

BUREAUX INTERNATIONAUX REUNIS POUR LA PROTECTION
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

-o-o-o-

COMITE D'EXPERTS CHARGE D'ETUDIER UNE LOI-TYPE
POUR LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
CONCERNANT LES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

(Genève, 27-31 octobre 1969)

-o-o-o-

COMMITTEE OF EXPERTS
ON A MODEL LAW FOR DEVELOPING COUNTRIES
ON INDUSTRIAL DESIGNS

(Genève, October 27 to 31, 1969)

-o-o-o-

COMITE DE EXPERTOS ENCARGADO DE ESTUDIAR
UNA LEY-TIPO PARA LOS PAISES EN DESARROLLO
SOBRE LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

(Ginebra, 27-31 de octubre de 1969)


-o-o-o-

**BUREAUX INTERNATIONAUX
RÉUNIS POUR LA PROTECTION DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**



**UNITED INTERNATIONAL
BUREAUX FOR THE PROTECTION OF
INTELLECTUAL PROPERTY**

GENÈVE, SUISSE

Banque : Crédit Suisse, Genève
Compte chèques postaux 12 - 5000
☎ (022) 34 63 00  2 23 78

GENEVA, SWITZERLAND

Adresse postale : 32, chemin des Colombettes
Case postale 18, 1211 Genève 20
Adresse télégr. : BIRPI

Circulaire No 1022

-204

10 avril 1970

E 2314 R 39
P. R. I. C

Monsieur,

./ . J'ai l'honneur de vous communiquer, sous ce pli, un exemplaire du projet de procès-verbal des réunions du Comité d'experts chargé d'étudier une Loi-type pour les pays en voie de développement concernant les dessins et modèles industriels, qui se sont tenues à Genève du 27 au 29 octobre 1969 (PJ/69/7).

Si vous désirez apporter des corrections à vos interventions telles qu'elles sont reproduites dans le projet ci-joint, veuillez me les faire connaître avant le 15 mai 1970.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Directeur :

G.H.C. Bodenhausen

**BUREAUX INTERNATIONAUX
RÉUNIS POUR LA PROTECTION DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**



**UNITED INTERNATIONAL
BUREAUX FOR THE PROTECTION OF
INTELLECTUAL PROPERTY**

GENÈVE, SUISSE

Banque : Crédit Suisse, Genève
Compte chèques postaux 12 - 5000
☎ (022) 34 63 00 ☒ 2 23 78

GENEVA, SWITZERLAND

Adresse postale : 32, chemin des Colombettes
Case postale 18, 1211 Genève 20
Adresse télégr. : BIRPI

Circular No. 1022
- 204

April 10, 1970

Sir,

./.

I have the honor to transmit to you herewith a copy of the draft summary minutes of the meetings of the Committee of Experts on a Model Law for Developing Countries on Industrial Designs, Geneva, October 27 to 29, 1969 (PJ/69/7).

If you wish to make corrections in your interventions as reported in this draft document, please communicate them to me before May 15, 1970.

Sincerely yours,

G.H.C. Bodenhausen
Director

**BUREAUX INTERNATIONAUX
RÉUNIS POUR LA PROTECTION DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**



**UNITED INTERNATIONAL
BUREAUX FOR THE PROTECTION OF
INTELLECTUAL PROPERTY**

GENÈVE, SUISSE

Banque : Crédit Suisse, Genève
Compte chèques postaux 12 - 5000
☎ (022) 34 63 00 ☒ 2 23 78

C. No. 1022
-204

GENEVA, SWITZERLAND

Adresse postale : 32, chemin des Colombettes
Case postale 18, 1211 Genève 20
Adresse télégr. : BIRPI

10 de abril de 1970

Muy Señor mío:

./.
Adjunto tengo el honor de remitirle copia de las Actas resumidas provisionales de las sesiones del Comité de Expertos encargado de estudiar una Ley-tipo para los Países en Desarrollo sobre los Dibujos y Modelos industriales, celebradas en Ginebra del 27 al 29 de octubre de 1969 (PJ/79/7).

Si desea efectuar alguna corrección en la reseña de sus intervenciones, tal como figura en estas actas provisionales, le ruego me lo comunique antes el 15 de mayo de 1970.

Le saluda atentamente,

G.H.C. Bodenhausen
Director

Original: English,
français, español
Geneva, March 21, 1970

BUREAUX INTERNATIONAUX
RÉUNIS POUR LA PROTECTION
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE, SUISSE

BIRPI

UNITED INTERNATIONAL
BUREAUX FOR THE PROTECTION
OF INTELLECTUAL PROPERTY
GENEVA, SWITZERLAND

E 2314 R 39
BIRPI.C

COMITE D'EXPERTS
CHARGE D'ETUDIER UNE LOI-TYPE
POUR LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
CONCERNANT LES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

(Genève, 27-29 octobre 1969)

COMMITTEE OF EXPERTS
ON A MODEL LAW FOR DEVELOPING COUNTRIES
ON INDUSTRIAL DESIGNS

(Geneva, October 27 to 29, 1969)

COMITE DE EXPERTOS
ENCARGADO DE ESTUDIAR UNA LEY-TIPO
PARA LOS PAISES EN DESARROLLO
SOBRE LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

(Ginebra, 27-29 de octubre de 1969)

PROCES VERBAUX

SUMMARY RECORDS

ACTAS

First Meeting, Monday, October 27, 1969: Afternoon

ITEM 1 OF THE AGENDA: OPENING OF THE MEETING BY
PROFESSOR G.H.C. BODENHAUSEN, DIRECTOR OF BIRPI

0.01. The Director of BIRPI, Professor G.H.C. Bodenhausen, opened the meeting with the following address:

"Ladies and Gentlemen,

This, as you all know, is the third Committee of Experts exclusively composed of delegates of developing countries which BIRPI has convened in order to receive the necessary assistance in the drafting of a model law, this time for the protection of industrial designs. The importance of this subject, although perhaps a little less evident than that of patents or trademarks and trade names, must not be underestimated. In fact, many countries may improve their economic conditions precisely through the protection of industrial designs, a protection which will encourage the creative spirit in industry and handicraft, and thereby foster exportations and international commerce.

It gives me, therefore, great pleasure to welcome the delegates of developing countries here and to express the satisfaction of BIRPI that they have agreed to interrupt their normal work and have made long trips in order to assist us in our task. I also welcome the observers representing several intergovernmental and non-governmental international organizations, whose collaboration is of great value to us.

PJ/69/7

page 3

We are, of course, fully aware of the fact that the term "developing countries", to denote the countries to which the model law will be addressed, is very nearly a misnomer, because the latter category includes both countries which are already industrialized to a considerable extent and whose commerce, both national and international, is appreciable, and countries which still have a long way to go in their development. These differences however, are not of great importance here, because all the countries mentioned need modern and adequate laws on industrial property, in this case particularly concerning industrial designs. Also, the experience gained already in some countries may contribute towards finding solutions for others.

Moreover, what we will be working on is not intended to be a uniform law which should necessarily be adopted as a whole by interested countries, but a model law which is merely an example of what such a law might look like. This model law can and should be amended by each country, sovereignly, to suit its own conceptions, needs and purposes.

As you know, BIRPI has prepared a draft of such a model law with a commentary, and these documents will now be fully discussed. The proposals presented in the draft are, of course, only proposals which may still be modified in many respects. Some concern must perhaps be felt for a necessary degree of conformity, on some points at least, with the two Model Laws already published by BIRPI. However, we shall see to this at the time of final drafting.

This leads to a remark concerning the work expected from your Committee. It goes without saying that this meeting is both too short in time and too large in the number of participants to assume the role of a legislative drafting committee. What this Committee will do is to advise BIRPI on the draft which is before it. Your comments and suggestions will be recorded in the summary minutes of the meeting, a copy of which you will receive in due course. On the basis of the comments and suggestions of the Committee, and taking also into consideration the Model Laws already published, BIRPI will establish, after the meeting, a new text and a new commentary which will then be published.

What interested countries will do after publication of the final text of the law and commentary will naturally be a question which each of them will sovereignly decide for itself. BIRPI's sole aim and desire in this operation is that a text will emerge which may be used as a basis for the adoption of national legislation or for its reform.

I now have the honor to declare the meeting of this Committee open, and I invite you to elect a Chairman and two Vice-Chairmen."

ITEM 2 OF THE AGENDA:
ELECTION OF THE OFFICERS OF THE MEETING

0.02 The Director of BIRPI asked for proposals for filling the Offices of Chairman and two Vice-Chairmen.

0.03 Dr. Vedaraman (India) proposed that Mr. Prah (Ghana) be elected Chairman and that Mrs. Crespo Vasquez (Venezuela) and Mr. Evalle (Philippines) be elected Vice-Chairmen.

0.04 El Sr. Carrasco (Chile) y el Sr. Ascarrunz (Bolivia) apoyan la propuesta hecha por el Dr. Vedaraman.

0.05 The proposal was adopted by acclamation.

0.06 The CHAIRMAN (Mr. Prah, Ghana) thanked the Experts for their decision and confidence.

ITEM 3 OF THE AGENDA: CONSIDERATION
OF THE DRAFT MODEL LAW FOR DEVELOPING
COUNTRIES ON INDUSTRIAL DESIGNS

0.07 M. VOYAME présente le document PJ/69/2 contenant le projet de Loi-type concernant les dessins et modèles industriels, ainsi que le document PJ/69/3 contenant un bref commentaire du projet.*

* Ci-après respectivement dénommés "projet" et "commentaire" . - Hereinafter, the Draft Model Law and the Commentary on the draft are referred to as "the Draft" (or the "Draft Model Law") and "the Commentary", respectively.

Il attire l'attention des experts sur le fait que le projet a été spécialement rédigé en vue des besoins des pays en voie de développement bien que, pour la protection des dessins et modèles industriels, la situation des pays en voie de développement soit peut-être moins différente de celle des pays développés que dans le domaine des brevets. Le projet prévoit une procédure administrative qui est aussi simple que possible et qui, en particulier, ne connaît pas d'examen de nouveauté. Les BIRPI se sont efforcés d'élaborer un système cohérent qui soit en harmonie avec les deux lois-types précédentes, de sorte que les Etats qui s'inspireraient des trois lois-types ne risqueraient pas de se trouver en présence de contradictions. Les BIRPI ont aussi suivi le modèle des deux autres lois-types en ce qui concerne l'articulation de la loi et la distribution des matières. Le projet a été également adressé aux pays développés dont quelques-uns ont présenté des observations qui seront communiquées à propos des articles qu'elles concernent dans la mesure où les BIRPI les ont reçues à temps.

0.08 The CHAIRMAN invited the Experts to make general statements on the draft prepared by BIRPI.

0.09 Dr. VEDARAMAN (India) said that the draft appeared to be satisfactory to different countries following different systems as regards the protection of industrial designs. It would be only a skeleton structure and different provisions could be amplified according to the requirements of each country. A few provisions of the draft, however, should be changed.

PJ/69/7

page 7

0.10 Mr. WILLIAMS (Sierra Leone) shared the opinion of Dr. Vedaraman. The draft seemed to be in conformity with the practice in most developing countries; three or four modifications would have to be suggested in the discussion of the particular provisions.

0.11 Mr. GABAY (UN) said that this meeting of the Committee of Experts was a milestone in the cooperation of BIRPI with the United Nations in providing Model Laws for developing countries and in providing technical assistance to developing countries in the field of Industrial Property. The United Nations considered this cooperation as an important achievement. Concerning the draft Model Law, he shared the opinion of the Director of BIRPI that the text would have to be adjusted and adapted to the special needs of developing countries. More attention should be paid to the question of the follow-up, that is the implementation of the Model Laws in the developing countries. The United Nations and UNIDO would be happy to cooperate with BIRPI to give such technical assistance to the various countries. Model legislation was one of the prime measures for the economic development of countries and the United Nations would cooperate, as far as Industrial Property is concerned, in this work with BIRPI.

0.12 The Chairman invited the Committee to discuss the draft Model Law section by section.

Section 1

1.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 1er qui énonce deux principes généraux, en premier lieu le principe que la protection accordée par la loi exige que soient remplies les conditions et formalités prescrites par la loi, et, deuxièmement, le principe du cumul avec d'autres lois, en particulier avec la loi sur le droit d'auteur. Ce cumul peut être important pour les dessins et modèles qui peuvent constituer en même temps des oeuvres artistiques. C'est là une solution avantageuse pour les créateurs.

1.02 Mr. WILLIAMS (Sierra Leone) observed that the draft did not provide for an interpretation of the word "creator" in Section 1. It used the expressions "creators", "contractors", "co-creators" and "true creators". If the word "creator" in Section 1 was not defined, it seemed as if this Section benefited only the original creator. The other types of beneficiaries should be contemplated in Section 1.

1.03 Mr. DAVIES (Sierra Leone) added that, in this context, Sections 8, 10, and 11 had to be considered.

PJ/69/7

page 9

1.04 M. VOYAME indique que le projet, comme les autres lois-types, ne contient pas d'article contenant exclusivement des définitions. Les définitions peuvent être données dans le corps des articles. Le terme "les créateurs" vise aussi les ayants cause (comme, par exemple, les successeurs en droit ou les employeurs). Peut-être pourrait-on ajouter "et leurs ayants cause".

1.05 Mr. DAVIES (Sierra Leone) observed that it would not be sufficient to append the words "and successors in title" because the "contractor" and the "employer" would not come under this category.

1.06 M. VOYAME se déclare d'accord avec M. Davies. L'employeur n'est pas un successeur parce que le droit naît dans sa personne. Il faudrait donc trouver un terme plus général. Dans le projet, le terme "créateur" signifie souvent aussi "successeur en droit", mais il faut penser également à l'employeur.

1.07 Mr. DAVIES (Sierra Leone) suggested that the commentary should give an interpretation of the word "creator".

1.08 The CHAIRMAN said that the word "creator" could be defined in the further discussion.

1.09 El Profesor SANSÓ (Venezuela) manifiesta su conformidad con el hecho de que el proyecto no excluya la aplicación de otras disposiciones legales, en particular las que rigen el derecho de autor. Se trata de algo importante porque todavía existen legislaciones que excluyen la acumulación con la protección del derecho de autor, lo cual parece desventajoso para los creadores.

1.10 M. DESBOIS (ALAI) remarque, au sujet du cumul de protection, que la solution proposée dans le projet témoigne d'une grande largeur d'esprit et qu'un pays qui exclut le cumul court le risque de ne voir les dessins et modèles de ses nationaux protégés dans d'autres pays que par la législation sur les dessins et modèles, mais non pas par celle sur le droit d'auteur. En ce qui concerne l'expression "tout créateur" de l'article 1er, elle ne semble pas être suffisante; il y aurait lieu d'ajouter une formule comprenant les ayants cause et les employeurs qui sont parfois titulaires du droit à titre originaire.

1.11 The CHAIRMAN recalled that the question of defining the word "creator" in Section 1 had been reserved for further discussion.

Section 2

2.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 2 qui donne des dessins et modèles une définition large, englobant pratiquement tout aspect extérieur donné à un objet utilitaire. Dans les textes français et espagnol, les dessins se distinguent des modèles par le fait qu'ils portent sur deux dimensions, c'est-à-dire sur une surface, tandis que les modèles portent sur trois dimensions. Cette distinction, qui n'a pas de signification juridique, n'est pas faite dans le texte anglais qui parle uniquement, dans les deux cas, d' "industrial designs".

Un élément important dans la définition est la destination du dessin ou modèle: le dessin ou modèle doit servir de type pour la fabrication industrielle ou artisanale d'un produit. Les dessins et modèles se distinguent ainsi des oeuvres d'art qui n'ont pas de fonction utilitaire.

L'alinéa 2) de l'article 2 exclut la protection des éléments qui sont indispensables pour l'obtention d'un effet technique, parce que ces éléments appartiennent au domaine de la loi sur les brevets. L'expression "effet technique" doit être comprise dans un sens large sans limitation à ce qui est brevetable.

Au sujet de l'alinéa 1), la Norvège a proposé d'ajouter, entre "associée ou non" et "à des couleurs", les mots "à des lignes ou". Cette adjonction clarifierait le texte.

2.02 Dr. VEDARAMAN (India) felt that the definition contained in Section 2, sub-section (1), was too general. The Indian Patents and Design Act gave a more specific definition. The draft seemed to follow the definitions adopted in the Statutes of some Latin American Countries, in particular Brazil and Argentina. It might create some confusion and uncertainty, because it seemed to be not precise enough. Perhaps one could use the language that has been recommended by the Johnston Committee (Departmental Committee on Industrial Designs in India) and that reads as follows:

"Designs shall mean features of shape, configuration, pattern, or ornament of an article, or features of pattern or ornament applicable to articles, in so far as such features appeal to and are judged solely by the eye".

The indication "judged solely by the eye" was very important. By the incorporation of this idea the text would become a little more specific.

2.03 La Sra. CRESPO VASQUEZ (Venezuela) propone que se sustituya la expresión "resultado técnico" por "elemento funcional".

2.04 El Profesor SANSÓ (Venezuela) cree que el aspecto externo podría derivarse de un efecto técnico. Sería más claro hablar de "elementos funcionales" que quedarían excluidos de la protección.

2.05 Mr. GABAY (UN) shared the opinions expressed by Mrs. Crespo and Professor Sanso, namely that sub-section (2) of Section 2 was rather vague. If the purpose was to avoid a conflict with the law of patents it might be necessary to indicate this in a more explicit way than with the expression "obtaining of a technical result" because this technical result is only one aspect of a patentable invention.

2.06 M. MASSALSKI (FICPI) pense que l'effet fonctionnel n'est qu'une partie des effets techniques qui peuvent résulter d'un modèle. Par exemple, la forme d'un produit industriel peut avoir été prévue non seulement pour faciliter le fonctionnement de cet objet, mais également pour réduire son prix de revient, pour faciliter sa fabrication. Il serait dangereux de dire que la protection des modèles ne s'applique pas aux inventions brevetables; il faudrait garder le texte plus large du projet.

2.07 El Profesor SANSÓ (Venezuela) señala que su sugerencia pretendía solamente aclarar el texto y que el conflicto con la legislación sobre patentes no era más que uno de los aspectos de esa aclaración.

PJ/69/7

page 13

2.08 The DIRECTOR said that the word "functional" was less suitable because it was too broad, covering also an aesthetic function. Therefore the more precise word "technical" had been chosen. This term, however, was not limited to patentable technology because technical results which were not patentable were also excluded from design protection.

The CHAIRMAN asked the Committee whether all Experts agreed on retaining the expression "technical result". He further asked for comments on the suggestion made by Dr. Vedaraman as regards the definition of industrial designs in sub-section (1).

2.10 The DIRECTOR said that he would not be against the proposal made by Dr. Vedaraman although it would not add very much. The text of the draft made it clear that the design would be judged by the eye.

2.11 Dr. VEDARAMAN (India) felt that sub-section (2) should be retained as it is.

2.12 The CHAIRMAN asked whether this was the feeling of the Committee. There was no objection.

Section 3

3.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 3, qui règle les conditions de l'acquisition de la protection. Le projet prévoit un système d'enregistrement fondé sur la priorité du dépôt et non sur la priorité de la création. Le mot "valablement", dans la première partie de l'alinéa 2), signifie que le juge pourra constater, dans un cas où l'enregistrement a été accordé à une autre personne que le premier déposant, qu'un tel enregistrement n'est pas valable.

3.02 Mr. WILLIAMS (Sierra Leone) wondered whether it would not be better to replace the words "can validly" in sub-section (2) by the expression "shall".

3.03 The CHAIRMAN expressed the view that the registration of the certificate issued by the Registrar should be a prima facie evidence of the validity of the registration, and that the title could only be challenged in court.

3.04 Mr. ELRASHEED (Sudan) suggested replacing the word "can" in sub-section (2) by "may" because it should be left to the creator to protect his work if he wants to do so. There would be no need to impose a duty on the Registrar to register a design if someone did not apply for registration.

PJ/69/7

page 15

3.05 Mr. AKON (Pakistan) expressed the opinion that sub-section(2) of Section 3 gave rise to confusion. It should be divided into two parts. The first part provided that the registration of an industrial design could be validly granted only to the person who had first fulfilled the conditions for valid application. This could lead to the result that a person other than the creator of the design would be granted the registration because he was the first to file his application. There would be confusion as to whether the first creator or the first applicant would be entitled to the registration.

3.06 El Sr. ASCARRUNZ (Bolivia) señala que el párrafo (2) del Artículo 3 está perfectamente clara, al menos en cuanto al texto español se refiere. El término "validamente" significa que solo el primer solicitante, o la persona que invoque la prioridad anterior para su solicitud está válidamente facultada para disfrutar los derechos resultantes del registro.

3.07 The DIRECTOR replied to the intervention of Mr. Akon that sub-section (2) of Section 3 had indeed two parts, the second part applying only to cases involving a right of priority (for instance, under the Paris Convention or under one of the Pan-American Conventions). Concerning the first part, the draft intentionally provided for the granting of the registration to the first applicant even if he were not the creator. To this rule there existed only one exception, namely in the case of usurpation as provided for in Section 9.

This was a system which had been accepted in many design laws. Otherwise there would be too many law suits over who first created the design.

3.08 Mr. DAVIES (Sierra Leone) thought that taking into account the explanations of the Director it would be logical to replace the word "can" in sub-section (2) by "shall".

3.09 The DIRECTOR observed that the word "shall" would not suit the word "only" which was closely connected with the word "can". The insertion of the word "shall" would make it necessary to take out the word "only".

3.10 Mr. DAVIES (Sierra Leone) agreed with the observation of the Director.

3.11 El Sr. VALENZUELA (México) sugiere que debería expresarse el significado del párrafo 2 del Artículo 3 de una manera más positiva. Debería indicarse lo que tiene que hacer el registrador cuando se cumplen todas las condiciones. La mejor expresión, por tanto, sería:

"se concederá el registro".

3.12 El Profesor SANSÓ (Venezuela) considera también que sería más claro - al menos en el texto español - expresar de manera positiva el significado del párrafo 2. Por otra parte está de acuerdo con la solución adoptada en esta disposición que da el derecho al primer solicitante y evita así los litigios sobre la prioridad de la creación. En cuanto a la redacción, cree que no es necesario el término válidamente porque quedo sobreentendida.

PJ/69/7

page 17

3.13 Mr. DAVIES (Sierra Leone) suggested adopting the wording "shall be granted". The expression "can" seemed to mean that the Registrar would be free not to grant the registration, but if the applicant fulfilled all the conditions, the design had to be registered. The validity of the registration could always be contested in the courts.

3.14 M. VOYAME remarque (en répondant au délégué du Venezuela) que, si l'on dit, "l'enregistrement ne peut être accordé qu'à celui qui" ou bien "l'enregistrement est accordé à celui qui", cela pourrait, peut-être, être compris dans le sens que l'Office doit examiner s'il s'agit effectivement du premier dépôt et n'accorder l'enregistrement qu'après avoir constaté que cette condition est remplie. Or, d'après le système du projet, il peut arriver que l'enregistrement soit accordé à quelqu'un qui n'est pas le premier déposant ou qui ne dépose pas un dessin ou modèle nouveau, mais cet enregistrement ne sera pas valable, et c'est pourquoi le terme "valablement" a une importance essentielle.

3.15 M. MASSALSKI (FICPI) propose de supprimer l'alinéa 2 de l'article 3 et d'insérer son contenu plus loin dans le texte, parce que ce contenu n'est pas en accord avec le titre de l'article. Après la définition des conditions de fond de la protection, on pourra dire que, même si un enregistrement a été accordé, cet enregistrement ne donne qu'une présomption de titre et que les tribunaux peuvent décider que l'enregistrement est sans valeur.

3.16 The CHAIRMAN asked for the opinions of the Committee on whether the wording should be mandatory or permissive (change from "can validly" to "shall"?).

3.17 Mr. TALERNGSRI (Thailand) expressed the view that the model law in any case could not be simply copied if it were adopted by a developing country, especially if the text had first to be translated into the language of a given country; in any case an adaptation would be necessary for that purpose.

3.18 Mr. DAVIES (Sierra Leone) observed that a mandatory wording would be in conformity with the object of the text under consideration, namely to protect the creators of industrial designs. If an applicant had fulfilled the conditions for application, his design had to be registered.

3.19 The DIRECTOR said that the difficulty resided in the word "validly"; this word was needed because the draft did not provide for an examination as to substance. It seemed to be difficult to find a text which included the words "shall" and "validly".

3.20 M. VOYAME remarque que ce n'est pas l'article 3 qui indique ce que l'Office doit faire ou ne doit pas faire; c'est l'article 6.

PJ/69/7

page 19

3.21 Dr. VEDARAMAN (India) felt that, at least in the English text, the word "validly" must be kept.

3.22 M. DESBOIS (ALAI) pense que la signification de l'alinéa 2) de l'article 3 n'est pas tout à fait claire. Le mot "valablement" indique que l'Office a un pouvoir d'examen très limité. Il exprime des doutes en ce qui concerne la nécessité de cette disposition.

3.23 M. VOYAME croit qu'il est nécessaire de garder cette disposition, parce qu'il faut indiquer quelque part dans le texte que le système se fonde sur le principe que le droit au dessin ou modèle appartient au premier déposant.

3.24 Le DIRECTEUR remarque que la disposition de l'article 3, alinéa 2), concerne un point central du projet et qu'elle n'a rien à faire avec l'étendue de l'examen. Il faut prendre en considération les articles 15 et 16. Le même système se retrouve dans les autres lois-types.

3.25 El Profesor SANSÓ (Venezuela) se muestra partidario de mantener el párrafo (2) pero considera que se debe hacer más clara su redacción.

3.26 Mr. GABAY (UN) also felt that it was important to keep sub-section (2). The same provision had been adopted after thorough discussion on the Model Law on Inventions. However, it did not seem necessary to say "validly", if the text already used the expression "valid application". Therefore one could adopt the proposal of replacing "can validly" by "shall", unless some other wording was found. Otherwise there might be confusion as to the substance of the provision.

3.27 The DIRECTOR pointed out that the word "validly" and later on the word "valid" were both necessary. The application had to be formally valid. The word "validly" together with "can" reminded the proprietor of a registered design that the court could at any time annul the registration with retroactive effect.

3.28 The CHAIRMAN stated that the difficulty seemed to reside in the fact that some countries had an examination system and some had not. The latter might require a wording as it stood here; countries, however, which examine the applications before registration would prefer the wording "shall be granted"; from this point of view, redrafting of this provision would have to be considered.

Section 4

4.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 4. Le projet exige la nouveauté du dessin ou modèle et non seulement l'originalité. Il mentionne les observations de la Tchécoslovaquie selon lesquelles il faudrait ajouter à l'article 4 trois cas d'exclusion de la protection:

1. si le dessin ou modèle industriel est une pure copie fidèle de formes naturelles;

PJ/69/7

page 21

2. s'il ne s'agit que d'un pur changement de couleur de dessin ou modèle existant,
3. si le changement porte uniquement sur la matière employée.

Il semble cependant qu'une mention expresse de ces cas n'est pas nécessaire, parce qu'ils sont déjà compris dans les articles 4 et 5.

D'autre part, la Norvège a présenté une observation au sujet du commentaire, quant à l'exclusion de formes banales, en disant qu'il serait difficile de constater l'absence de banalité. Cependant, l'intérêt pratique de cette question semble faible, parce que, si la forme est absolument banale, ce serait ou bien un cas de défaut de nouveauté ou bien un cas de l'article 2, alinéa 2).

4.02 Mr. WILLIAMS (Sierra Leone) asked whether subsection (2) of Section 4 could be understood in the sense that industrial designs being contrary to public order or morality were excluded not only from protection but also from registration.

4.03 M. VOYAME répond que les dessins ou modèles qui sont contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ne sont pas enregistrés, parce que l'examen auquel procède l'Office selon l'article 15 porte sur ces aspects à cause de la publication des dessins et modèles enregistrés. Si un tel dessin ou modèle est enregistré quand même, l'enregistrement n'est de toute façon pas valable et cette nullité pourra être constatée par le juge.

Section 5

5.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 5. L'alinéa 1) prévoit une présomption de nouveauté. A cet égard, la Tchécoslovaquie a proposé de remplacer le mot "produit" par l'expression "dessin ou modèle", ce qui semble être une amélioration du texte. L'alinéa 2) est fondé sur le principe de la nouveauté absolue, sans limitation de temps ou d'espace. Mais ce principe est tempéré par une exception en ce qui concerne le titulaire de dessin ou modèle qui n'a pas pu connaître l'antériorité, par exemple si l'antériorité invoquée a été rendue accessible au public il y a longtemps ou dans un pays éloigné. Certes, il s'agit d'une preuve négative difficile à établir, mais cela correspond aux intentions du projet, parce qu'il ne faut pas trop affaiblir le principe de la nouveauté absolue. Au demeurant, cette difficulté probatoire est moindre qu'il ne semble à première vue, car le juge pourra opérer avec des présomptions de fait. L'alinéa 3) tient compte de la Convention de Paris. L'alinéa 4) concerne les différences secondaires et l'application d'un dessin à un autre genre de produits.

5.02 M. SAINT-GAL (CCI) remarque que l'exception prévue à l'article 5, alinéa 2), paraît susceptible de soulever de sérieuses difficultés, parce qu'une preuve négative est difficile à établir, parce que les juges pourraient donner des interprétations différentes à des situations analogues, et enfin parce qu'il ^{serait} possible que des monopoles soient accordés à plusieurs titulaires pour le même dessin ou modèle; cette dernière conséquence présenterait des dangers pour les pays en voie de développement.

PJ/69/7

page 23

5.03 Mr. SERUNKUMA LULE (Uganda) shared the view of the observer of the CCI. The situation described at the end of sub-section (2) of Section 5 could be taken into account only for the evaluation of damages and taxing of costs. But for the question of novelty, the lack of knowledge of the creator could not be important; otherwise there would be the disadvantageous situation that several persons could claim exclusive rights to an industrial design, and this seemed to be especially harmful in a system without examination.

5.04 The DIRECTOR doubted whether more than one grant of title to the same design could be possible in view of Section 3 sub-section (2). But he felt that the necessity of the exception provided for in sub-section (2) of section 5 could be contested. If it is maintained in the text, a provision might be added to allow a party who has already used a design before it is registered by another party to continue such use; thus the text would follow the example of the Model Law on Inventions. Such a provision, however, would not be necessary if the mentioned exception were deleted.

5.05 El Profesor SANSÓ (Venezuela) sugiere que se supriman las tres últimas líneas del párrafo (2) del Artículo 5 porque la aplicación de esta disposición crearía demasiados problemas.

27

5.06 M. MASSALSKI (FICPI) se rallie à l'opinion exprimée par M. Sanso et M. Saint-Gal et ajoute que la disposition qui fait l'objet de la discussion pourrait donner lieu à des fraudes, car quelqu'un qui a acquis des connaissances sur des dessins existants dans des pays lointains pourrait en informer un artisan qui pourrait alors les présenter comme ses propres créations et qui pourrait ainsi incontestablement acquérir des droits exclusifs sur ces dessins.

5.07 The DIRECTOR said that it would be better to delete the last three lines of sub-section (2) of Section 5 if there was no support for this provision.

5.08 M. VOYAME remarque que le principe de la nouveauté absolue, tel qu'il demeurerait dans le texte à la suite de la suppression de ces trois dernières lignes, irait assez loin, car il signifierait alors que n'importe quelle antériorité si éloignée qu'elle soit dans le temps ou l'espace suffirait pour détruire la nouveauté. Les lois existantes contiennent, pour la plupart, des limitations quant au temps et quant à l'espace.

5.09 M. DESBOIS (ALAI) se prononce contre la disposition discutée au vu de la difficulté d'une preuve négative (par exemple dans le cas d'un dépôt du même dessin ou modèle à l'étranger). Aussi devrait-on faire, dans un système qui tient compte du fait que le créateur n'a pas pu connaître une antériorité, une distinction selon la bonne ou mauvaise foi du déposant.

5.10 The CHAIRMAN took note of the declaration made by the Director, that for the redrafting of the text, consideration would be given to the deletion of the provision discussed.

PJ/69/7

page 25

5.11 Dr. VEDARAMAN (India) expressed the view that the draft should provide for alternative versions and leave to the countries the choice of adopting the text they prefer.

5.12 The CHAIRMAN said that perhaps it might be possible to put the last three lines in brackets.

5.13 The DIRECTOR said that it could be explained in the Commentary what alternative solutions to the absolute novelty could be adopted. Absolute novelty without any restriction would in fact be rather drastic, but restrictions as to time or space made sense especially in countries with an administrative examination which would make it difficult to apply the system of absolute novelty. If a country would not go as far as to adopt a system of absolute novelty, it should provide something in favor of previous users. This question could be explained in the Commentary.

5.14 Mr. WILLIAMS (Sierra Leone) agreed with the explanations made by the Director. The three lines should be deleted, and the Commentary could indicate alternative solutions.

Section 6

6.01 Mr. VOYAME explique le contenu de l'article 6.

6.02 Section 6 was adopted without discussion.

Section 7

7.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 7.

7.02 Section 7 was adopted without discussion.

Section 8

8.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 8. Le premier alinéa indique que le droit à l'obtention de la protection légale appartient au créateur ou à son ayant cause. L'alinéa 2) règle le cas où un dessin ou modèle a été créé collectivement par plusieurs personnes. Au sujet du critère de l'"activité créatrice" contenu dans cette disposition, la Norvège a fait valoir qu'on peut créer des dessins ou modèles sans activité (c'est-à-dire par un éclair de génie). On pourrait remplacer le terme "activité créatrice" par l'expression "idée créatrice" ou "contribution créatrice". L'alinéa 4) contient la présomption irréfragable que le premier déposant est le créateur du dessin ou modèle (sous réserve des articles 9 et 10).

8.02 M. MASSALSKI (FICPI) remarque au sujet de l'alinéa 2) qu'une propriété collective (d'une manière indivise) des co-créateurs pourrait peut-être mener à des complications.

8.03 Le DIRECTEUR répond que l'article 8, alinéa 2), est identique à la disposition semblable de la Loi-type sur les inventions et que les conséquences de cette disposition sont réglées à l'article 26.

8.04 El Profesor SANSÓ (Venezuela) vuelve a referirse a la cuestión de la definición de "creador" en el Artículo 1. Propone que se considere esta cuestión en el contexto del Artículo 8 con el fin de armonizar la terminología.

8.05 The CHAIRMAN recalled that the Committee had agreed to consider the question of the definition of the word "creator" later. In order not to anticipate on the results of that discussion it might be better for the moment not to consider the words "or his successor in title" contained in sub-section (1) of Section 8.

8.06 The DIRECTOR agreed with the Chairman that the same expression should be used in Section 1 and Section 8. The definition should be larger than only "creator and his successor in title" because there was also the case of Section 10. The best solution seemed to be to speak only of "creator" and explain in the commentary what this expression included (creator or successor in title or the person entitled according to Section 10).

8.07 Mr. DAVIES (Sierra Leone) expressed the opinion that in sub-section (2) the words "jointly and severally" should be added. Section 26 referred only to the rights mentioned in Section 23. Otherwise the reference in Section 26 would have to be modified.

8.08 The CHAIRMAN said that this question could be postponed till the discussion of Sections 23 and 26.

Section 9

9.01 M. VOYAME explique le contenu de cet article en indiquant qu'il constitue une exception à l'article 8, alinéa 3), qui est faite pour le cas d'une usurpation. L'usurpation est sanctionnée par le transfert du dépôt ou enregistrement à la personne lésée par l'usurpation.

9.02 El Profesor SANSÓ (Venezuela) pregunta si la persona lesionada por la usurpación ilícita tendría que acudir ante el tribunal para obtener la transferencia de la solicitud o del registro, o si podría dirigirse directamente a la administración.

9.03 M. VOYAME répond que, dans le système prévu dans le projet, c'est le Tribunal qui devrait se prononcer sur les sanctions de l'usurpation, parce que l'administration ne serait pas en mesure d'apprécier les preuves nécessaires. Les procédures judiciaires prévoient du reste la possibilité de mesures provisoires, de sorte que l'inscription d'un usurpateur éventuel au registre pourrait être interdite.

9.04 Mr. SERUNKUMA LULE (Uganda) suggested that the question whether the courts or the administration would have jurisdiction in usurpation cases could be left to each country.

9.05 The CHAIRMAN pointed out that in fact countries might have different procedures depending upon the administrative structure of their Industrial Property system.

9.06 El Profesor SANSÓ (Venezuela) dice que cierto número de países solo prevén la anulación de un registro ilícito, de tal modo que el verdadero creador, en caso de usurpación, puede solicitar por sí mismo el registro del dibujo después de la anulación.

9.07 The DIRECTOR indicated that the jurisdiction of the courts in this matter was mentioned in Section 39. If countries preferred to give the Registrar authority to decide in this matter, such possibility could be explained in the Commentary. But there seemed to be a problem concerning the publicity of the application. If the person injured started to react against the usurpation only after the registration of the stolen design, the action could be brought only before the courts. This could be explained in the Commentary.

9.08 El Profesor SANSÓ (Venezuela) está de acuerdo con la opinión manifestada por el Director.

9.10 El Sr. ASCARRUNZ (Bolivia) considera innecesario el adjetivo "ilegal" junto a usurpación.

9.11 The DIRECTOR agreed with this observation.

9.12 The CHAIRMAN stated that the word "unlawful" could be deleted.

9.13 Mr. WILLIAMS (Sierra Leone) suggested giving to the application some publicity which would be useful not only for the proceedings under Section 9 but also for a possible opposition procedure. Section 18 provided for publication only after registration. This seemed not to be sufficient.

9.14 The CHAIRMAN wondered whether, if this suggestion were accepted, it would lead to the result that after the registration there would not be any publication.

9.15 Mr. WILLIAMS (Sierra Leone) replied that then one should provide for two publications.

9.16 The DIRECTOR observed that the draft had in view to make the procedure as simple as possible. But the Design Model Law could follow the example of the Trademark Model Law and provide for the alternative possibility of a publication before registration in case of provision for an opposition procedure. It could be that two publications at the administrative level would be simpler than only one, with the necessity for appeal to the court against an effected registration.

9.17 El Profesor SANSÓ (Venezuela) considera que hay razones importantes para proceder a una publicación antes del registro. En especial, el costo de recurrir a los tribunales sería mucho mayor que el costo del procedimiento de oposición ante la Administración.

9.18 The DIRECTOR observed that, if one provided for early publication and an opposition procedure, the Registrar's Office would have more importance. It would then need qualified personnel. Not all countries had the means for such an administration. Therefore those countries needed a simple system. It seemed appropriate to provide for both alternatives so that the countries had a choice.

PJ/69/7

page 31

9.19 Mr. GABAY (UN) recalled that in the case of the Model Law on Inventions it was agreed to have alternative provisions. This also seemed to be appropriate for the Design Model Law. For the purpose of the model laws, developing countries were considered to be one group, but there were important differences between them. Some countries had already highly sophisticated systems which they had inherited from other countries, and it would be rather inappropriate to apply a simpler system in that case. So the best solution seemed to be to provide for alternatives, and the same might apply concerning the question of examination. Furthermore it would be important to consider the effect of such alternatives on related provisions.

9.20 The CHAIRMAN stated that both alternatives would be provided for in the final draft.

Section 10

10.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 10 qui traite des créations faites par des employés et des dessins et modèles créés dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage. Sur ce point, les systèmes dans les divers pays sont assez différents. La Norvège a fait remarquer qu'il faudrait une disposition plus détaillée que celle du projet. Mais la disposition de l'article 10 est exactement conforme à celle qui figure dans la Loi-type sur les inventions, et des dispositions similaires se trouvent dans d'autres législations. Selon le premier alinéa, la propriété d'un dessin ou modèle créé en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage ou de travail appartient au maître de l'ouvrage ou à l'employeur, parce que c'est lui qui paie le créateur pour le travail qu'il fait.

La solution de l'alinéa 2) est différente, parce que le créateur n'est pas payé pour son activité créatrice; dans ce cas l'employé-créateur reçoit une rémunération pour les dessins ou modèles qu'il a créés à l'occasion de son emploi et qui appartiennent à l'employeur.

10.02 Section 10 was adopted without discussion.

Section 11

11.01 M. VOYAME indique que l'article 11 traite de ce qu'on pourrait appeler le "droit moral" du créateur. Le terme "créateur" doit être compris ici dans son sens étroit, à l'exclusion de l'ayant droit et de l'employeur. L'alinéa 2) signifie que le créateur ne peut pas renoncer, à l'avance, à ce droit. Naturellement, il est libre de ne pas exercer ce droit.

11.02 Mr. SERUNKUMA LULE (Uganda) asked whether Section 11 would give rise to a conflict between the true creator and the registered creator (for instance in case of an employment contract) and how such a conflict could be avoided.

11.03 M. VOYAME répond qu'on pourrait éviter un tel conflit en ne prévoyant pas le droit du véritable créateur d'être mentionné comme tel, mais on pourrait alors se demander si un tel résultat serait juste. En outre, une disposition analogue se trouve dans la Loi-type sur les inventions. Le créateur d'un dessin ou modèle semble mériter le même droit moral qu'un inventeur. Il ne s'agit pas d'un conflit pécuniaire, mais seulement d'un conflit quant à une certaine mention dans le registre.

PJ/69/7

page 33

11.04 El Profesor SANSÓ (Venezuela) sugiere que se conserve la redacción del Artículo 11 sin modificación porque, de hecho, existe una diferencia importante entre la propiedad y el derecho moral.

11.05 El Sr. VALENZUELA (México) indica que el Artículo 11 está relacionado con el párrafo (1) del Artículo 10 y que, por lo tanto, debería mantenerse. Debería examinarse además si el Artículo 11 no está en contradicción con el párrafo (2) del Artículo 8; si hubiese más de un creador deberían ser designados todos en el registro.

11.06 The DIRECTOR replied that, of course, if there was more than one creator, according to Section 11 all of them should be mentioned in the registration. This would be made clear in the commentary.

11.07 Mr. TALERNGSRI (Thailand) felt that the word "true" together with creator, should be deleted because without a definition this word might be confusing.

11.08 Mr. SERUNKUMA LULE (Uganda) supported the suggestion made by Mr. Talerngsri and asked for a definition of the word "creator".

11.09 The DIRECTOR said that these questions were related. In Section 1 the word "creator" had a broad meaning, including successors in title and persons entitled according to Section 10. But Section 11 only meant the true creator. Perhaps one could be more explicit in Section 1 and use the expression "creator, successor in title or person entitled according to Section 10" and speak in Section 11 only of "creator". This would be considered for the final draft.

11.10 Dr. VEDARAMAN (India) suggested using in Section 11 the expression "original creator".

11.11 Mr. GABAY (UN) thought that the suggestion made by the Director could solve the problem. But in any case there seemed to be a need for more explicit language in Section 11, even if Section 1 was given a more explicit language. In Section 11 it should be made clear that this provision was not limited to those who were entitled to registration.

11.12 M. VOYAME attire l'attention du Comité sur le fait que le texte du projet correspond exactement au texte de la Loi-type sur les inventions.

11.13 Mr. DAVIES (Sierra Leone) expressed the view that the problem would be diminished if Section 11 were incorporated in Section 10; then the meaning of "true creator" would be clear.

11.14 The DIRECTOR observed that it would be difficult to follow the suggestion made by Mr. Davies because Section 11 applied not only to Section 10 but also to other situations where the registered owner was not the true creator, for instance where the right to apply for protection had been assigned by the creator to another person for whom the design would be registered, but where the creator wanted to be mentioned as such in the registration in view of his reputation. Therefore Section 11 should be an independent provision.

PJ/69/7

page 35

Section 12

12.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 12 qui règle les conditions du dépôt. Le terme "Office des dessins et modèles" doit être entendu dans le sens que, pour les pays qui ont une administration unique compétente pour tous les droits de la propriété industrielle, ce sera cette administration qui s'occupera aussi des dessins et modèles. L'alinéa 2) est une conséquence de l'article 11. L'alinéa 4) concerne le dépôt multiple qui peut avoir un intérêt pratique, par exemple pour une série de tissus. Le Règlement d'exécution visé à l'alinéa 5) fixera le détail, en particulier les limites quant au poids et aux dimensions qui doivent être respectées pour le dépôt.

12.02 M. MASSALSKI (FICPI) remarque que l'article 12, alinéa 1) lettre c), prévoit deux possibilités pour le dépôt, soit le dépôt de l'objet incorporant le dessin ou modèle, soit le dépôt d'une représentation photographique ou graphique, et que c'est seulement dans le deuxième cas qu'il est nécessaire de joindre le cliché ou un autre moyen de reproduction. Il suggère que le moyen de reproduction soit toujours exigé parce qu'autrement l'administration devrait faire la photographie, et il pourrait arriver que cette photographie ne plaise pas au déposant, ou bien que l'administration ne soit peut-être pas toujours équipée pour effectuer les photographies. C'est pourquoi le texte suivant semble préférable :

"c) une représentation photographique ou graphique du dessin ou modèle, éventuellement en couleurs, avec le cliché ou tout autre moyen de reproduction par lequel cette représentation a été tirée et, si le déposant le désire, un exemplaire en nature

de l'objet incorporant le dessin ou modèle". Ce texte tiendrait surtout compte des intérêts de l'administration.

12.03 M. VOYAME dit que cette proposition sera examinée avec soin. Pourtant, il ne sera pas toujours facile, pour un artisan par exemple, de présenter un moyen de reproduction; il préférera peut-être laisser ce soin à l'Office, qui aura les moyens nécessaires à sa disposition ou qui sera en tous cas mieux équipé qu'un petit artisan.

On pourrait laisser à celui qui dépose l'objet incorporant le dessin ou modèle, la faculté d'ajouter un cliché ou un autre moyen de reproduction, afin d'être sûr que la reproduction lui plaise et peut-être d'éviter le paiement d'un émolument à l'Office, au cas où ce serait ce dernier qui devrait effectuer le travail de reproduction.

12.04 M. MASSALSKI (FICPI) se déclare d'accord avec la proposition de M. Voyame et ajoute qu'il faudrait peut-être laisser le choix d'ajouter le cliché aussi pour le cas où une reproduction est déposée, parce qu'il s'agira peut-être d'une reproduction faite sans cliché ou autre moyen analogue, mais par exemple à la plume.

Section 13

13.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 13, qui indique de quelle façon le droit de priorité doit être invoqué et qui est analogue aux autres lois-types.

PJ/69/7

page 37

13.02 The DIRECTOR observed that there were different situations which had to be considered. Countries not parties to the Paris Convention or one of the Pan-American Conventions would not need the provision of Section 13. Countries which were members of the Paris Union or intended to become members soon could take two different positions as to the effect of the provisions of the Conventions. On the one hand, they could consider the provisions of the ratified Convention as part of the national legislation, in which case Section 13, which only indicated what was necessary for invoking the right of priority, would be sufficient, because the conditions of the right were determined in the Convention. On the other hand, they could consider that a Convention is not directly applicable, in which case its provisions would have to be repeated, in the national legislation. In the latter case, countries should complete Section 13 by indicating the conditions of the right of priority as determined by the Convention. The draft did not treat this problem in detail but provided a solution suitable to the large group of countries following the former principle. For other countries, Section 13 might be either superfluous or insufficient.

13.03 In view of these observations, Section 13 was adopted without discussion.

Section 14

14.01 M. VOYAME souligne l'importance de l'article 14, qui concerne le paiement de la taxe, pour les administrations. Si le paiement de la taxe fait défaut, le dépôt est considéré comme n'étant pas encore effectué. Si la taxe est payée après le dépôt, la date de dépôt sera celle de l'arrivée du paiement à l'Office.

Le montant de la taxe devra être fixé par le Règlement d'exécution. On pourrait par exemple envisager des taxes différentes selon qu'il s'agit d'un dépôt simple ou d'un dépôt multiple et une surtaxe pour des dessins ou modèles qui sont particulièrement encombrants (objets lourds ou exigeant des mesures spéciales pour leur conservation).

14.02 Section 14 was adopted without discussion.

Second Meeting, Tuesday, October 28, 1969: Morning

Section 15

15.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 15 qui concerne l'examen du dépôt. L'examen formel prévu dans le projet doit avoir lieu en tout cas, dans un système comportant la possibilité d'opposition aussi bien que dans un système ne comportant pas cette possibilité. Parmi les dispositions mentionnées à l'alinéa 1) de l'article 15, l'article 4 alinéa 2) est la seule disposition qui concerne le fond. Son application doit être vérifiée en raison de la publication qui suit l'examen. Autrement il ne s'agit que de dispositions formelles, parmi lesquelles figure aussi l'article 13, ce qui signifie que l'Office examine si les conditions pour la revendication de priorité sont remplies (mais pas s'il existe un droit de priorité, cette question relevant des tribunaux dans une procédure ultérieure). L'alinéa 2) de l'article 15 indique quelles sont les sanctions si l'Office constate qu'une des dispositions énumérées à l'alinéa 1) n'a pas été observée.

PJ/69/7

page 39

Sauf dans le cas de l'article 13, la sanction est le refus de l'enregistrement, ce qui peut être quelque peu sévère si cela est fait sans donner au déposant la possibilité de corriger le défaut de son dépôt. Il serait opportun que le Règlement d'exécution prévoie que l'Office doit, dans un tel cas, avertir le déposant et lui impartir un certain délai pour qu'il puisse corriger le défaut de son dépôt. La sanction en ce qui concerne l'article 13 est moins sévère; l'Office ne mentionnera pas la revendication de la priorité.

15.02 Dr. VEDARAMAN expressed the opinion that Section 15 of the Model Law should contain a provision vesting in the Controller or Registrar the discretion to have searches made. Such a provision could read as follows:

"For the purpose of deciding whether a design is new or original the Registrar may make such searches if any, as he thinks fit".

Countries would be free to adopt such a provision. In case this were accepted the concluding words in Section 16 sub-section (1) ("without examination as to whether the registration might be contrary to Section 4 (1)") would have to be deleted.

15.03 M. VOYAME remarque que le projet a été conçu d'une façon aussi simple que possible, et c'est pourquoi il ne prévoit pas d'examen de fond (comme le fait la législation de quelques pays). Cependant si l'on prévoit un système d'appel aux oppositions, il y aura un examen de fond par l'Office dans les cas où le dépôt se heurte à l'opposition de tierces personnes. La proposition du Dr. Vedaraman concerne encore un autre système dans lequel l'Administration procède d'office à un examen de fond. Le projet pourrait effectivement prévoir trois variantes, comme le fait, par exemple,

la loi-type sur les brevets (1. aucun examen; 2. examen sur opposition; 3. examen d'office). Cela sera soigneusement examiné lors de la revision du texte.

15.04 Mr. GABAY (UN) supported the suggestion made by Dr. VEDARAMAN, though the situation for industrial designs was not quite the same as for inventions. Some countries seemed to prefer a system with examination, so it might be useful to have the alternative provisions. In case there was an ex officio examination, this should not be automatic but only discretionary, thus being different from the examination provided for in the Model Law on Inventions.

15.05 M. KIBILULU (Congo, Rép. dém.) préfère un système sans examen, parce qu'il est plus simple. On pourrait prévoir des variantes dans le texte, de sorte que chaque pays puisse choisir la solution qui lui convient le mieux.

15.06 Mr. ELRASHEED (Sudan) felt that the sanction for non-compliance with Section 14 seemed to go somewhat far and that it might be preferable to insert in the text of the law what had been said in the Commentary on page 25, namely that, in order to avoid over-hasty decisions, it would be desirable for the Office, before finally refusing registration, to inform the applicant and to give him the opportunity to modify or complete the application documents.

PJ/69/7

page 41

15.07 El Profesor SANSÓ (Venezuela) comparte la opinión del Sr. Elrasheed y sugiere que se estipule la posibilidad de permitir al solicitante que complete o corrija su solicitud en un breve plazo. En cuanto a la sugestión hecha por el Dr. Vedaraman, piensa que la Ley-tipo podría estipular esa alternativa aunque, personalmente, preferiría un sistema con examen de la oposición.

15.08 Mr. PAASEWE (Liberia) felt that if an applicant did not pay the prescribed fees his application should not be refused but only delayed until the payment of the fees. He wondered what happened in case the applicant did not have the money to pay the fees.

15.09 Mr. TALERNGSRI (Thailand) supported the proposal made by Dr. Vedaraman to provide for alternatives as in the Model Law on Inventions. After an examination the registration would have a greater value. Some developing countries already had experience with an examination system. For industrial designs, examination was easier than for patents. A court procedure would be much more expensive than a procedure before the Office of Industrial Designs.

15.10 The DIRECTOR pointed out that the revised text of the Model Law could provide for at least three alternatives, one concerning full examination, the second concerning examination on opposition, and the third without an examination as to substance. The Commentary could indicate that countries not wishing to go so far as to adopt a system of full examination could provide for the possibility that the Registrar would make remarks on the application to the applicant and give him the opportunity of complying with these remarks.

Furthermore the question of the sanctions for non-compliance with the prescribed formalities had to be considered. The Model Law could provide that in such a case the Registrar would grant to the applicant a certain delay, for instance three months, within which he might comply with the formalities or pay the prescribed fee. But this meant that the application would be effective only on the date of the completion of the formalities or of the payment of fees.

15.12 Mr. WIJEYEKOON (Ceylon) suggested using the expression "the competent authority" in the text, which would leave to each country the possibility of determining what this authority would be.

15.13 M. VOYAME indique que cette question pourra être expliquée dans le commentaire.

15.14 El Sr. MOYA (Costa Rica) se pregunta por qué en caso de no cumplirse lo dispuesto en el Artículo 13 no habría de mencionarse la prioridad reivindicada.

15.15 M. VOYAME répond que la priorité ne peut être mentionnée que si elle a été revendiquée régulièrement.

Section 16

16.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 16 qui, selon le projet, présuppose un système sans examen quant au fond. L'article 16 devra être révisé dans le contexte des différentes variantes qui figureront dans le texte de la loi-type selon les vœux adoptés par le Comité d'experts. En tout cas, l'enregistrement ne signifie pas que l'Etat garantit la validité du titre; il pourra toujours être annulé par le tribunal.

PJ/69/7

page 43

16.02 In view of these explanations Section 16 was adopted without discussion.

Section 17

17.01 M. VOYAME explique les dispositions de l'article 17 qui traite du contenu du registre. Les classes de produits mentionnées à l'alinéa 2) peuvent être celles de la classification internationale selon l'Arrangement de Locarno. Les alinéas 4) et 5) sont importants en vue des notifications qui doivent être effectuées, par exemple, dans le contexte d'une action en nullité intentée par un licencié selon l'article 38. Le détail sera réglé par le Règlement d'exécution.

17.02 Section 17 was adopted without discussion.

Section 18

18.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 18 en soulignant que la publication de l'enregistrement doit être faite assez rapidement, car la protection part de l'enregistrement, de sorte que, dans l'intérêt des tiers, le délai entre l'enregistrement et la publication ne doit pas être trop long. La publication pourra être faite dans une revue ou gazette spéciale, dans la gazette de l'Office de la Propriété Industrielle ou dans une autre gazette. La Tchécoslovaquie a proposé d'indiquer par le signe (D), qui devrait être fixé sur les objets incorporant le dessin ou modèle, qu'il s'agit d'un dessin ou modèle protégé. Une telle indication qui, d'ailleurs, ne figure pas dans les autres lois-types, ne semble pas nécessaire et pourrait même être trompeuse, par exemple dans le cas d'une exportation des produits portant ce signe dans un pays où il n'y a pas de protection.

18.02 El Profesor SANSÓ (Venezuela) dice que si se aceptara que se tenía que publicar ya la solicitud, por ejemplo para los fines de un procedimiento de oposición, entonces parecería superfluo volver a publicar su contenido tal como se estipula en el Artículo 18.

18.03 M. VOYAME répond que le texte final de la loi-type contiendrait, en tenant compte des discussions du Comité d'Experts, trois variantes, dont l'une prévoirait une procédure d'opposition exigeant la publication de la demande. Cependant, il reste la question de savoir s'il est préférable de procéder à l'enregistrement avant ou après la procédure d'opposition; dans le deuxième cas, on pourrait annuler l'enregistrement si les conditions pour la protection ne sont pas remplies. Dans le premier cas, on aurait l'avantage que les enregistrements ne pourraient plus être attaqués au moyen d'une opposition, mais le désavantage que cela impliquerait 2 publications.

18.04 El Sr. FONSECA (SIECA) expresa la opinión de que, para hacer el procedimiento lo más sencillo posible, sólo se debería efectuar una publicación, la del registro, y la tramitación de la oposición sólo se iniciaría después de dicha publicación.

18.05 Mr. PAASEWE (Liberia) felt that the cost of the publication should be taken into consideration.

18.06 The DIRECTOR indicated that expenses could be saved, even in a system of dual publication, if the second publication consisted only in repeating the number of the first publication, which would suffice as indication that the design had not been challenged by opposition or had successfully survived the opposition procedure.

PJ/69/7

page 45

18.07 El Profesor SANSONO (Venezuela) opina que en un sistema con procedimiento de oposición serán necesarias dos publicaciones, la primera para que fuesen posibles las oposiciones y la segunda para mostrar la decisión final de la Administración que puede dar lugar a un recurso ante los tribunales.

18.08 El Profesor FONSECA (SIECA) dice que la Ley-tipo debería ser lo más sencilla posible y que bastaría con una sola publicación, la que se haría con vistas al procedimiento de oposición. Las partes podrían consultar el registro conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 18 si querían informarse del resultado del procedimiento de oposición, para lo cual habría que fijar ciertos plazos.

18.09 M. VOYAME indique que, dans le système de l'appel aux oppositions, le public aurait intérêt à savoir quelles publications n'aboutissent pas à un enregistrement sans devoir aller à l'Office pour se renseigner ou demander pour chaque cas des extraits du registre. La deuxième publication pourrait consister simplement dans le numéro de la première publication, sauf si le déposant, à la suite d'une opposition, a changé le dessin ou modèle, ce qui rendrait nécessaire une nouvelle publication complète.

En ce qui concerne la remarque faite par M. Sanso, la publication de la demande se ferait en vue des oppositions sur lesquelles se prononcerait en premier lieu l'Administration et puis, sur recours, éventuellement un tribunal. Après l'enregistrement, il resterait seulement la possibilité d'une action en constatation de nullité de l'enregistrement, qui est une action judiciaire. Naturellement, chaque pays aurait à adapter ces propositions à son propre système.

18.10 Mr. WILLIAMS (Sierra Leone) suggested that the second publication should not be limited to those applications which survived the opposition procedure, but that it should also be made if an opposition was successful so that third parties would know what had happened to the application.

18.11 Mr. WIJEYEKOON (Ceylon) wondered whether it was appropriate to allow the consultation of the register free of charge as provided for in Section 18. Such consultation might involve some administrative work. It was preferable to replace the words "free of charge" by "as provided for by the rules" which would leave open the possibility that any person may obtain copies of the register at his own expense.

18.12 The DIRECTOR said that the model law should provide a system which ensured that the public was informed about registrations as easily as possible. Therefore the draft provided, like the two other model laws, for the possibility of consulting the register in the Office. This consulting should be made possible free of charge because there would not be any substantial work to be done by the administration. If somebody wanted to obtain copies, fees would be justified. The system should follow the example of the two other model laws.

18.13 The CHAIRMAN asked for the opinion of the Committee regarding the question whether one or two publications would be preferable.

PJ/69/7

page 47

18.14 The DIRECTOR indicated that the revised text would provide for both possibilities, or more exactly for three alternatives (1. no examination; 2. examination on opposition; 3. examination ex officio) so that each country could adopt a solution according to local preferences and conditions.

18.15 The CHAIRMAN, in summarizing the discussion, stated that the solution proposed by the Director corresponded to the views expressed by the Experts.

Section 19

19.01 M. VOYAME indique que le dépôt sous pli cacheté visé à l'article 19 doit servir à éviter des imitations immédiates des dessins ou modèles enregistrés. Le projet prévoit un compromis entre les systèmes des Etats qui sont attachés à la possibilité du dépôt sous pli cacheté et les systèmes d'autres pays qui sont opposés à cette institution, parce que, selon eux, un monopole doit tout de suite être l'objet d'une publication pour que chacun soit renseigné sur les droits existants. Le compromis consiste en ce que le projet limite la durée du pli cacheté à une année, ce qui devrait suffire pour ceux qui craignent des contrefaçons immédiates. La protection commence seulement après l'ouverture du pli cacheté; l'avantage d'un tel dépôt consiste en ce qu'il fixe une priorité. L'expression "pli" doit être comprise dans le sens large; elle englobe par exemple une boîte si cela est nécessaire pour un modèle. Le Règlement d'exécution devra compléter les dispositions de l'article 19. L'examen du dessin ou modèle se fera seulement après l'ouverture du pli cacheté.

19.02 Mr. WILLIAMS (Sierra Leone) doubted whether Section 19 was useful because it granted a privilege to the applicant who deposited under sealed cover; it should be made sure that such applicant could not take any legal action as long as the application remained sealed.

19.03 El Sr. FONSECA (SIECA) está de acuerdo con el Sr. Williams en que la solicitud en sobre cerrado concede un cierto privilegio discriminatorio y que, si se mantuviese esa institución sólo sería posible una acción legal después de la apertura del sobre cerrado (tal como se estipula en el proyecto). Pero de todas maneras, este Artículo provocaría dificultades si el texto revisado, previera tres alternativas en relación con la publicación y el examen. Para cierto número de países, el Artículo 19 parece no ser necesaria ni conveniente.

19.04 M. VOYAME indique que la possibilité d'un dépôt sous pli cacheté existe aussi dans le cadre de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels dont le texte actuellement en vigueur prévoit une durée du pli cacheté jusqu'à 5 ans (le texte révisé adopté par la Conférence de La Haye de 1960 a réduit ce délai à une année). Il souligne que l'article 19 pourrait être supprimé par les Etats qui ne sont pas en faveur du pli cacheté sans que cela nécessite d'autres changements importants dans le texte. L'article 19 prévoit en quelque sorte un droit de priorité, et ce droit n'est pas secret; en effet, seul le dessin ou modèle reste secret, mais pas le fait du dépôt. En ce qui concerne les rapports avec la procédure d'opposition, le délai d'opposition devrait courir seulement à partir de la publication. Si le Comité n'est pas en faveur du dépôt sous pli cacheté, le texte révisé pourrait ne pas contenir cette possibilité.

PJ/69/7

page 49

19.05 El Profesor SANSÓ (Venezuela) se opone en principio a la solicitud en sobre cerrado. Pero si fuese aceptado, sin embargo, habría que aclarar que el procedimiento de oposición sólo podría iniciarse después de la apertura del sobre cerrado. Pero esto sería también bastante complicado puesto que con ese sistema harían falta varias publicaciones. Sugiere, por tanto, que se suprima el Artículo 19.

19.06 M. BOUZIDI (Algérie) indique que le dépôt sous pli cacheté peut avoir des avantages pour un créateur qui ne dispose pas des moyens pour l'exploitation de sa création. Dans un tel cas il serait justifié d'accorder une priorité à ce créateur.

19.07 Mr. SERUNKUMA LULE (Uganda) felt that Section 19 was not clear. He wondered whether it gave a privilege without legal protection and whether the applicant or the Office would decide that the design had to be kept under sealed cover. He was doubtful as to the practical advantage of the institution of the sealed cover.

19.08 M. VOYAME répond que le déposant est libre, dans le système prévu dans le projet, de faire le dépôt sous pli cacheté ou non. Un cas où le déposant préférerait peut-être un dépôt sous pli cacheté pourrait être, par exemple, la création d'un nouveau tissu, qui, après sa publication, pourrait immédiatement être imité dans des pays étrangers où le créateur n'a pas obtenu une protection pour sa création. Dans un tel cas, le dépôt sous pli cacheté constituerait une garantie supplémentaire. Une situation semblable existe en ce qui concerne les caractères typographiques qui donnent lieu à de longs travaux préparatoires et qui ne peuvent pas être exploités immédiatement. S'ils sont seulement protégés dans quelques pays, cela

n'a pas grand intérêt pour les créateurs parce que la publication de tels caractères facilite la contrefaçon et l'imitation dans des pays qui ne connaissent pas une telle protection. C'est pourquoi le dépôt sous pli cacheté est connu de plusieurs pays, et une disposition y relative a été insérée dans le projet de loi-type pour attirer l'attention des pays en voie de développement sur cette possibilité.

19.09 Mr. SERUNKUMA LULE (Uganda) suggested that details concerning the application under sealed cover should be given in the Commentary so that countries could evaluate all the aspects of such a system.

19.10 M. VOYAME souligne que le commentaire pourrait, en effet, indiquer les avantages et les inconvénients du dépôt sous pli cacheté, de sorte que les pays dans lesquels un tel système est inconnu seront informés en détail sur cette possibilité.

19.11 Mr. DAVIES (Sierra Leone) referring to the title of Section 19 wondered whether the application would be covered by the seal or whether only the design would be covered by the seal. Furthermore, even if only the design were covered by the seal, it seemed to be doubtful that such a design could be registered without violating Section 4.

19.12 M. VOYAME répond que seul l'objet déposé est tenu secret et que la demande comme telle est publiée avec l'indication du ou des genres de produits pour lesquels le dessin ou modèle doit être utilisé.

PJ/69/7

page 51

En ce qui concerne la question de savoir si l'article 4 peut être violé par un enregistrement d'un dessin ou modèle déposé sous pli cacheté, l'examen (selon le projet seulement quant à l'alinéa 2) de l'article 4) devrait être fait après l'ouverture du pli cacheté ce qui ne présenterait pas d'inconvénient, parce que, dans le système du projet, l'examen quant à l'article 4 alinéa 2) est fait surtout en vue de la publication qui, elle aussi, n'est faite qu'après l'ouverture du pli cacheté.

19.13 Mr. DAVIES (Sierra Leone) wondered whether this explanation took into account Section 15.

19.14 M. VOYAME répond qu'en effet l'article 19 apporte une exception à l'article 15 alinéa 2), et cela devrait être expliqué dans le commentaire. En ce qui concerne la question de la suppression de l'article 19, cela pose un problème au vu de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, qui prévoit cette possibilité. Il semble donc être utile de la prévoir à titre éventuel, pour que les pays qui s'y intéressent puissent trouver un texte qu'ils puissent adopter.

19.15 Mr. DAVIES (Sierra Leone) suggested that Section 15 sub-section (2) should contain an alternative provision for those countries who wished to adopt Section 19.

19.16 The CHAIRMAN stated that this suggestion had been accepted.

19.17 El Sr. Fonseca (SIECA) dice que casi todos los expertos parecen estar de acuerdo en que se debe suprimir el Artículo 19. Entiende que el hecho de que esta disposición figure en el Acuerdo de La Haya sobre el Depósito Internacional de los Dibujos Industriales o en la legislación de algunos países desarrollados no justificaría su introducción en la Ley-tipo

para los Países en Desarrollo. El argumento aducido por el Sr. Bouzidi es interesante; pero parece que la posibilidad estipulada en el Artículo 19 beneficiaría principalmente a los exportadores de los países desarrollados. En todo caso, el Artículo 19 tal como figura en el proyecto deja sin respuesta cierto número de cuestiones como, por ejemplo, la cuestión de cómo podría adquirirse el derecho de prioridad y qué tasa habría que pagar por una solicitud en sobre cerrado. Por lo tanto se debería someter esa disposición a un cuidadoso examen porque constituye una excepción. Podría ocurrir que algunas personas ejerciesen presión sobre los gobiernos de los países en desarrollo a fin de introducir semejante posibilidad en su legislación.

19.18 M. SAINT-GAL (CCI) déclare que la Chambre de Commerce Internationale est d'accord avec les explications données par MM. Voyame et Bouzidi. Le dépôt sous pli cacheté sert à éviter la piraterie, ce qui est spécialement important pour les artisans des pays en voie de développement. Cependant, le délai ne doit pas être excessif; le délai d'un an prévu dans le projet paraît être suffisant pour le but recherché.

19.19 Mr. GABAY (UN) shared the opinion expressed by Mr. Fonseca and stressed that one had to take into account the fact that there was a one-way flow of this kind of industrial property. If a provision for application under sealed cover was included in the Model Law for Developing Countries and a country did not wish to adopt this provision, pressure might be put on this country to adopt such provision. Therefore it seemed to be an appropriate compromise to mention in the Commentary that such a provision exists in the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs and in the legislation of some countries, for instance Algeria. It would be easier for those countries who wish to have such a provision to include it according to the explanations given in

PJ/69/7

page 53

the Commentary than for countries who do not wish such a provision to reject it if it figured in the Model Law. This compromise seemed to reflect the majority of opinions expressed in the Committee.

19.20 Mr. TALERNGSRI (Thailand) said that the possibility of an application under sealed cover would cause many complicated problems to the administration, which would have to accept such applications according to the discretion of the applicants. It could be expected that a great number of applicants would make use of this possibility. He supported the proposal made by Mr. Gabay that such a provision should be mentioned only in the Commentary because otherwise it would be difficult for countries not being in favor of it to reject the provision if included in the text of the Model Law.

19.21 El Profesor SANSÓ (Venezuela) apoya también la propuesta del Sr. Gabay y subraya especialmente las dificultades con que se tropezaría si se quisiera armonizar la posibilidad de una solicitud en sobre cerrado con un sistema que previese un procedimiento de oposición.

19.22 M. VOYAME, en résumant la discussion, indique que le texte définitif tiendra compte de l'avis de la large majorité du Comité d'experts, de sorte que le dépôt sous pli cacheté ne figurera plus dans le texte, mais sera mentionné et expliqué dans le commentaire pour les pays qui désirent une telle disposition.

Section 20

20.01 M. VOYAME indique que l'article 20 est analogue à l'article 15 de la Loi-type sur les marques. Comme la décision de l'administration sur l'enregistrement peut être délicate (par exemple en ce qui concerne l'appréciation des bonnes moeurs et, dans les autres variantes d'examen qui seront prévues dans le texte définitif, en ce qui concerne l'appréciation de la nouveauté), le projet prévoit la possibilité d'un recours contre la décision de l'administration. Il sera nécessaire, pour les pays désireux d'adopter ce texte, de l'adapter à leur système judiciaire.

20.02 El Sr. FONSECA (SIECA) se pregunta por qué la disposición que trata de la declaración de nulidad del registro sólo figura en el Artículo 34; debería ser incluida en el capítulo relativo al registro, junto con el Artículo 20.

20.03 M. VOYAME répond que cette suggestion sera étudiée lors de la revision du texte, mais qu'il faudra aussi tenir compte du fait que le texte du projet suit l'exemple de la Loi-type sur les marques et qu'en fait il s'agit de deux procédures différentes, parce que l'article 20 concerne un recours contre une décision de l'administration (éventuellement devant un tribunal administratif) tandis que l'article 34 traite d'une procédure strictement judiciaire (devant un tribunal civil).

20.04 El Sr. FONSECA (SIECA) señala que ambos procedimientos se refieren al registro y que hay que tener en cuenta en el texto esa relación.

PJ/69/7

page 55

20.05 El Profesor SANSÓ (Venezuela) expresa la opinión de que debería aclararse en el Artículo 20 que dicha sección trata de un procedimiento administrativo. Por lo tanto, la palabra "tribunal" parece ser demasiado estricta en este texto; algunos países preferirían dar la posibilidad de una apelación a una autoridad administrativa superior. Parece pues adecuado utilizar un lenguaje más general para que pueda haber varios sistemas. Además deberían fijarse ciertos plazos para la apelación, de conformidad con el Artículo 20, y para la acción de declaración de nulidad prevista en el Artículo 34 del proyecto. Si esas apelaciones y acciones pudiesen entablarse sin limitación de tiempo después del registro, el propietario registrado nunca estaría seguro de su derecho.

20.06 M. VOYAME répond que l'article 20 concerne en effet un recours administratif. Cette disposition prévoit un recours à un tribunal parce que dans beaucoup de pays en voie de développement il serait difficile d'avoir, au-dessus de l'Office des dessins et modèles, une autorité administrative qui se prononcerait sur les recours contre les décisions de cet Office. C'est une question qui doit être réglée selon le système administratif et judiciaire de chaque pays. En ce qui concerne la question des délais, il faut distinguer entre l'article 20 et l'article 34. Pour le recours prévu à l'article 20, chaque pays appliquera ses règles de procédure qui, évidemment, ne peuvent pas figurer dans la loi-type et qui détermineront, parmi d'autres questions, aussi les délais à respecter pour le recours. D'un autre côté, la question de savoir s'il y a un délai pour l'action en nullité doit être réglée dans le texte même de la loi sur les dessins et modèles.

Il s'agit ici de la question de l'incontestabilité de l'enregistrement, qui est très débattue dans certains pays, surtout en ce qui concerne les marques. Le projet ne prévoit pas un tel délai, parce que le problème de l'incontestabilité ne se pose pas de la même manière pour les dessins et modèles que pour les marques, les premiers étant protégés seulement pour une durée limitée, tandis que les marques peuvent être protégées sans limite quant au temps et risquent donc d'être attaquées même après de longues années. En tout cas, il reste encore la possibilité, selon la jurisprudence de certains pays, de se défendre contre de telles attaques en invoquant le fait qu'il s'agit d'une action abusivement tardive.

20.07 El Sr. FONSECA (SIECA) sugiere que se redacte en forma más general el Artículo 20 para que sirva de pauta a los países. La redacción podría ser, por ejemplo, la siguiente:

"... tendrán derecho a apelar de conformidad con la legislación del país".

PJ/69/7

page 57

20.09 El Profesor SANSÓ (Venezuela) dice que está de acuerdo con el Sr. Fonseca. Sugiere que en el Artículo 20 se suprima la referencia al Artículo 39, de tal modo que el Artículo 20 no se limite a la apelación a los tribunales.

20.10 M. DESBOIS (ALAI) précise que l'article 20 vise le cas d'un rejet de l'enregistrement tandis que l'article 34 devient applicable lorsque l'Office a enregistré le dessin ou modèle. Cependant, dans un système comportant l'examen du dépôt sur opposition d'un tiers, il faudrait prévoir un recours contre la décision de l'Administration qui rejette l'opposition, ce recours étant différent de l'action en nullité prévue à l'article 34.

20.11 Mr. DAVIES (Sierra Leone) expressed the view that the discussion on Section 20 seemed to be premature. He suggested removing that provision from the third chapter and placing it at some later point in the text, perhaps together with other provisions concerning the decision of the Registrar. The appeal against the decision of the Registrar could go to an administrative tribunal or to the Minister responsible for that branch of administration, and after that appeal a further appeal to the courts might be possible. Such a procedure would save time and money, and there would still exist the possibility of an appeal to the courts. Section 20 could describe this procedure in very general terms. The same could be done also in the case of Section 34.

20.12 Mr. WILLIAMS (Sierra Leone) suggested adding in Section 20 after the word "appeal" the words "to any higher authority or tribunal, subject to a further appeal to the court of the place where the Office is located".

20.13 El Sr. FONSECA (SIECA) señala que el Artículo 20 es evidentemente necesaria pero que debería modificarse a fin de incluir las apelaciones contra las decisiones de la Oficina que, sin ser finales, se refieren, por ejemplo al procedimiento. Por lo tanto, la redacción del Artículo 20 debería ser suficientemente amplia para poder ser adaptada sin dificultad a las condiciones particulares de cada país (incluida la posibilidad de apelar a una autoridad superior).

20.14 Mr. ELRASHEED (Sudan) felt that the expression "any person", though appropriate in Section 34, was not quite satisfactory in Section 20. It should be replaced by the word "creator" or "owner".

20.15 Mr. TALERNGSRI (Thailand) expressed the view that the different possibilities of appeal should be explained in the commentary.

20.16 Mr. SERUNKUMA LULE (Uganda) felt that it would be useful to maintain the expression "any person" so that third parties could appeal against a decision of the Registrar granting the registration. Furthermore he suggested changing the wording of Section 20 in order to make clear that the possibility of appeal existed, while leaving the question who decided on the appeal to the domestic law of each country.

20.17 El Profesor SANSÓ (Venezuela) señala que la discusión refleja en cierto modo la diferencia entre el derecho común y el derecho civil. Se suma a la sugestión del Sr. Fonseca, especialmente en relación con las decisiones de la Oficina que no son definitivas. Subraya además que en todo caso cada país tendría que adaptar esta disposición a sus condiciones particulares propias.

PJ/69/7

page 59

20.18 Mr. WIJEYEKOON (Ceylon) supported the opinion expressed by Mr. Williams and Mr. Davies. He felt that the meaning of the reference to Section 20 in Section 39 paragraph (2) was not quite clear. An administrative tribunal, if it had to decide on an appeal against a decision of the Office, would probably not be bound by a rule contained in the design statute.

20.19 M. VOYAME, en résumant la discussion, indique que les avis émis par les experts seront examinés avec soin lors de la révision du texte. En ce qui concerne la réserve faite dans l'article 39 pour l'article 20, la règle selon laquelle le tribunal du domicile du défendeur est compétent subit effectivement une exception pour la procédure prévue à l'article 20, parce qu'il ne s'agit pas d'un litige entre deux parties, mais d'un recours contre une décision administrative.

Third Meeting, Tuesday, October 28: afternoon

Section 21

21.01 M. VOYAME indique que la durée de protection prévue à l'article 21 constitue un moyen terme entre les solutions existant dans les législations des divers pays et qu'elle correspond à la durée prévue par l'Arrangement de La Haye.

21.02 Mr. DAVIES (Sierra Leone) suggested that the duration period should begin with the registration and not with the application because the protection started only with the registration. Another possibility would be to give the registration a retroactive effect.

21.03 M. VOYAME indique que la solution prévue dans le projet est conforme aux tendances actuelles des législations qui fixent le début de la durée au moment du dépôt, même s'il n'y a pas encore de protection efficace entre dépôt et enregistrement.

21.04 M. KIBILULU (Congo, Rép. dém.) demande comment serait calculée la durée dans le cas d'un dépôt sous pli cacheté.

21.05 M. VOYAME répond que la période pendant laquelle l'objet du dépôt reste secret serait imputée sur la période de 5 ans prévue à l'article 21; la protection serait par conséquent réduite par cette période.

PJ/69/7

page 61

Section 22

22.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 22 en indiquant que les dispositions contenues dans cet article devraient être complétées par le Règlement d'exécution, par exemple en ce qui concerne le montant de la taxe à payer pour le renouvellement. Ce Règlement pourrait aussi prévoir que l'Office donne un avertissement avant l'expiration des première et deuxième périodes de protection, afin que le titulaire de l'enregistrement n'omette pas de le renouveler s'il le désire. Cette question devrait être réglée par les pays selon leurs préférences.

22.02 M. RIZK (R.A.U.) suggère de prévoir qu'en cas de non-paiement de la taxe de renouvellement, l'enregistrement doit être radié. Le texte suivant pourrait être ajouté à l'alinéa 2): "faute du paiement de la surtaxe par le titulaire avant l'expiration du délai de grâce, l'enregistrement d'un dessin ou modèle sera radié d'office".

22.03 Dr. VEDARAMAN (India) suggested replacing in sub-section (2) of Section 22 the words "within the twelve months preceding" by "at any time before" in order to allow the possibility of an early payment of the fees.

22.04 M. VOYAME remarque que le projet prévoit deux périodes de renouvellement pour libérer le registre des dessins et modèles qui ne sont plus utilisés et que la limitation quant au moment du paiement de la taxe de renouvellement doit assurer que le titulaire, avant de payer, réfléchisse à la question de savoir s'il a encore intérêt à maintenir son enregistrement. Il pourrait sinon arriver que le titulaire effectue déjà très tôt le paiement des taxes de renouvellement et maintienne ensuite l'enregistrement même s'il n'y est plus intéressé, ce qui serait contraire à l'intérêt général.

22.05 The DIRECTOR added that the twelve month period provided for in Section 22 sub-section (2) was justified also by the fact that fees were from time to time subject to an increase which would have a lesser effect if all owners of registered rights could pay their annual fees far in advance at the old rate.

22.06 El Sr. FONSECA (SIECA) sugiere que en el párrafo (1) del Artículo 22 se inserten las palabras "haciendo una petición" pues parece necesario que se haya inscrito una petición de renovación en los archivos para poner en claro qué es lo que se pedía. Un mero pago, especialmente si se tenía que efectuar en una sección diferente de la Oficina, podría conducir a confusiones.

22.07 M. VOYAME remarque que la procédure qui exige seulement le paiement de la taxe sans requête spéciale se retrouve dans la législation de divers pays; elle semble avoir l'avantage de la simplicité, pourvu que le titulaire indique avec le paiement à quel enregistrement il se réfère (par exemple au dos du bulletin de versement).

22.08 El Sr. FONSECA (SIECA) señala que sería suficiente con cualquier indicación que indicase con claridad al cajero cuál era la finalidad del pago.

Sections 23 and 24

23/24.01 M. VOYAME explique le contenu des articles 23 et 24 en indiquant que les lettres b) et c) de l'alinéa 1) de l'article 23 présupposent une reproduction dans le sens de la lettre a) et que les droits visés à l'article 23 alinéa 1) sont soumis à épuisement selon l'article 24 alinéa 2). Il mentionne que la Norvège a proposé de supprimer, dans les lettres b) et c), les mots "utilisation" et "utiliser", tandis que l'Union soviétique a fait observer que l'expression "reproduction" est trop étroite étant donné qu'elle vise l'emprunt ou la copie et qu'il serait préférable de recourir à

PJ/69/7

page 63

une expression plus large et de parler de "toute utilisation". En ce qui concerne l'article 23 alinéa 2), la Norvège a fait la même remarque qu'à propos de la nouveauté, c'est-à-dire qu'elle préconise de limiter le droit à un secteur de produits. L'article 24 alinéa 1) exclut de la protection les actes commis dans le cercle privé. Pour ce qui est de l'article 24 alinéa 2), la Norvège a proposé d'ajouter après "licitement vendu" les mots "ou importé", ce qui semble donner une précision heureuse à la notion de l'épuisement du droit.

23/24.02 El Profesor SANSÓ (Venezuela) se pregunta cómo podría probarse que alguien tiene un producto que reproduzca un dibujo industrial con objeto de ofrecerlo a la venta, venderlo o utilizarlo, de tal modo que se cumplan las condiciones del apartado (c) del párrafo (1) del Artículo 23. A su juicio, dicha prueba sólo podría aportarse si se hubiese cometido alguno de los actos previstos en el apartado (b). Por lo tanto, el apartado (c) parece superfluo

23/24.03 Dr. VEDARAMAN (India) suggested defining the rights of the registered proprietor in a positive and direct way, following the example of the U.K., Canada and Australia. The wording could be the following:

"The registration of a design under this Act shall give to the registered proprietor the monopoly in the registered design, i.e. the exclusive right to make, import for sale or use for the purpose of any trade of business, to sell, hire, offer or expose for sale or hire in the country concerned any article for which the design has been registered, if such article has been manufactured according to or has applied to it the design or a design not substantially different from what has been registered".

23/24.04 M. VOYAME répond à M. Sanso que l'acte de détention de la lettre c) constitue souvent un acte préparatoire aux actes visés par la lettre b) et que la preuve de l'intention pourra être établie selon les circonstances. Par exemple, si un commerçant détient mille exemplaires d'un produit, on pourra présumer qu'il a l'intention de les offrir en vente. Une disposition semblable figure aussi dans la Loi-type concernant les inventions; elle est utile parce qu'elle étend la protection aux actes préparatoires.

Quant à la définition proposée par le Dr. Vedaraman il s'agit essentiellement d'une question de rédaction. L'avantage d'une définition dite "négative" consiste en ce qu'on ne dit pas que le titulaire a un droit à l'utilisation du dessin ou modèle enregistré, car l'enregistrement donne seulement un droit d'exclure des tiers de l'exploitation du dessin ou modèle, mais ne garantit pas un droit positif. Il peut toujours arriver, en effet, que l'exploitation soit interdite par un tiers (par exemple en cas de droits de priorité) ou par l'autorité publique (par exemple si l'exploitation est contraire à une loi).

23/24.05 El Sr. FONSECA (SIECA) apoya la propuesta hecha por el Sr. Sansó y sugiere que en el apartado (b), se inserte la palabra "ilícitamente", delante de "reproduzca".

23/24.06 M. MASSALSKI (FICPI) se prononce pour le maintien de la lettre c), car cette disposition permet de constater la contrefaçon sans difficulté, tandis que les actes visés à la lettre b) sont plus difficiles à prouver (par exemple si un huissier doit en établir la preuve).

23/24.07 The DIRECTOR replied to the suggestion made by Mr. Fonseca that the text of Section 23 implied the illegality of the reproduction which would become legal only with the permission of the owner of the registered design. He furthermore asked for the opinion of the Committee on the proposal made by

PJ/69/7

page 65

Norway to delete the words "utilization" and "utilizing" in Section 23 sub-section (1) letters (b) and (c), which in fact seemed to go somewhat too far in the extension of the protection.

23/24.08 Mr. GABAY (UN) agreed with the Director that the term "utilization", even if one took into account Section 24 sub-section (1), would go too far, so that it would be better to delete it. Concerning the proposal made by Dr. Vedaraman to put Section 23 sub-section (1) in a positive way, he suggested consideration of this proposal in view of the fact that such wording was used in countries which have inherited the British system.

23/24.09 The DIRECTOR observed that the positive wording according to the British system did not mean that the owner of the registered design had in any case the right to exploit the design. Therefore, this question did not concern the substance, but it was only a matter of drafting, and the lawyers of each country seemed to prefer what they were accustomed to. The question could be reconsidered when establishing the final text of the Model Law.

23/24.10 El Profesor SANSÓ (Venezuela) apoya la sugestión noruega de que se supriman las palabras "utilización" y "que utilicen" y precisa que subsisten todavía sus dudas sobre la utilidad del apartado (c). A su juicio, sólo deberían prohibirse los actos finales, pero no los preparatorios.

23/24.11 Dr VEDARAMAN (India) supported the proposal to delete the words "utilization" and "utilizing". He furthermore suggested replacing the words "offer for sale" by the expression "exposure for sale" because this expression included the display of the article in a shop window.

23/24.12 M. VOYAME répond que l'expression proposée par le Dr. Vedaraman semble être plus restrictive en ce qu'elle ne comprend pas l'offre en vente par voie de prospectus. L'exposition dans une vitrine constitue de toute façon une offre en vente; cette dernière expression paraît donc plus large que celle proposée par le Dr. Vedaraman.

23/24.13 Mr. WILLIAMS (Sierra Leone) supported the proposal to delete the words "utilization" and "utilising" and suggested, in case these words were not deleted, to qualify them by the expression "for commercial purposes". He furthermore doubted whether the provision of Section 24 sub-section (2) was in harmony with the principles of the Model Law, namely to give the owner of the registered design an exclusive right.

23/24.14 Mr. DAVIES (Sierra Leone) wondered under what circumstances one could assume that an article had been lawfully sold in the sense of Section 24 sub-section (2) and whether this provision meant that a retailer who resold the articles after having bought them escaped the exclusive right of the registered owner. In his opinion this sub-section needed clarification; otherwise it should be deleted.

23/24.15 The DIRECTOR pointed out that the provision of Section 24 sub-section (2) was especially important for developing countries. The word "lawfully" meant that the article had been sold or, if the Norwegian suggestion was accepted, imported by the registered owner of the design or by a licensee. After such sale or importation, it would not be wise to give the owner of the registered design or the licensee further control of further sales etc., because his right has been exhausted and it would be against the economic interests of the country to give him such further control, because it would strengthen his position too much. Furthermore, he pointed out that the act of holding a product for the purposes of offering it for sale, as provided

PJ/69/7

page 67

for in Section 23 sub-section (1) letter (c), was limited in any case by Section 24 sub-section (1) so that this act was prohibited only if it was accomplished for commercial purposes. The proof of the intention of offering the article for sale would depend on the circumstances. For instance, if somebody had in his stock 200 copies of an article reproducing the protected design, one would probably not believe him if he said that he did not intend to sell these articles. The situation would be different if somebody had only one copy in a room at the back of his shop, because then one could possibly believe his statement that he wanted it only for personal use.

23/24.16 Mr. GABAY (UN) agreed with the Director's explanations concerning Section 24 sub-section (2). This provision, which also existed in the other Model Laws, should be maintained. He furthermore pointed out that it might be useful, in view of the difficulty of changing existing legislation, to give alternative formulations, for instance for those countries that have inherited the British system. Concerning the expression "offering for sale", he suggested adding the words "or display" so that by the term "offering or display for sale" all situations would be covered.

23/24.17 The DIRECTOR indicated that it would be possible to give in the Commentary examples of alternative language for countries which were accustomed to different systems.

23/24.18 Mr. DAVIES (Sierra Leone) wondered whether the suggestion made by Mr. Sanso with respect to the limitation to commercial purposes meant that the contents of Section 24 sub-section (1) should be inserted into Section 23 sub-section (1) letters (b) and (c).

23/24.19 The DIRECTOR said that Section 24 sub-section (1) was of importance for the whole provision of Section 23.

23/24.20 El Profesor SANSÓ (Venezuela) contesta que él sugiere que se supriman las palabras "utilización" y "que utilicen" pues, de lo contrario, habría que repetir el contenido del párrafo (1) del Artículo 24 en los apartados (b) y (c) del párrafo (1) del Artículo 23.

23/24.21 La Sra. LOPEZ-ORTEGA (México) sugiere que en el párrafo (2) del Artículo 23 se sustituya la expresión "diferencias secundarias" por la palabra "modificación"; lo mismo habría que hacer en el párrafo (4) del Artículo 5.

23/24.22 The DIRECTOR observed that the expression "difference" covered accidental differences while the word "modification" seemed to be limited to intentional changes.

23/24.23 El Profesor SANSÓ (Venezuela) pregunta si el Comité ha adoptado la opinión de que sería mejor suprimir las palabras "utilización" y "que utilicen" en el párrafo (1) del Artículo 23.

23/24.24 The CHAIRMAN stated that the Committee had adopted this opinion.

Section 25

25.01 M. VOYANE indique que l'article 25 correspond aux dispositions analogues de la Loi-type concernant les inventions et de la Loi-type concernant les marques. Il mentionne que la Norvège a proposé, au sujet de l'alinéa 4), de prévoir que les cessions et transmissions ne seraient pas opposables aux tiers de bonne foi. A son avis, il semble toutefois préférable de maintenir la disposition telle qu'elle figure dans le projet afin que les parties aient toujours intérêt à effectuer l'inscription au registre des cessions et transmissions.

25.02 El Sr. FONSECA (SIECA) sugiere que se aclare en el párrafo (2) del Artículo 25 que el requisito de la firma de las partes contratantes sólo se aplica al caso de una cesión. Duda además que esté justificado pedir una tasa por el registro de las cesiones o las transferencias por sucesión. A su juicio parece suficiente con estipular una sola tasa en caso de que se tuviese que efectuar algún trabajo administrativo.

25.03 M. VOYAME répond que l'alinéa 2) de l'article 25 vise clairement l'une seulement des hypothèses mentionnées à l'alinéa 1), c'est-à-dire la cession entre vifs, et que l'alinéa 3) ne prévoit pas de taxe prohibitive ou fiscale, mais une taxe qui couvre les frais de la procédure administrative. Les pays qui désirent faire ces actes gratuitement ont la faculté de biffer la dernière partie de la phrase à partir de "moyennant".

25.04 M. RIZK (R.A.U.) propose d'ajouter à l'alinéa 4) de l'article 25 après le mot "registre" les mots "et leur publication dans la forme prescrite dans le Règlement d'exécution".

Section 26

26.01 M. VOYAME explique l'article 26 en soulignant qu'il contient des dispositions de droit supplétif et qu'il faut en tout cas tenir compte du régime de la copropriété selon le droit commun.

26.02 El Profesor SANSÓ (Venezuela) sugiere que se sustituya la palabra "transmitir" por "ceder".

26.03 M. VOYAME signale que le texte espagnol sera révisé pour éviter les malentendus.

26.04 El Sr. FONSECA (SIECA) se pregunta si sería posible estipular una decisión por mayoría cuando todos los copropietarios no puedan ponerse de acuerdo sobre la concesión de licencia a un tercero.

26.05 Mr. GABAY (UN) suggested replacing the word "transfer" by the word "assign" in the English text as well. Concerning the question raised by Mr. Fonseca, he expressed the opinion that there might occur situations where a minority ownership created some problems so that it seemed to be appropriate to have some provision for this case.

26.06 M. VOYAME répond que le texte anglais sera également révisé pour éviter des ambiguïtés en ce qui concerne les expressions "transfer" et "assignment" et que le régime de la copropriété peut différer d'un pays à l'autre, de sorte que plusieurs solutions sont possibles pour régler la situation où les copropriétaires ne sont pas tous du même avis. L'on peut soit exiger l'unanimité, avec éventuellement la possibilité de remplacer l'accord d'un copropriétaire par une décision judiciaire, soit se contenter de la majorité, ce qui peut présenter des dangers pour les minorités éventuelles. En tout cas, l'article 26 devra être adapté au droit en vigueur dans l'Etat en cause.

26.07 Mr. DAVIES (Sierra Leone) reverted to the question of the definition of the word "creator" and suggested taking into consideration Section 26 for the discussion of this question so that possibly the expression "jointly and separately" might also be used in this Section.

PJ/69/7

page 71

26.08 The CHAIRMAN asked for the opinion of the Committee on the proposal to add in Section 8 sub-section (2) after the word "jointly" the words "and severally".

26.09 The DIRECTOR pointed out that Section 26 dealt in detail with the legal position of joint owners by distinguishing different situations for the exercise of rights. In any case, Section 26 had a broader field of application than Section 8 sub-section (2) because joint ownership would result not only from the fact that two people jointly created a design, but it could also result from other situations, for instance from a joint application or from inheritance. Furthermore, one should take into account the example of the Model Law on Inventions which contained the same provision for joint ownership of patents.

26.10 El Profesor SANSÓ (Venezuela) está de acuerdo con las explicaciones del Director sobre la relación entre el párrafo (2) del Artículo 8, y el Artículo 26. Sugiere que, en el Artículo 26, se inserten las palabras "con fines comerciales", a continuación "utilizar el dibujo industrial", ya que la palabra "utilizar" por sí sola, podría entenderse en un sentido más estricto.

26.11 M. VOYAME souligne que l'article 26 vise l'utilisation commerciale, car l'utilisation privée échappe au domaine des lois sur la propriété industrielle, la disposition de l'article 24 alinéa (1) exprimant un principe général.

26.12 Mr. DAVIES (Sierra Leone) wondered whether, in the case of two joint creators under Section 8 sub-section (2), one of them could severally sue an infringer.

26.13 The DIRECTOR replied that, according to Section 26, one joint creator who was joint owner of the design could severally sue an infringer. In order to make this clear, one could perhaps add in Section 26 before "rights granted under Section 23" the word "exclusive".

26.14 El Sr. FONSECA (SIECA) sugiere que en el Artículo 26, a los copropietarios sólo se les permita utilizar el dibujo conjuntamente, a fin de mantener el concepto de unidad.

26.15 Mr. SERUNKUMA LULE (Uganda) expressed the view that the suggestion made by Mr. Fonseca merited consideration but that it seemed to be difficult to implement it, for instance when only one joint owner had the means to utilize the design.

26.16 El Sr. FONSECA (SIECA) señala que existirían dos posibilidades de resolver el problema si no todos los copropietarios pudieran o quisieran utilizar el dibujo. O bien podría estipularse una decisión por mayoría, o se podría resolver el problema concediendo una licencia las personas que no lo utilizaran. Habría que armonizar ese sistema con el párrafo (2) del Artículo 8.

26.17 M. VOYAME remarque que l'article 26 laisse aux parties la possibilité de régler la question par contrat si elles préfèrent d'autres solutions (autorisées par le droit national) que celle prévue à l'article 26. Cet article règle la question de l'utilisation d'une manière simple qui convient particulièrement pour des parties qui n'ont pas beaucoup d'expérience en la matière.

PJ/69/7

page 73

26.18 Mr. SERUNKUMA LULE (Uganda) suggested that the proposal made by Mr. Fonseca could be complemented by a provision according to which the parties, if they could not find a compromise themselves, could ask the Court or some other authority to decide the question.

26.19 Mr. DAVIES (Sierra Leone) pointed out that Section 26, which applied only in the absence of a contract between the parties, should give some protection to those joint owners of industrial designs who are in a weaker position. If there were no contract, Section 26 would lead to the result that the stronger joint owner would utilize the design while the weaker joint owner would not do so because of not having the means. In such a situation it might be appropriate to provide for some compensation for the weaker party.

26.20 The DIRECTOR, summarizing the discussion, underlined that Section 26 had only a limited importance because cases of joint ownership would in any case have to be harmonized with the national law of each country. Therefore, Section 26 contained only the bare bones, and further explanations could be given in the Commentary. He agreed with Mr. Serunkuma Lule concerning the possible difficulties resulting from a too strict joinder of the joint owners, which could prevent at all the exploitation of the design. The discussion had shown that the text of Section 26 left open a number of questions, especially regarding majority decisions, court decisions and compensation between joint owners. This could be mentioned in the Commentary.

Section 27.

27.01 M. VOYAME remarque au sujet du Chapitre VII concernant les contrats de licence que la réglementation qu'il contient

est plus détaillée que dans beaucoup de législations nationales des pays développés. En effet, les licences ont une grande importance pour les pays en voie de développement. Le projet suit dans une large mesure l'exemple des deux lois-types précédentes. Il prévoit notamment la possibilité d'un contrôle gouvernemental des contrats de licences qui comportent des paiements à l'étranger, et l'annulation des clauses qui imposent au preneur de licence des limitations ne résultant pas des droits conférés par l'enregistrement du dessin ou modèle, ou non nécessaires pour le maintien de ce droits. D'autre part, il ne contient pas de disposition sur les licences obligatoires comme la Loi-type sur les inventions, parce que le contexte économique est sensiblement différent pour les dessins et modèles, de sorte que l'utilité des licences obligatoires semble douteuse. Naturellement, les pays qui désirent introduire des licences obligatoires pourront toujours le faire. L'article 27 suit l'exemple des deux lois-types précédentes.

27.02 Mr. GABAY (UN) said that he was not convinced by the reasons given for the omission of the possibility of compulsory licenses. Though the economic impact of designs in general was different from that of inventions, the situation might still arise in which manufacture in a developing country of a product needed and desired and protected by a registered design was frustrated by the fact that the owner of the design was abroad. The Commentary could give an example of provisions for compulsory licenses for countries wishing to adopt such provisions.

27.03 M. KIBILULU (Congo Rép. dém.) signale qu'il arrive fréquemment que des déposants étrangers ne veuillent pas exploiter leur dessin ou modèle dans les pays en voie de développement. Pour ce cas, il serait utile d'avoir des dispositions sur les licences obligatoires.

PJ/69/7

page 75

27.04 M. VOYAME déclare que la proposition faite par M. Gabay et appuyée par M. Kibilulu est acceptable. De telles dispositions pourraient figurer comme variantes dans le Commentaire.

27.05 Dr. VEDARAMAN (India) suggested that, in addition to the possibility of compulsory licences, provision should also be made for the possibility of Crown use, for countries that so wish.

27.06 El Profesor SANSÓ (Venezuela) apoya la propuesta de que se prevea la posibilidad de licencias obligatorias en el caso de los dibujos registrados y no explotados.

27.07 Mr. TALERNGSRI (Thailand), too, supported this proposal.

Section 28

28.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 28 en signalant qu'une disposition de la nature de l'article 28 se trouve normalement dans les lois antitrust ou dans d'autres lois économiques destinées à empêcher les restrictions excessives à la libre concurrence. Les pays en voie de développement, cependant, n'ayant très souvent pas une telle législation, il a paru utile d'insérer la disposition de l'article 28 dans le projet. L'adoption de cet article n'est pas nécessaire dans les pays où les questions dont il traite sont déjà réglées par d'autres lois. Un exemple de clause tombant sous l'article 28 alinéa 1) serait l'obligation imposée au preneur de licence d'utiliser, dans sa fabrication sous licence, des machines d'une certaine provenance, ou de vendre les produits fabriqués sous licence à un certain prix ou de ne pas vendre ces produits à certaines personnes.

L'alinéa (2) prévoit que certaines clauses ne tombent pas sous le coup de l'alinéa 1), comme, par exemple, les limitations concernant la quantité des produits pour lesquels le dessin ou modèle peut être exploité ou la clause selon laquelle le preneur

de licence ne doit pas porter atteinte à la validité de l'enregistrement. Cette dernière disposition, qui s'explique par le rapport de confiance entre le donneur et le preneur de licence, a fait l'objet d'une observation de la Norvège qui a proposé la suppression de la lettre (b) de l'alinéa (2).

28.02 El Profesor SANSÓ (Venezuela) pregunta si se incluirá la disposición sobre licencias obligatorias.

28.03 The CHAIRMAN replied that the Commentary would contain an alternative provision for compulsory licenses.

28.04 El Profesor SANSÓ (Venezuela) señala que en los países en desarrollo, la licencia requerirá, además de la licencia misma, los conocimientos técnicos para la fabricación del producto al que se incorpora el dibujo industrial. Parece, pues, necesario insertar una disposición conforme a la cual el que otorgue la licencia tendrá que dar al licenciatario los conocimientos técnicos necesarios para la fabricación del producto. De no haber esa disposición, el licenciatario tendría que concluir un acuerdo especial de licencia en relación con los conocimientos técnicos, o sea que tendría que pagar dos veces regalías al que concediese la licencia. La cuestión tendría mucha importancia para los países en desarrollo.

28.05 M. SAINT-GAL (CCJ) observe que les dispositions des articles 28 et 32 sont d'ordre économique et ne devraient par conséquent pas figurer dans une loi concernant un sujet de propriété industrielle car il pourrait en résulter une confusion dommageable entre des textes économiques d'une part, et des textes juridiques d'autre part. Il n'existe, jusqu'à présent, aucune législation qui ne fasse pas la distinction entre ces deux matières différentes. En ce qui concerne les pays en voie de développement, cette distinction est faite d'une manière claire dans les législations récentes, par exemple dans l'Accord concernant l'OAMPI et dans les législations de l'Algérie, du Burundi, de l'Indonésie, du Rouanda et du Togo. Il en va de même pour les législations récentes dans les pays développés, par exemple

PJ/69/7

page 77

celles de la France et de l'Allemagne.

Il est vrai que la loi-type sur les dessins et modèles doit être en harmonie avec les lois-types précédentes, mais les clauses économiques ont moins d'importance pour les dessins et modèles que pour les inventions et les marques, de sorte qu'on pourrait les supprimer dans le texte de la loi et donner quelques explications dans le Commentaire. Pour le cas où les clauses économiques seraient maintenues dans le texte de la loi, il semblerait nécessaire de préciser dans le Commentaire que ces clauses devraient normalement figurer dans d'autres lois que celles régissant la propriété industrielle.

28.06 El Sr. FONSECA (SIECA) declara que desde el punto de vista de los países en desarrollo, no sólo no deberían suprimirse las cláusulas económicas, sino que deberían ser modificadas, especialmente en lo que toca a las inversiones extranjeras.

28.07 Dr. VEDARAMAN (India) shared the view of Mr. Fonseca and pointed out that the question whether economic clauses should be included in the industrial property legislation had been the subject of a long and intensive discussion in India which had led to the conclusion that these clauses should be included in the industrial property laws. Thus the new Patent Bill pending before the Parliament contained a number of such clauses. The same should apply for the design and trademark law.

28.08 Mr. SERUNKUMA LULE (Uganda) supported the opinion expressed by Mr. Fonseca and Dr. Vedaraman. The protection of industrial designs should serve the economic welfare of a country, especially in the case of developing countries. The economic clauses therefore seemed to be necessary in the model law in order to remind the countries that something had to be done in that sense.

28.09 M. VOYAME souligne que les clauses économiques prévues dans le projet figurent également dans les deux lois-types précédentes.

28.10 El Profesor SANSÓ (Venezuela) apoya la opinión de que se deben mantener las cláusulas económicas en el texto de la Ley-tipo y de que incluso deben reforzarse para que sean aún más precisas. Además sobre la transferencia de los conocimientos técnicos necesarios para que los licenciatarios procedan a la fabricación.

28.11 M. MASSALSKI (FICPI) exprime des doutes en ce qui concerne la nécessité d'une disposition selon laquelle le donneur de licence serait obligé de communiquer le know-how pour la fabrication au preneur de licence. Il s'agit de deux questions différentes, les connaissances techniques pour la fabrication pouvant être utilisées non seulement pour un certain dessin ou modèle, mais aussi pour la fabrication de tous les dessins et modèles d'un certain genre, par exemple des cendriers en matière plastique. Si un preneur de licence, qui est tenu de payer un certain montant au donneur de licence pour chaque exemplaire fabriqué sous licence, reçoit avec la licence toutes les connaissances techniques qui sont nécessaires pour la fabrication du produit, il pourrait utiliser ces connaissances pour la fabrication d'un produit d'une forme différente, de sorte qu'il n'aurait plus à payer des redevances pour la licence et qu'il aurait obtenu ces connaissances presque gratuitement. L'inclusion du know-how pour la fabrication serait contraire à la définition de l'article 2 et pourrait conduire à des fraudes.

28.12 Mr. GABAY (U.N.) supported the opinion that the Model Law should contain the economic provisions which had special importance for developing countries. As regarded the suggestion concerning the obligation to supply the know-how, he expressed the view that the necessary know-how would have to be supplied in any case because otherwise the licensee would not be able to manufacture the

PJ/69/7

page 79

product. But this supply of know-how would be the subject of a special contract which would be governed by the general provisions of the country dealing with such agreements. It would go too far to include a provision concerning this question in the Model Law.

28.13 The DIRECTOR, summarizing the discussion, pointed out that the economic provisions had great importance for the developing countries and therefore must be included in the Model Law. Concerning the know-how, it did not seem to be appropriate to link this question too closely with the granting of a license because some licensees might not be interested receiving, in addition to the license, the know-how. Even in the context of patents, the know-how would be considered separately; this would apply even more to industrial designs because in many cases they were not connected with a certain know-how.

Section 29

29.01 M. VOYAME explique l'article 29 qui contient essentiellement du droit supplétif et qui est analogue aux dispositions des lois-types précédentes.

29.02 Mr. ELRASHEED (Sudan) wondered what happened if a licensee who had been granted an exclusive license in the sense of Section 29, sub-section (2), did not exploit the license. He suggested adding a provision to Section 29 according to which the licensee under an exclusive license would have to exploit the license after a certain time in order not to lose his exclusive right.

29.03 M. VOYAME répond que cette question peut être réglée dans le contrat et qu'en outre les dispositions du droit commun de chaque pays sont applicables.

Section 30

30.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 30.

30.02 Section 30 was adopted without discussion.

Section 31

31.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 31.

31.02 El Profesor SANSÓ (Venezuela) indica que en el texto español hay un error tipográfico al final de la Sección 31 y que después de corregirlo debe decir "y 32".

31.03 Section 31 was adopted without further discussion.

Section 32

32.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 32 qui a une grande importance pour les pays en voie de développement et qui suit l'exemple des lois-types précédentes.

32.02 M. SAINT-GAL (CCJ) souligne qu'il n'est pas opposé aux clauses économiques, mais seulement à leur insertion dans une loi essentiellement juridique.

32.03 Section 32 was adopted without further discussion.

Fourth Meeting, Wednesday, October 29, 1969: Morning.

Section 33.

33.01 M. VOYAME explique l'article 33 qui suit dans une large mesure la loi-type sur les inventions. Il mentionne l'observation faite par la Norvège, selon laquelle la renonciation devrait être inscrite même si le licencié n'y a pas consenti.

33.02 The CHAIRMAN asked for comments on this section and on the suggestion made by Norway.

33.03 Section 33, as proposed in the draft, was adopted without discussion.

Section 34

34.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 34 qui traite de l'action en constatation de nullité d'un dessin ou modèle enregistré. Les raisons de la nullité résultent du fait que le dessin ou modèle ne remplit pas les conditions de fond de la protection.

34.02 El Profesor SANSÓ (Venezuela) se pregunta por qué el texto no prevé un plazo durante el cual se pueda impugnar el registro. Sugiere que se estipule ese plazo porque, de lo contrario, el registro estará siempre amenazado por la espada de Damocles de una posible acción de declaración de nulidad.

34.03 The DIRECTOR observed that such a time limit did not seem opportune because the duration of the protection of a registered design within which such a time limit could be established was relatively short (up to 15 years from the application) and because it should be always possible to invoke the nullity in an infringement suit. The latter argument had special importance for developing countries where

enterprises probably have not yet established watch services in order to detect and attack conflicting registrations within a certain period.

34.04 Mr. WIJEYEKOON (Ceylon) wondered what was meant by "any competent authority".

34.05 M. VOYAME répond que ce point sera réglé par le droit national.

34.06 The DIRECTOR added that the competent authority might be, for instance, the Office of Industrial Designs or the Attorney General.

34.07 M. BENALI (Tunisie) remarque qu'il faudrait ajouter à l'article 34, alinéa (1), deuxième phrase, après "ne doit", le mot "pas".

34.08 M. VOYAME répond que le texte final tiendra compte de cette remarque.

Section 35

35.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 35 en soulignant qu'il s'agit d'une constatation de la nullité dès la date de l'enregistrement. La disposition de l'alinéa 2) est motivée par la considération que le preneur de licence pourrait en avoir profité même si l'enregistrement était nul.

35.02 Mr. SERUNKUMA LULE (Uganda) wondered whether, in the light of the earlier discussion, sub-section (3) had to be amended to include other authorities than the Court, which might be competent to decide.

35.03 M. VOYAME remarque que les articles 34 et 35 traitent d'un procès civil, de sorte que c'est normalement un tribunal qui en décidera. Mais les pays pourront omettre ou modifier cette disposition s'ils préfèrent régler la compétence d'une autre manière.

35.04 M. MASSALSKI (FICPI) pense que l'alinéa 2) de l'article 35 risque de causer des difficultés en ce sens que le Tribunal serait obligé d'écouter une tierce personne, c'est-à-dire le preneur de licence, et d'évaluer le profit que celui-ci a tiré de la licence. Il propose de remplacer les mots "pour autant qu'il ait effectivement profité de la licence" par "à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le contrat de licence".

35.05 Mr. WILLIAMS (Sierra Leone) thought that sub-section (2) of Section 35 was useful and should be maintained. But it might be appropriate to shift the burden of proof over to the licensee so that, in order to obtain the repayment of royalties, he had to prove that he had in fact not profited from the license.

35.06 El Profesor SANSÓ (Venezuela) también es partidario de que se mantenga el párrafo (2) porque sería lógico que si el licenciatario se ha aprovechado de la licencia, el que otorgó la licencia pudiese quedarse con las regalías.

35.07 The DIRECTOR pointed out that sub-section (2) of Section 35 dealt with a question which had nothing to do with the declaration of nullity itself, but only with its consequences for the relationship between licensor and licensee, if a license has been granted. Therefore, the licensee would not have to be heard in the procedure concerning the declaration of nullity; the relationship between the licensor and the licensee would be considered in another procedure. For this relationship, the provision of sub-section (2) would be useful because it served to avoid inequities.

35.08 M. MASSALSKI (FICPI) souligne qu'à son avis le preneur de licence ne devrait pas avoir, d'une manière générale, droit au remboursement des redevances qu'il a payées.

35.09 Le DIRECTEUR constate que cette opinion semble conforme à la disposition prévue au projet et que le remboursement doit être possible seulement dans des cas exceptionnels, par exemple si le licencié a payé en bloc pour toute la durée de la licence et que l'enregistrement soit déclaré nul bien avant l'expiration de la licence.

Section 36

36.01 M. VOYAME dit que le Chapitre IX est extrêmement succinct et que ses dispositions devront être adaptées et complétées selon les systèmes particuliers des pays. Les articles 36 et 37 sont analogues aux dispositions des lois-types précédentes. En-dehors des sanctions prévues à l'article 36, on pourrait aussi prévoir la saisie, la vente des articles reproduisant le dessin ou modèle protégé, la publication du jugement ou d'autres mesures de ce genre. En outre, on pourrait limiter l'obligation de payer des dommages-intérêts au cas où il y a eu faute de la part du défendeur.

36.02 Mr. SERUNKUMA LULE (Uganda) wondered whether a licensee had the right to the sanctions mentioned in Section 36.

36.03 The CHAIRMAN replied that this question was dealt with by Section 38.

36.04 El Profesor SANSÓ (Venezuela) señala que en el párrafo (2) del Artículo 36 debería hacerse una distinción entre el caso de la violación intencionada y el caso de la violación no intencionada. En este último caso tendría que reducirse la cantidad pagada al propietario para indemnizarle los perjuicios.

PJ/69/7

page 85

36.05 The CHAIRMAN stated that two kinds of damages could be considered, namely punitive and nominal damages. This question would have to be solved in harmony with the domestic law of each country.

36.06 Mr. DAVIES (Sierra Leone) felt that Section 36 sub-section (2) should better be left as it is. It could be adapted to the particular systems existing in different countries.

36.07 Dr. VEDARAMAN (India) suggested exempting the innocent infringer from paying damages, following the example of some national laws. The provision could have the following wording:

"In the proceedings for the infringement of copyright in a registered design, damages shall not be awarded against the defendant who proves that, on the day of the infringement, he was not aware of the registration."

36.08 The DIRECTOR observed that in some countries the fact of the registration would already by itself have the consequence that everybody was deemed to know about the registration. It therefore seemed to be preferable to keep in Section 36 sub-section (2) a broad wording and to explain in the Commentary what possibilities would exist as to the sanctions in special situations.

36.09 Mr. TALERNGSRI (Thailand) wondered why, under Section 36 sub-section (1), a registered owner could sue somebody who had not yet infringed the right.

36.10 M. VOYAME répond qu'il est des cas où il est utile de pouvoir agir déjà contre des actes préparatoires et que le propriétaire du dessin ou modèle doit prouver qu'une violation de son droit est imminente. Dans un tel cas, il y a seulement une action en interdiction, mais non pas en dommages-intérêts.

36.11 Mr. TALERNGSRI (Thailand) felt that it would be difficult to prove the threatened infringement if the defendant had not yet accomplished any acts.

36.12 Mr. DAVIES (Sierra Leone) observed that this situation could be compared with a case where somebody started to build a house which would cut off all the light from another house. The owner of the other house would not wait till the construction would be finished, but would immediately react to prevent the construction.

36.13 The DIRECTOR pointed out that one could naturally not sue somebody who was merely thinking of infringing a registered design, but that some manifestation of the intent would be necessary, for instance if a machine were ready to reproduce the protected design or if a negative had been prepared which would serve for the reproduction.

Section 37

37.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 37 en soulignant que cette disposition, traitant des sanctions pénales, doit tout particulièrement être adaptée aux systèmes existant dans les divers pays.

37.02 Dr. VEDARAMAN (India) observed that the reference in sub-section (1) should read "Section 23" (instead of "Section 24"). He furthermore wondered whether it was desirable to provide penal sanctions for the infringement of designs. This might have the consequence that in case of an infringement one would always first try to start penal proceedings which might harass innocent infringers.

37.03 M. VOYAME répond qu'en matière de propriété industrielle il s'agit de droits exclusifs qui doivent être protégés non seulement par des sanctions civiles, mais aussi par des sanctions pénales. Cependant, ces dernières ne sont que très rarement appliquées dans la forme de l'emprisonnement; normalement, il s'agit d'une amende. L'avantage de la procédure pénale consiste en ce qu'elle offre plus de possibilités pour la recherche des faits et qu'elle permet de frapper un contrefacteur qui n'est pas en mesure de réparer le dommage.

37.04 Mr. SERUNKUMA LULE (Uganda) observed that the remark made by Dr. Vedaraman as to the reference to Section 23 also applied to Section 36 sub-section (1).

Section 38

38.01 The DIRECTOR explained the history of Section 38, which followed the solution adopted by the Committee of Experts on the Trademark Model Law and which tried to balance the interests of the licensee and the licensor.

38.02 M. VOYAME souligne que l'article 38 tient compte de ce que la position du licencié doit être suffisamment forte pour qu'il puisse se défendre contre des contrefacteurs. La citation de l'article 24 dans cette disposition doit être corrigée en "article 23".

38.03 Mr. SERUNKUMA LULE (Uganda) observed, concerning the possibility to obtain damages from the registered owner, that in case the registered owner was a poor man, it would be difficult to obtain such damages, and the poverty of the registered owner might also be the reason why he did not take legal action himself. He suggested limiting the possibility of obtaining damages to the case where the registered owner makes the infringement possible, for instance by acting in collusion with the infringer.

38.02 The DIRECTOR said that such proposal could be considered, though it seemed to refer only to a very special situation. On the other hand, sub-section (2) of Section 38 left the possibility for the parties to provide in the contract that the licensee would be authorized to bring legal action whenever there was an infringement.

38.03 Mr. DAVIES (Sierra Leone) wondered why sub-section (1) mentioned penal sanctions. If the licensee was interested in penal sanctions, he could, like anybody else, do what was necessary in order to start penal proceedings.

38.04 M. VOYAME répond que, selon le système de quelques pays, une procédure pénale ne commence que sur plainte du titulaire du droit de la propriété industrielle. Dans un tel cas, il est nécessaire que le licencié puisse sommer le titulaire d'agir.

38.05 Mr. GABAY (UN) thought that the licensee, in a case where the design is threatened with infringement, should have the possibility of bringing his own legal action without having to wait three months.

38.06 Mr. WILLIAMS (Sierra Leone) felt that the waiting period

PJ/69/7

page 89

of three months was too long in case of penal action. Here a shorter notice should be possible.

38.07 The DIRECTOR said that the suggestion made by Mr. Williams would indeed constitute an improvement of the draft. Concerning penal sanctions, an additional paragraph could provide that the licensee could take steps himself to start penal proceedings.

38.08 Mr. SERUNKUMA LULE (Uganda) shared the view expressed by the Director in principle. He thought that it might be opportune to use an elastic term, for instance "reasonable time", so that it could be determined in each country according to the circumstances how long the licensee had to wait before he could start penal proceedings by himself.

38.09 The DIRECTOR was doubtful whether the expression "reasonable time" would be useful, because nobody would know how much this would be. Of course, the waiting period of three months contained in the Draft could be changed by countries when adopting Section 38.

38.10 Mr. GABAY (UN) stressed that, regarding the question of the waiting period, a distinction should be made between damages and injunction. In the latter case, it would not seem to be appropriate to require the licensee to wait a considerable time before starting action by himself.

38.11 The DIRECTOR said that this question would be studied in establishing the final text but that one had to be careful in shortening periods because of the danger that actions would be brought too hastily. If the licensee had first to discuss the problem with the licensor, overhasty actions could be avoided. Under certain circumstances, however, an interest in quick action could not be denied.

38.12 Mr. DAVIES (Sierra Leone) thought that the question of waiting before being able to act would be less important for the licensee if Section 37 provided for punishment of the infringer according to the days the infringement lasted (for instance, two pounds per day).

38.13 El Profesor SANSÓ (Venezuela) sugiere que en el Comentario se mencione que el requisito del correo certificado previsto en el párrafo (1) podría reemplazarse por algo equivalente que fuese utilizado en el país.

38.14 The CHAIRMAN said that this suggestion had been noted.

38.15 Mr. WIJEYEKOON (Ceylon) proposed to insert in sub-section (2) before the word "refuses" the word "willfully".

Section 39

39.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 29 en indiquant qu'il s'agit d'une disposition cadre qui devra être complétée selon les conditions particulières des pays.

39.02 El Profesor SANSÓ (Venezuela) sugiere que en el texto español se sustituya "civiles" por "ordinarios", y la palabra "entender" por "conocer".

39.03 M. VOYAME répond que le texte définitif tiendra compte de cette suggestion.

39.04 Mr. SERUNKUMA LULE (Uganda) thought that it might be useful to explain in the Commentary what is meant by "domicile".

39.05 M. KIBILULU (Congo, Rép. dém.) suggère de parler seulement du "Tribunal compétent" et de laisser aux pays le soin de préciser cette expression selon leur système.

39.06 The CHAIRMAN said that one could speak of the "Court of competent jurisdiction".

39.07 M. VOYAME rappelle que l'article 39 doit servir à déterminer la compétence du tribunal et qu'il est nécessaire de préciser le genre auquel il appartient, par exemple tribunal administratif, tribunal de commerce, etc. Il ne suffit pas de dire que "le Tribunal compétent est compétent".

39.08 M. KIBILULU (Congo, Rép. dém.) demande comment un déposant qui a fait, avec succès, un recours contre une décision défavorable de l'Office des Dessins et Modèles pourrait obtenir réparation du dommage qu'il aurait éventuellement subi à cause de cette décision (par exemple, l'enregistrement est effectué seulement après le recours, et la poursuite d'un contrefacteur est retardée par l'enregistrement tardif).

39.09 M. VOYAME répond que dans la procédure d'appel contre une décision de l'Office des Dessins et Modèles le Tribunal se bornera à annuler ou modifier la décision attaquée ou à rejeter le recours. Si le déposant demande des dommages-intérêts pour la réparation du dommage qu'il a subi par la faute d'un fonctionnaire de l'Office des Dessins et Modèles, c'est une question différente qui sera résolue selon les règles générales en vigueur dans le pays, au sujet de la responsabilité de l'Etat et des fonctionnaires, mais qui ne peut pas être réglée par une loi concernant la propriété industrielle.

Section 40.

40.01 M. VOYAME explique le contenu de l'article 40, en indiquant

qu'il ne sera guère possible d'établir un projet de Règlement-type d'exécution, parce que les besoins des pays diffèrent par trop. Toutefois, les BIRPI sont prêts à fournir leur aide pour établir un tel texte si un pays en voie de développement le désire.

40.02 Mr. ELRASHEED (Sudan) wondered whether the Rules could include provisions concerning license contracts, assignments, etc.

40.03 M. VOYAME répond que le Règlement d'exécution a surtout pour but de régler la procédure administrative. Les contrats de licence etc. sont normalement en-dehors de la compétence d'un Règlement d'exécution. C'est à la loi elle-même d'en indiquer les modalités, ce qui a été fait dans le projet; comme il s'agit d'une matière contractuelle, l'essentiel de ce genre de contrats est réglé par la volonté des parties.

40.04 El Sr. VALENZUELA (México) se pregunta por qué el texto inglés habla sólo de "industrial designs" mientras que en los textos francés y español se emplean dos expresiones ("dessins et modèles", "dibujos y modelos").

40.05 M. VOYAME répond qu'il s'agit d'une simple question de terminologie. En effet, l'expression anglaise "designs" couvre l'expression française "dessins et modèles" et les mots espagnols "dibujos y modelos".

40.06 Mr. DAVIES (Sierra Leone) added that this was explained in the Commentary to Section 2.

Section 41 Definition of the word "creator"

41.01 The CHAIRMAN recalled that the question of how to define the word "creator" was still open. This question could be discussed by a small committee, or by the plenary, or it could be left to BIRPI to solve that problem when establishing the final text.

41.02 Mr. SERUNKUMA LULE (Uganda) said that the question could be left to the Secretariat which would take into consideration the views expressed during the discussion.

41.03 The DIRECTOR pointed out that it would be difficult to define the word "creator". But it seemed to be more a matter of drafting to make it clear that the word "creator" sometimes had a broad meaning, including the successor in title and the employer, and sometimes a narrow meaning, referring only to the true creator. This could be done in the light of the views which had already been expressed by the Experts in discussing various Sections.

41.04 The CHAIRMAN stated that this proposal would be in accordance with the views expressed by the Committee.

Section 42: Authors' Certificates

42.01 M. VOYAME communique les observations faites par l'Union soviétique au sujet du projet qui sont parvenues trop tard pour être discutées par le Comité, mais qui contiennent une suggestion importante qui tend à prévoir, à côté des droits exclusifs, des certificats de créateur. Ces certificats ne comporteraient pas de droit exclusif, mais seulement un droit à une rémunération payable par l'Etat. Cette possibilité pourrait être prévue dans le Commentaire.

42.02 El Profesor SANSÓ (Venezuela) dice que nada tiene que objetar a que se mencione la posibilidad. Todas las disposiciones del proyecto serían aplicables de manera análoga a los certificados de inventor, con excepción de la Sección 11.

42.03 Mr. von der HUDE (JCC) observed that, when speaking of a creator, one should take into consideration that there might be more than one creator.

42.04 The CHAIRMAN said that there was a need for consistency in the Model Law and that the use of the singular would normally include the case more than one person having certain rights, etc.

42.05 Dr. VEDARAMAN (India) expressed the view that the proposal made by the Soviet Union was very interesting and that it could be mentioned as an alternative. It might be opportune for the Committee to discuss it.

42.06 The DIRECTOR replied that unfortunately it was not possible to discuss the observations of the Soviet Union in detail, for they had just been received by BIRPI and it would take some time to prepare the necessary translations. But the alternative of creators' certificates could be mentioned in the Commentary.

42.07 Dr. VEDARAMAN agreed with the Director concerning the mentioning of creators' certificates in the Commentary and wondered whether the possibility of Crown use also could be mentioned.

PJ/69/7

page 95

42.08 The DIRECTOR said that the institution of Crown use could be mentioned in the context of compulsory licenses. As it seemed to be a controversial matter - some countries, especially those following the anglo-saxon tradition, being in favor, others being against it - it would be opportune not to provide for it as an alternative in the text, but only to mention it in the Commentary.

Fifth Meeting, Wednesday, October 29: Afternoon

Document PJ/69/5 (Draft Recommendation)

69.5.01 The CHAIRMAN submitted a draft recommendation to the Committee which had been prepared by a Drafting Committee composed of the Chairman and the two Vice-Chairmen.

69/5.02 El Sr. VALENZUELA (México) señala que las indicaciones sobre la fecha de la reunión tendrían que ser corregidas en vista del hecho de que la reunión terminó ya el 29 de octubre de 1969.

69/5.03 The CHAIRMAN said that this had been noted.

69/5.04 Mr. WILLIAMS (Sierra Leone) wondered whether it would be possible for the participants in the meetings to make observations regarding the final draft established by BIRPI on the basis of the discussions of the Committee of Experts.

69/5.05 The DIRECTOR replied that the minutes of the meeting reproducing the statements of each participant would be sent to all participants in order to permit observations and,

if necessary, corrections. The final texts of the Model Law and the Commentary would then be established on the basis of the verified minutes. But it would not be possible to ask for comments on the redrafted texts, because the other Experts would not have an opportunity to express their views on those comments, and the text should not contain anything which had not been discussed by the Committee.

69./5.05 El Sr. FONSECA (SIECA) desea felicitar al BIRPI y a los expertos por el excelente trabajo realizado y señala a la atención del Comité los textos preparados en América Central con vistas a una ley uniforme sobre marcas de fábrica y de comercio.

69/5.06 Mr. ASCARRUNZ (Bolivia), Mr. ELRASHEED (Sudan) and Mr. WILLIAMS (Sierra Leone) thanked BIRPI, their Director, Vice-Director and staff for their work in order to assist developing countries.

69/5.06 Mr. GABAY (UN) also thanked BIRPI and expressed the hope that the cooperation between BIRPI and the UN in the field of industrial property would continue and that BIRPI would continue to give technical assistance in this field to developing countries.

69/5.07 Dr. VEDARAMAN (India) shared in the thanks to BIRPI and their Director and expressed the appreciation of his country for the assistance given in industrial property matters. Referring to the draft recommendation, he wondered what BIRPI's role was in relationship to other international organizations giving assistance to developing countries.

69/5.08 La Sra. CRESPO VASQUEZ (Venezuela) agradece también la asistencia prestada por el BIRPI a los países en desarrollo

PJ/69/7

page 97

y subraya que la asistencia será especialmente valiosa en vista de la experiencia que tiene el BIRPI en materia de propiedad industrial. Sugiere además que la próxima reunión se celebre en un país en desarrollo, por ejemplo en Venezuela.

69/5.09. The DIRECTOR replied to the question asked by Dr. VEDARAMAN that many organizations were making efforts to help developing countries, in particular the UN bodies such as UNIDO, UNCTAD, ECOSOC etc. BIRPI would cooperate in these efforts to the best of its knowledge. As an organization concerned with legal questions, BIRPI would develop the legal framework for the transfer of technology in favor of economic development. The related economic questions, however, were outside BIRPI's jurisdiction and within the competence of the above-mentioned UN bodies.

69/5.10 Mr. AKON (Pakistan), Mr. VALENZUELA (Mexico), Mr. WIJEYEKON (Ceylon), Mr. PAASEWE (Liberia), Mr. KIBILULU (Congo, Dem. Rep.), Miss VILLEGAS (Colombia), Mr. BOUZIDI (Algeria) and Mr. SERUNKUMA LULE (Uganda) expressed their congratulations and thanks to BIRPI, their Director and staff, to the Chairman and to the interpreters for all they had done in order to make the meeting successful.

69/5.11 The CHAIRMAN thanked BIRPI for having prepared the meeting of the Committee of Experts and said that its success was due to international teamwork.

69/5.12 Dr. VEDARAMA (India) applauded the suggestion made by Mrs. Crespo Vasquez to hold the next meeting of the Committee of Experts in a developing country, for instance Venezuela or India.

69/5.13 The DIRECTOR thanked Mrs. Crespo Vasquez and Dr. Vedaraman for their suggestion and indicated that this possibility would be considered, but that its feasibility would also depend on budgetary reasons.

69/5.14 The CHAIRMAN stated that the draft recommendation contained in document PJ/69/5 had been unanimously adopted.