postale complète du destinataire;
- mode d'acheminement (voie de surface ou voie aérienne).

Pour plus d'informations,  
veuillez contactez l'OMPI  
à l'adresse [www.wipo.int](http://www.wipo.int)

**Adresse:**  
34, chemin des Colombettes  
C.P. 18  
CH-1211 Genève 20  
Suisse

**Téléphone:**  
+4122 338 91 11  
**Fax:**  
+4122 733 54 28

Le *Magazine de l'OMPI* est une publication bimestrielle de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), sise à Genève (Suisse). Il se propose de faciliter la compréhension des droits de propriété intellectuelle et du travail de l'OMPI dans le public et n'est pas un document officiel de l'OMPI. Les vues exprimées dans les articles et les lettres de contributeurs extérieurs ne reflètent pas nécessairement la position de l'OMPI.

La Revue de l'OMPI est distribuée gratuitement.

Si vous souhaitez en recevoir des exemplaires, veuillez vous adresser à:

Section des services de sensibilisation  
OMPI  
34, chemin des Colombettes  
C.P.18  
CH-1211 Genève 20, Suisse  
Fax: +4122 740 18 12  
Courriel: [publications.mail@wipo.int](mailto:publications.mail@wipo.int)

Si vous avez des commentaires à formuler ou des questions à poser, veuillez vous adresser à:  
**M. le rédacteur en chef**  
[WipoMagazine@wipo.int](mailto:WipoMagazine@wipo.int)

Copyright © 2010 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Tous droits de reproduction réservés. Les articles de la Revue peuvent être reproduits à des fins didactiques. En revanche, aucun extrait ne peut être reproduit à des fins commerciales sans le consentement exprès, donné par écrit, de la Division des communications, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, C.P. 18, CH-1211 Genève 20, Suisse.