

La Propriété industrielle

Paraît chaque mois
Abonnement annuel:
155 francs suisses
Fascicule mensuel:
16 francs suisses

103^e année - N° 2
Février 1987

Revue mensuelle de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Sommaire

RÉUNIONS DE L'OMPI

OMPI/Cour suprême du peuple de la République populaire de Chine. Cours sur les procédures judiciaires en matière de brevets (Beijing, 9-18 décembre 1986) 55

Comité d'experts concernant l'enregistrement international des marques. Troisième session (Genève, 11-14 novembre 1986) 56

ÉTUDES

La nouvelle Loi polonaise sur les marques de fabrique de 1985, de *M. Niedzielska* et *R. Skubisz* 75

LIVRES ET ARTICLES 87

NOUVELLES DIVERSES

Malte, Mexique, Tchad 88

CALENDRIER DES RÉUNIONS 89

LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ENCART)

Note de l'éditeur

MALAISIE

Loi de 1983 sur les brevets (No 291 de 1983, modifiée par la Loi No A648 de 1986 (*articles 69 à 90, et annexes*)) Texte 2-001

POLOGNE

Loi sur les marques de fabrique (du 31 janvier 1985) Texte 3-001

© OMPI 1987

La reproduction des notes et rapports officiels, des articles ainsi que des traductions de textes législatifs et conventionnels, publiés dans la présente revue, n'est autorisée qu'avec l'accord préalable de l'OMPI.

Réunions de l'OMPI

OMPI/Cour suprême du peuple de la République populaire de Chine

Cours sur les procédures judiciaires en matière de brevets

(Beijing, 9-18 décembre 1986)

NOTE*

Sur l'invitation de la Cour suprême du peuple de la République populaire de Chine, l'OMPI a organisé, avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), un cours sur les procédures judiciaires en matière de brevets qui s'est tenu à Beijing du 9 au 18 décembre 1986. Il s'agissait du deuxième cours¹ de ce type organisé par l'OMPI en Chine pour traiter spécialement du rôle des procédures judiciaires dans l'exercice des droits de propriété industrielle, sujet d'une grande importance dans ce pays après l'entrée en vigueur, le 1er avril 1985, de la nouvelle législation sur les brevets.

Le cours a été ouvert par MM. Ren Jianxin, vice-président de la Cour suprême du peuple, et Arpad Bogesch, directeur général de l'OMPI. Il a été suivi par quelque 300 magistrats et fonctionnaires des différents tribunaux de Beijing et autres municipalités, provinces et régions autonomes de Chine. Y ont aussi pris part des magistrats et des fonctionnaires des cours suprêmes et des tribunaux fédéraux des pays suivants: Bangladesh, Inde, Malaisie, Pakistan, Sri Lanka et Thaïlande.

* Etablie par le Bureau international de l'OMPI.

¹ Le premier cours sur les aspects judiciaires de la propriété industrielle a eu lieu à Beijing du 13 au 17 août 1984; voir *La Propriété industrielle*, 1984, p. 446.

L'objet de ce cours était de fournir des informations sur les procédures judiciaires en matière de brevets en Allemagne (République fédérale d') et aux Etats-Unis d'Amérique afin de familiariser les participants avec les différents systèmes de règlement des différends dans ce domaine et de les exercer à traiter ce type d'affaires dans le cadre de la législation de la République populaire de Chine sur les brevets.

Le cours consistait en exposés suivis de débats entre le conférencier et les participants. Les procédures de règlement des différends en matière de brevets aux Etats-Unis d'Amérique ont fait l'objet d'exposés présentés par M. Malcolm Lucas, président de la Cour suprême de Californie, et par MM. Thomas F. Smegal et Don W. Martens, avocats à San Francisco et à Newport Beach (Californie), respectivement. MM. Fritz Traub, président de la Chambre de propriété intellectuelle de la Cour d'appel de Francfort-sur-le-Main, Ulrich Fritze, avocat, et Ludwig Schaafhausen, conseil en brevets (ces derniers également de Francfort-sur-le-Main), ont présenté des exposés sur le système judiciaire en matière de brevets de la République fédérale d'Allemagne. Pour illustrer les différents systèmes, chaque groupe de conférenciers, venus des Etats-Unis d'Amérique et de la République fédérale d'Allemagne, ont procédé à des simulations de procès dont chacune indiquait la procédure suivie dans une affaire type de contrefaçon de brevet.

Comité d'experts concernant l'enregistrement international des marques

Troisième session
(Genève, 11-14 novembre 1986)

NOTE*

Le Comité d'experts concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé «comité d'experts») a tenu sa troisième session à Genève du 11 au 14 novembre 1986¹.

Les Etats suivants étaient représentés à cette session : Allemagne (République fédérale d'), Arabie saoudite, Autriche, Bulgarie, Canada, Chili, Costa Rica, Danemark, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, France, Grèce, Guatemala, Honduras, Hongrie, Irlande, Japon, Luxembourg, Maroc, Monaco, Norvège, Panama, Pays-Bas, Portugal, République de Corée, République démocratique allemande, Roumanie, Royaume-Uni, Soudan, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Togo, Union soviétique, Viet Nam, Yougoslavie (36). Ont en outre participé à la session en qualité d'observateurs les représentants de trois organisations intergouvernementales et de 24 organisations non gouvernementales. La liste des participants suit la présente note.

Les délibérations ont eu lieu sur la base d'un mémorandum du Directeur général de l'OMPI intitulé «Esquisse détaillée d'un traité proposé sur les demandes internationales de marque et la centralisation du renouvellement et de la modification des enregistrements nationaux de marques (Traité de coopération en matière de marques' (TCT)), document de l'OMPI IRM/CE/III/2, ci-après dénommé «mémorandum». Le texte du mémorandum est reproduit à la suite de la présente note.

La tâche du comité d'experts était différente de celle du «Groupe de travail sur les liens entre l'Arrangement de Madrid et le projet de marque communautaire (européenne)»; bien que l'une et l'autre concernent les marques, la seconde a trait à la révision éventuelle de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé «Arrangement de Madrid») et à l'instauration de liens entre le futur système de marque communautaire européenne et cet arrangement. En revanche, la tâche du comité d'experts était d'examiner la possibilité d'instaurer un système international des marques qui se révèle globalement acceptable par un nombre beaucoup plus grand de pays que ceux qui sont actuellement parties à l'Arrangement de Madrid ou qui sont susceptibles d'en devenir parties.

Il a d'abord été procédé à un débat général au cours duquel les délégations de 20 Etats, le représentant d'une organisation intergouvernementale et les représentants de 14 organisations non gouvernementales ont fait une déclaration.

Le directeur général a déclaré que le présent comité d'experts ne sera pas de nouveau convoqué avant que les organes directeurs de l'OMPI et des Unions administrées par l'OMPI se prononcent, lors de leurs prochaines sessions ordinaires qui se tiendront en septembre 1987, sur une éventuelle poursuite de l'examen de la possibilité d'un nouveau traité.

A la suite du débat général, les participants ont procédé à l'examen détaillé de l'esquisse du traité proposé. Le résumé des observations qui ont été présentées par les participants lors de l'examen des points particuliers du mémorandum — résumé qui figure dans le rapport du comité d'experts approuvé par ce comité — est reproduit en regard du texte correspondant dudit mémorandum.

A l'issue de la session, le président a résumé les travaux du comité d'experts de la manière suivante:

a) Il a été utile et digne d'intérêt d'entreprendre une discussion des propositions contenues dans le mémorandum, en dépit du scepticisme exprimé par de nombreux participants. Les discussions ont permis un utile échange de vues et une meilleure compréhension des problèmes que comporte toute tentative d'établir, en sus de l'Arrangement de Madrid, un accord international de coopération en matière de marques. Ces problèmes ont pour origine principale les différences entre les systèmes juridiques nationaux, dont on s'est montré peu désireux d'envisager des modifications substantielles.

b) Les discussions ont fait apparaître qu'il y avait peu d'enthousiasme pour créer un nouveau système de dépôt international des marques. Les propositions relatives à un renouvellement centralisé ont été généralement considérées comme trop ambitieuses et présentant des difficultés pratiques. Il est apparu, toutefois, qu'un intérêt croissant se manifestait dans différents milieux en faveur d'une amélioration de l'administration des marques sur le plan mondial. L'acquisition des marques dans les pays étrangers et la gestion de portefeuilles de marques pourraient en effet être rendues plus faciles qu'elles ne le sont actuellement. Les discussions ont porté non seulement sur les avantages des modifications centralisées, mais également sur la recherche de différentes sortes de simplifications, telles que, en particulier, la mise au point de formulaires de demande standardisés.

* Etablie par le Bureau international.

¹ Pour la note relative à la deuxième session, voir *La Propriété industrielle*, 1986, p. 51.

c) En ce qui concerne le futur, il appartiendra aux organes directeurs compétents de décider, lors de leurs sessions de septembre 1987, quelle direction devraient prendre les travaux en ce domaine. Comme cela a déjà été annoncé par le directeur général, l'«harmonisation des marques» sera incluse dans sa proposition de programme pour l'exercice biennal 1988/1989. Le directeur général, en préparant ses propositions, et les organes directeurs, en prenant leur décision, devraient prendre en considération les résultats qui ont été atteints à l'issue des trois sessions de ce comité d'experts et les possibilités futures qui se sont dégagées des discussions ayant eu lieu au sein de ce comité.

d) Le président a clos les travaux en déclarant que les discussions, en dépit de l'esprit différent dans lequel elles ont été abordées, se sont déroulées dans un climat général de coopération. Elles ont démontré qu'il y avait de l'espoir que des points de vues communs se dégagent dans le futur afin qu'il soit possible d'améliorer la situation insatisfaisante qui existe actuellement et d'aboutir finalement à une coopération à l'échelle mondiale dans le domaine des marques.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats

Allemagne (République fédérale d'): A. von Mühlendahl; M. Bühring. **Arabie saoudite:** A. Omair. **Autriche:** O. Leberl; G. Mayer-Dolliner. **Bulgarie:** P. Karayanev. **Canada:** D.J. Martin; J.L. Chouinard. **Chili:** S. Monsalve. **Costa Rica:** E. Soley Soler; J. Rhenán Segura. **Danemark:** L. Østerborg; I. Sander; C. B. Schmidt. **Egypte:** S. Alfarargi; W. Zaher Kamil. **Etats-Unis d'Amérique:** R. G. Bowie; R.M. Anderson; G. Blynn. **France:** B. Vidaux; J.B. Mozziconcci. **Grèce:** P. Geroulakos. **Guatemala:** L. González-Pinto. **Honduras:** J.M. Maldonado; M. Narvaez. **Hongrie:** Gy. Puztai. **Irlande:** V. O'Reilly. **Japon:** R. Ohashi; Y. Masuda. **Luxembourg:** F. Schlessler. **Maroc:** M.S. Abderrazik; A. Bendaoud. **Monaco:** M. Tripodi. **Norvège:** S.J. Bostad. **Panama:** I. Aizpurúa Pérez. **Pays-Bas:** H.R. Fürstner; M.C. Geuze. **Portugal:** J. Mota Maia; R. Serrão; A. de Sampaio. **République de Corée:** T.C. Choi. **République démocratique allemande:** K. Stoecker. **Roumanie:** V. Ștefănescu; V. Faur. **Royaume-Uni:** A. Sugden; M. Todd. **Soudan:** S.Y.A. Mahmoud. **Suède:** A. Mörner; K. Sundström. **Suisse:** J.D. Pasche. **Tchécoslovaquie:** J. Prošek; L. Dokoupil. **Togo:** K.A. Kato. **Union soviétique:** A. Grigoryev. **Viet Nam:** Tran Viet Hung; Vu Huy Tan. **Yougoslavie:** M. Manigodić.

II. Organisations intergouvernementales

Bureau Benelux des marques (BBM): L. van Bauwel. **Commission des Communautés européennes (CCE):** B. Schwab. **Secrétariat du Conseil des ministres des Communautés européennes (CMCE):** J. Breuls.

III. Organisations non gouvernementales

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA): F. Hirose. **American Bar Association (ABA):** C.W. Lackert. **Association des praticiens des Communautés européennes dans le domaine des marques (ECTA):** G. Peters. **Association européenne des industries de produits de marque (AIM):** G.F. Kunze. **Association française des praticiens du droit des marques et des modèles (APRAM):** C. Sautory; J. Charrière. **Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI):** A. Briner; R. Harlé; D.H. Tatham. **Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI):** F. Winter. **Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI):** J.R. Gusmao. **Chambre de commerce internationale (CCI):** F. Winter; G.F. Kunze; J.M.W. Buraas. **Comité des instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA):** T.L. Johnson. **Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique (EFPIA):** D.T. Rossitter. **Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM):** D.T. Rossitter; F. Winter. **Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI):** R.G. Jenkins. **Institut Max Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence (MPI):** H.P. Kunz-Hallstein. **Institute of Trade Mark Agents (ITMA):** G.A.A. Ball; D.G. Turner. **Licensing Executives Society (International) (LES):** C.G. Wickham. **New York Patent, Trademark and Copyright Law Association (NYPTC):** J.B. Pegram. **Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG):** D.T. Rossitter; S. Grandjean. **The Chartered Institute of Patent Agents (CIPA):** T.L. Johnson. **The United States Trademark Association (USTA):** R.A. Rolf. **Trade Marks, Patents and Designs Federation (TMPDF):** D.G. Parsons. **Union des fabricants (UNIFAB):** H. Grünig. **Union des industries de la Communauté européenne (UNICE):** G.F. Kunze. **Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI):** C. Kik.

IV. Bureau

Président: A. von Mühlendahl (Allemagne (République fédérale d')).
Vice-présidents: A. Grigoryev (Union soviétique); M. Manigodić (Yougoslavie). *Secrétaire:* L. Bacumer (OMPI).

V. Bureau international de l'OMPI

A. Bogsch (Directeur général); L. Bacumer (Directeur, Division de la propriété industrielle); P. Maugué (Conseiller principal, Division de la propriété industrielle (projets spéciaux)); H. Lom (Juriste principale, Section du droit de la propriété industrielle, Division de la propriété industrielle); Y. Takagi (Consultant, Section du droit de la propriété industrielle); M. Weil-Guthmann (Consultante, Division de la propriété industrielle).

* * *

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue auprès du Bureau international.

MÉMEMORANDUM DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L'OMPI***

RAPPORT DU COMITÉ D'EXPERTS

1. Le présent mémorandum est destiné à constituer le document de travail sur lequel le Comité d'experts concernant l'enregistrement international des marques pourrait souhaiter fonder ses débats à l'occasion de sa troisième session, qui doit se tenir au siège de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle du 11 au 14 novembre 1986.

2. Le comité d'experts précité s'est déjà réuni à deux reprises, la première fois en février 1985 et la seconde en décembre 1985. Il reste dénommé «Comité d'experts concernant l'enregistrement international des marques» (c'est nous qui soulignons), d'une part parce que telle était sa dénomination lors de ses deux premières sessions et, d'autre part, parce qu'il a été décidé, à l'issue de la deuxième session, de convoquer *ce même* comité pour une troisième session. La solution proposée dans le présent mémorandum est cependant moins ambitieuse que celle de l'enregistrement, si ce terme est pris au sens d'enregistrement international se substituant aux enregistrements nationaux. Le système ainsi proposé va moins loin: il ne prévoirait que la demande internationale (et non pas l'enregistrement international) dont les effets seraient généralement assimilables à ceux d'une demande nationale (et non d'un enregistrement national). Quant au nom du comité d'experts, il devra probablement être modifié à la lumière des conclusions qui pourront se dégager de la troisième session (novembre 1986) de cet organe.

3. Le comité d'experts étant appelé à poursuivre, lors de sa troisième session, les débats de ses deux sessions précédentes, et notamment de la deuxième, il est permis de supposer que tout ce qui a déjà été exposé à l'occasion de ces sessions et dans les documents qui s'y rapportent, notamment dans le document IRM/CE/II/2 (qui était le document préparatoire de la deuxième session), n'a généralement pas à être repris dans le présent mémorandum. C'est pourquoi ce dernier ne revient pas, notamment, sur les arguments qui militent en faveur d'un nouveau traité ni sur les avantages d'un nouveau traité, pas plus que sur les risques évoqués à l'encontre de tout système d'enregistrement international des marques. Ces questions ont fait l'objet des deuxième, quatrième et cinquième parties du document préparatoire de la deuxième session (IRM/CE/II/2). Des exemplaires de ce document et du rapport de la deuxième session (document IRM/CE/II/3) peuvent, sur demande, être obtenus gratuitement auprès du secrétariat de l'OMPI.

4. Il est difficile de trouver un titre approprié pour le nouveau traité tant que la teneur du texte reste imprécise. Pour le moment et dans le présent mémorandum, il sera dénommé le «nouveau traité».

5. Il faut souligner que le présent mémorandum ne traite pas, et que le comité d'experts n'est pas censé débattre à sa troisième session de la question des «liens» entre l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé «Arrangement de Madrid») et le règlement proposé sur la marque communautaire (européenne) ni de la question de la révision ou de la modification éventuelle de l'Arrangement de Madrid (par l'adoption d'un ou de plusieurs protocoles ou selon toute autre procédure). Ces questions relèvent de la compétence de l'Assemblée de l'Union de

*** Esquisse détaillée d'un traité proposé sur les demandes internationales de marques et la centralisation du renouvellement et de la modification des enregistrements nationaux de marques («Traité de coopération en matière de marques») (TCT) (document de l'OMPI IRM/CE/III/2, du 14 juillet 1986).

Madrid et d'un groupe de travail dont la composition est limitée aux pays membres de l'Union de Madrid ou de la Communauté européenne. Le comité d'experts auquel s'adresse le présent mémorandum est en revanche ouvert à *tous* les pays car le nouveau traité a vocation universelle et vise à proposer des solutions *globales*, c'est-à-dire des solutions qui puissent être acceptées par tous les pays qui disposent d'un système d'enregistrement national des marques et/ou qui sont parties à un système d'enregistrement régional des marques (tel que le futur système de la Communauté européenne, le système Benelux ou le système OAPI).

Résumé des propositions

6. En vertu du nouveau traité proposé, le titulaire d'une marque pourrait, en déposant *une seule* requête, obtenir l'un quelconque des effets suivants dans certains ou dans l'ensemble des pays contractants:

- i) lorsque la requête (dénommée «demande internationale de marque») vise à obtenir l'enregistrement de la marque, le même effet que si une *demande* d'enregistrement national avait été déposée séparément dans chacun des pays considérés.
- ii) lorsque la requête vise à obtenir le *renouvellement* de l'enregistrement de la marque, le même effet que si le renouvellement avait été demandé et effectué séparément dans chacun des pays considérés.
- iii) lorsque la requête vise à obtenir l'inscription d'un changement («*modification*») des enregistrements nationaux (par exemple l'inscription d'un transfert de titularité («cession») de la marque enregistrée entre A à B), le même effet que si l'inscription avait été demandée et effectuée séparément dans chacun des pays considérés.

7. Il s'agirait dans chaque cas des pays parties au nouveau traité auxquels le titulaire de la marque s'intéresse et qu'il mentionne dans sa requête.

8. En d'autres termes, les dispositions du nouveau traité seraient axées sur les points suivants:

- i) demande centralisée,
- ii) renouvellement centralisé,
- iii) modification centralisée.

9. L'unique requête nécessaire dans chacun des trois cas précités (enregistrement par inscription au registre national, renouvellement des enregistrements nationaux, modification des enregistrements nationaux) serait déposée auprès du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève. Chaque requête donnerait lieu au paiement du montant total des taxes nationales applicables (taxes d'enregistrement, taxes de renouvellement ou taxes d'inscription de modifications) *accompagné* d'une taxe au profit du Bureau international («taxe internationale») destinée à couvrir les frais de publication des requêtes dans une gazette internationale des marques que ferait paraître ce Bureau ainsi que les frais de notification distincte de chaque requête à chacun des offices nationaux intéressés.

10. Par conséquent, et pour ce qui concerne les offices nationaux, le système proposé n'aurait aucune incidence sur la charge de travail qui leur incombe ni sur le montant des recettes qu'ils tirent des taxes. Le titulaire de la marque aurait quant à lui à acquitter des taxes plus élevées (puisque s'y ajouterait le montant des taxes internationales) mais serait en revanche déchargé des frais qu'entraîneraient, en l'absence du système proposé, l'établissement de demandes nationales distinctes et la surveillance des renouvellements et aurait par ailleurs la quasi-certitude de toujours accomplir en temps voulu les formalités requises.

[Mémorandum du directeur général de l'OMPI]

[Rapport du comité d'experts]

Chapitre I: Demande internationale et publication

11. *Disposition de base.* Le nouveau traité devrait prévoir la possibilité de déposer auprès du Bureau international ce qui serait dénommé des «demandes internationales de marque».

12. *Signification du terme «marque».* Dans le présent mémorandum, le terme «marque» s'applique aussi aux marques de services.

13. *Qualité pour utiliser le traité.* Le nouveau traité devrait conférer le droit de déposer des demandes internationales de marque aux personnes qui sont domiciliées dans un pays partie à ce traité («Etat contractant») ou qui, bien que n'y étant pas domiciliées, ont la nationalité de ce pays. Ces deux notions devraient être définies dans le nouveau traité.

14. Par exemple, une personne morale devrait être considérée comme domiciliée dans un Etat contractant si elle y a un établissement commercial effectif et sérieux; il ne serait pas nécessaire que cet établissement soit le seul ou le principal établissement de la personne morale dans le monde; ce pourrait être l'un des établissements de cette personne morale, pour autant qu'il s'agisse d'un établissement commercial «effectif et sérieux». En cas de pluralité de déposants ou de titulaires, il suffirait que l'un d'eux soit qualifié.

15. *Où et comment déposer des demandes internationales de marque?* Le dépôt serait effectué auprès du Bureau international à Genève. Toute demande internationale de marque pourrait être expédiée par courrier postal ou par télécopie à condition que celle-ci soit ensuite confirmée par une copie munie de la signature requise, qui devrait parvenir au Bureau international dans un délai qui pourrait être fixé à un mois à compter de la réception de la télécopie.

16. On pourrait étudier la possibilité de reconnaître à tout Etat contractant, dans le cadre du nouveau traité, la faculté d'exiger que tout déposant qui, dans la demande internationale de marque, prétend être domicilié dans cet Etat ou en avoir la nationalité dépose sa demande par l'intermédiaire de l'office national de cet Etat («dépôt indirect»). En l'occurrence, et dans la suite du texte, il faut entendre par «office national» l'administration nationale qui, dans l'Etat contractant considéré, est chargée de l'enregistrement des marques (office des marques, direction de l'enregistrement des marques, etc.).

17. *Eléments de la demande internationale de marque.* Le nouveau traité devrait exiger que la demande internationale de marque comporte les éléments habituels: une reproduction de la marque; la liste des produits et/ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé (groupés en fonction de la classification internationale (de Nice) des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques); le nom, le pays du domicile ou de la nationalité et l'adresse du déposant; le nom et l'adresse du mandataire, si le déposant choisit de se faire représenter ou est tenu de le faire. Les dispositions préciseraient aussi les autres éléments exigibles, le cas échéant, dans certains cas particuliers (par exemple en cas de revendications portant sur la couleur, le son ou une forme plastique (à trois dimensions), ou encore en cas de translittération et/ou de traduction).

18. Le nouveau traité devrait aussi exiger que la demande internationale de marque précise les Etats contractants dans lesquels le déposant souhaite que sa demande produise les effets prévus dans le nouveau traité. (Pour ce qui concerne ces effets, voir plus loin les paragraphes 59 à 71). Le déposant pourrait aussi désigner l'Etat où il est

49. Un des participants a proposé de parler de «demandes de marque centralisées» au lieu de «demandes internationales de marques», ce qui correspondrait mieux à la réalité de ce qui est proposé et serait en harmonie avec la terminologie utilisée pour les renouvellements et les modifications.

50. En ce qui concerne les marques de services, le secrétariat a précisé que des demandes internationales pourraient être présentées pour des marques de services, mais que les pays dont la législation ne prévoit pas l'enregistrement des marques de services n'auraient aucune obligation de les enregistrer ou de les traiter à tout point de vue de la même manière que les marques de produits.

51. Le secrétariat a précisé que les critères qui sont prévus dans le nouveau traité proposé sont les mêmes que ceux de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Il y a lieu à ce propos de faire une distinction entre l'établissement commercial et la filiale qui est une entité distincte ayant une personnalité juridique propre. Les opinions étaient divergentes en ce qui concerne la question de savoir s'il suffit, en cas de pluralité de déposants, que l'un d'eux soit qualifié. On pourrait soit ne pas admettre du tout cette possibilité, soit l'admettre en laissant la faculté de refuser l'enregistrement aux pays dont la législation s'y oppose.

52. Plusieurs participants ont dit qu'il serait indispensable de reconnaître à tout Etat contractant la faculté d'exiger que tout déposant qui, dans la demande internationale de marque, prétend être domicilié dans cet Etat ou en avoir la nationalité dépose sa demande par l'intermédiaire de l'office national de cet Etat. Dans un tel cas, l'office national devrait être habilité à percevoir une taxe de transmission. La question de la date effective (dépôt auprès de l'office national ou réception par le Bureau international) devrait encore être étudiée.

53. Plusieurs participants ont relevé que la demande deviendrait compliquée s'il fallait répondre à des exigences différentes selon les législations nationales, quant au cliché, à la classification des produits et services, aux déclarations d'intention d'utiliser la marque ou d'utilisation effective de la marque, ainsi qu'aux mandataires. Il serait souhaitable d'obtenir le maximum d'uniformité possible en ce qui concerne ces questions.

54. Le Bureau international a précisé qu'un numéro serait affecté à toute demande internationale de marque, mais que le moment où ce numéro devrait être attribué et ses modalités d'attribution seraient du ressort du règlement d'exécution.

55. Une délégation a approuvé la proposition selon laquelle on ne devrait pas admettre le dépôt de demandes internationales de marques pour des marques collectives, les exigences nationales relatives à de telles marques étant très variables. Plusieurs autres délégations ont en revanche insisté sur la nécessité de pouvoir effectuer le dépôt international de marques collectives, comme cela est possible dans le cadre de l'Arrangement de Madrid.

56. Une délégation a relevé que le dépôt d'une marque pour des produits relevant de plusieurs classes de la classification internationale serait contraire à sa législation nationale, qui exige un dépôt par classe. Le secrétariat a indiqué qu'une solution devrait pouvoir être trouvée à ce problème; par exemple, l'office national pourrait diviser la demande

[Mémoire du directeur général de l'OMPI]

[Rapport du comité d'experts]

domicilié ou dont il a la nationalité. Ces indications sont dénommées ci-après « désignations ». Des désignations pourraient aussi être effectuées après le dépôt de la demande internationale (voir plus loin les paragraphes 72 à 76).

19. Le nouveau traité ne devrait pas permettre le dépôt de demandes internationales de marque pour des marques collectives. Ces marques sont relativement peu nombreuses et les demandes qui s'y rapportent doivent généralement (aux termes des lois et autres textes applicables) être accompagnées d'une documentation volumineuse (textes de lois, etc.) dont l'utilisation concrète se révélerait trop incommode au niveau international.

20. Toute demande internationale de marque pourrait revendiquer la priorité d'une demande (nationale ou régionale) antérieure et comporter une déclaration d'intention d'utiliser la marque ou une déclaration d'usage effectif aux fins des Etats désignés où de telles déclarations sont nécessaires ou peuvent être utiles. Les textes de ces déclarations seraient uniformisés. Ils seraient consignés dans le règlement d'exécution du nouveau traité.

21. Toute demande internationale de marque donnerait lieu au paiement de taxes (voir plus loin les paragraphes 26 à 34) et devrait être signée.

22. Les demandes internationales de marque devraient, en règle générale, être rédigées sur une formule préimprimée, dont le contenu et la disposition seraient fixés dans le règlement d'exécution.

23. *Langues.* Le nouveau traité devrait prévoir que les demandes internationales de marque doivent être établies en français ou en anglais.

24. Il pourrait aussi réglementer l'emploi d'autres langues d'usage courant. Il pourrait par exemple prévoir que si, au cours d'une année civile donnée, 1.000 demandes internationales de marque ou plus ont été déposées dans un pays du domicile ou de la nationalité du déposant ou plusieurs pays dont la langue officielle (ou l'une des langues officielles) est telle ou telle langue déterminée, les demandes internationales de marque pourront par la suite (et tant que ce minimum de 1.000 demandes par an est maintenu) être déposées également dans cette langue. Par exemple, si en 1991 le nombre de demandes internationales de marque émanant de déposants d'Argentine, d'Espagne, du Mexique et du Venezuela atteint ou dépasse le chiffre de 1.000, l'espagnol deviendrait l'une des langues dans lesquelles les demandes internationales de marque peuvent être déposées. En ce qui concerne l'emploi d'autres langues, voir aussi plus loin les paragraphes 35 à 43.

25. Le nouveau traité devrait permettre à chaque Etat contractant d'exiger que la liste des produits et des services (à l'exclusion des autres éléments de la demande internationale) soit traduite dans sa langue nationale ou l'une de ses langues nationales au moment de la notification de la demande internationale de marque à son office national (voir plus loin les paragraphes 35 à 43).

26. *Taxes.* Le nouveau traité devrait prévoir le paiement de deux catégories de taxes: une «taxe internationale», c'est-à-dire une taxe revenant au Bureau international, et des «taxes nationales» revenant aux Etats désignés ou à leurs offices nationaux.

27. La *taxe internationale* serait payable en francs suisses. Le montant de la taxe internationale à acquitter pour une demande internationale de marque varierait en fonction du nombre d'Etats désignés, du nombre de classes auxquelles se rattachent les produits et/ou services énumérés dans la demande selon la classification internationale (de Nice) et — éventuellement — aussi en fonction du nombre de termes figurant dans cette liste (au-delà de 50, par exemple).

28. Le montant de base de la taxe internationale pourrait être de l'ordre de 1.000 francs suisses (soit environ 500 dollars des Etats-Unis) et pourrait atteindre le double de cette somme en fonction des facteurs de variation précités.

et, en tout cas, exiger le paiement des taxes correspondant au nombre de dépôts nationaux qu'il serait autrement nécessaire d'effectuer.

57. Au sujet des marques sonores et des marques plastiques, une délégation a déclaré que bien qu'elle ne soit pas opposée à ce qu'elles puissent être déposées en vertu du traité, la question de savoir si la protection doit être accordée à de telles marques devrait, à son avis, relever de la législation nationale. De toute manière, le dépôt de telles marques est relativement rare et n'est pas reconnu par tous les pays. Quant aux marques comportant une revendication de couleurs, la même délégation a demandé que leur notification aux Etats désignés comporte la reproduction des couleurs.

58. Le secrétariat a déclaré qu'un sceau devrait pouvoir remplacer la signature, comme c'est le cas dans le PCT, mais cette question ressort plutôt du règlement d'exécution.

59. En ce qui concerne le critère qui pourrait être retenu pour le choix d'autres langues que le français et l'anglais, une délégation a déclaré inacceptable la proposition contenue dans le document du secrétariat. Le secrétariat a dit que le critère proposé avait l'intention de faire dépendre l'utilisation d'autres langues de critères purement pratiques (statistiques), mais que tout autre critère proposé sera pris en considération.

60. Répondant à une délégation qui avait soulevé le problème des langues utilisant des caractères autres que les caractères latins, le secrétariat a indiqué que si la demande internationale de marque peut être présentée en une de ces langues, en vertu du critère qui sera retenu, l'office de tout Etat désigné pourra exiger la translittération de tout ce qui n'est pas en caractères latins, y compris de la marque elle-même.

61. Le secrétariat a précisé que, quelle que soit la langue de la demande internationale de marque, l'office national d'un Etat désigné correspondra avec le déposant dans la langue nationale de cet Etat. Il a également précisé que chaque office désigné pourrait non seulement exiger que la liste des produits et des services soit traduite dans sa langue nationale au moment de la notification de la demande, mais qu'il pourrait également demander, le cas échéant, que soient fournies une traduction et une translittération de la marque elle-même.

[Mémoire du directeur général de l'OMPI]

29. En ce qui concerne les *taxes nationales*, deux variantes sont proposées.

30. *Variante A.* Le nouveau traité prévoirait que les taxes nationales doivent être acquittées directement par le déposant à chaque office national désigné. La monnaie de paiement, le montant de la taxe et les autres conditions applicables seraient les mêmes qu'au cas où la demande est déposée en tant que demande nationale auprès de l'office national en cause. La seule différence tiendrait à ce que le déposant disposerait d'un certain délai — qui pourrait par exemple être fixé à trois mois — pour acquitter les taxes voulues auprès des offices nationaux désignés. Ce délai serait calculé à compter de la notification de la demande internationale de marque aux offices nationaux désignés et de sa publication par le Bureau international (voir plus loin les paragraphes 50 à 58).

31. En ce qui concerne les avantages et les inconvénients de cette variante par rapport à la variante B, voir plus loin le paragraphe 34.

32. *Variante B.* Le nouveau traité prévoirait que les taxes nationales doivent être versées par le déposant au Bureau international qui se chargerait de transférer à chaque office national la somme qui lui revient en tant qu'office désigné.

33. La procédure applicable dans le cadre de cette variante se déroulerait en deux temps:

i) Chaque office national communiquerait le montant de ses taxes nationales dès que son pays deviendrait partie au nouveau traité et, par la suite, à l'occasion de chaque modification du barème de ces taxes. Pour chaque pays, le montant de la taxe de désignation serait égal au montant des taxes exigibles au titre d'une demande nationale (taxes de dépôt de base, suppléments par classe, taxe de publication, etc.). Au cas où les taxes nationales seraient fixées pour une durée inférieure (par exemple sept ans) ou supérieure (par exemple 20 ans) à celle que prévoit le nouveau traité (10 ans), le montant de la taxe de désignation serait proportionnellement relevé ou abaissé. Chaque office serait périodiquement appelé à approuver l'équivalent en francs suisses de ces montants.

ii) Dès qu'il recevrait une demande internationale de marque, le Bureau international calculerait, en francs suisses, le montant global de l'ensemble des taxes nationales exigibles et inviterait le déposant, par lettre, télex ou télécopie, à lui verser ce montant dans un délai de deux mois (ce serait autrement dit le Bureau international qui, en fait, «facturerait» le montant des taxes au déposant). Le Bureau international serait responsable de l'exactitude du décompte. Au cas où il facturerait par erreur un montant insuffisant, il devrait compenser lui-même la différence puisqu'il resterait néanmoins tenu de transférer le montant voulu à l'office national désigné. (Au cas où il facturait par erreur une somme trop importante, il devrait rembourser la différence au déposant.) Au cas où le Bureau international n'aurait pas reçu la totalité de la somme demandée dans un délai de deux mois, la demande internationale de marque serait considérée comme abandonnée.

34. *Comparaison des deux variantes.* La variante B est plus simple — et de loin — pour le déposant, qui n'a alors qu'un seul montant global à acquitter, sur la base d'un décompte établi sous la responsabilité du Bureau international. Elle entraîne en revanche pour le Bureau international un surcroît de travail, dont le coût devra être pris en considération pour fixer le montant de la taxe internationale. Du point de vue du montant des recettes perçues par les offices nationaux, les deux variantes sont identiques. La variante B simplifierait les procédures des offices nationaux en ce qui concerne le recouvrement et la gestion des sommes qui leur reviennent. Elle est en outre assortie d'une garantie du Bureau international qui donne à chaque office désigné l'assurance de percevoir le montant

[Rapport du comité d'experts]

62. Le secrétariat a précisé qu'il ne devrait y avoir aucune baisse de revenu pour les offices, qui recevraient l'intégralité des taxes nationales qu'ils reçoivent pour les dépôts effectués suivant la voie nationale, soit que les taxes aient été acquittées directement par le déposant à chaque office national désigné, soit qu'elles aient été versées par le déposant au Bureau international à charge pour celui-ci de les transférer à chaque office national désigné.

63. De nombreuses délégations se sont prononcées en faveur de la variante B, qui prévoit que les taxes nationales doivent être versées par le déposant au Bureau international qui se chargerait de transférer à chaque office national la somme qui lui revient en tant qu'office désigné, cette solution étant plus simple pour le déposant. Cependant, une délégation s'est opposée au versement des taxes nationales au prorata lorsque dans un pays désigné la période n'est pas de dix ans. Dans les cas où il est prévu, dans la législation nationale, que les taxes soient versées à différentes étapes de la procédure, le secrétariat a indiqué qu'il serait souhaitable que, pour les demandes présentées dans le cadre du nouveau traité proposé, ces taxes soient versées en une seule fois, afin d'éviter des complications administratives. Le déposant qui ne désirerait pas effectuer ce paiement en une seule fois (ce système pouvant être désavantageux si la demande est rejetée) aurait toujours la possibilité de ne pas désigner le pays considéré et de présenter une demande nationale auprès de l'office dudit pays. En outre, une délégation a déclaré que certaines mesures de soulagement devraient être prévues pour les cas où la taxe n'a pas été reçue en temps utile par le Bureau international pour des raisons inévitables, telles que des retards postaux.

64. Le secrétariat a précisé que la variante B, qui prévoit que le montant des taxes nationales serait perçu pour une période correspondant à dix ans (quelle que soit la durée pour laquelle la taxe nationale est fixée), ne nécessitait pas l'harmonisation de la durée de protection dans les différentes législations nationales; c'est seulement pour les marques déposées ou renouvelées selon le nouveau traité proposé que chaque période serait de dix ans. Plusieurs participants ont remarqué que, dans la pratique, une harmonisation serait nécessaire.

65. Le problème des pays en développement, où la taxe nationale est souvent d'un montant extrêmement bas, a été évoqué par quelques délégations. Le principe du paiement de la taxe nationale qui est proposé pourrait en effet conduire ces pays à relever substantiellement le montant de leurs taxes. Le secrétariat a indiqué qu'une solution pourrait être de fixer un montant minimum qui serait perçu si le montant de la taxe nationale lui est inférieur.

[Mémorandum du directeur général de l'OMPI]

[Rapport du comité d'experts]

intégral des taxes qui lui reviennent au titre de toute demande internationale de marque qui lui est transmise, et cela même au cas où le déposant n'a pas acquitté les taxes nationales exigibles à l'égard de cet office ou n'a acquitté qu'un montant insuffisant. Le seul inconvénient de la variante B — par opposition à la variante A — du point de vue des offices nationaux désignés est d'entraîner la coexistence de deux systèmes de taxes, à savoir le nouveau système prévu par le nouveau traité, d'une part, et le système en vigueur ou ancien système, d'autre part.

35. *Traduction de la liste des produits et des services.* Au cas où la langue officielle (ou l'une des langues officielles) d'un ou de plusieurs offices nationaux désignés est différente de celle de la demande internationale de marque, il semble que la liste précitée devra inévitablement être traduite, tôt ou tard, dans les langues correspondantes.

36. Aucun autre élément de la demande internationale de marque ne semble nécessiter de traduction étant donné que chaque élément sera identifié, sur le formulaire de demande, par un code (par exemple 1 pour le nom du déposant, 2 pour son adresse, etc.).

37. Deux variantes sont proposées.

38. *Variante A.* Le nouveau traité prévoirait que le déposant doit remettre la traduction requise à l'office national désigné en même temps qu'il acquitte les taxes nationales auprès de cet office, comme cela est prévu dans le cadre de la variante A relative aux « taxes » (voir plus haut le paragraphe 30).

39. En ce qui concerne les avantages et les inconvénients de cette variante par rapport à la variante B, voir plus loin le paragraphe 42.

40. *Variante B.* Le nouveau traité prévoirait que les traductions nécessaires doivent être établies par le Bureau international. Le déposant devrait alors verser à ce dernier une taxe pour chaque traduction. Le Bureau international communiquerait, sur demande, le projet de traduction au déposant, qui pourrait y faire apporter les modifications qu'il souhaite pour autant qu'il les communique au Bureau international dans un délai qui pourrait par exemple être fixé à un mois à compter de la transmission du projet. En cas de différence entre la version de la liste en langue originale et la traduction, les possibilités de correction seraient subordonnées à la législation en vigueur et à la pratique suivie par l'office national désigné.

41. Toute traduction serait transmise par le Bureau international à l'office ou aux offices désignés intéressés dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande internationale de marque.

42. *Comparaison des deux variantes.* La variante A serait plus contraignante pour le déposant que la variante B. Elle le rendrait en effet exclusivement responsable de l'exactitude de la traduction. Dans le cadre de la variante B, le Bureau international serait moralement (sinon légalement) responsable, sous réserve des modifications que le déposant souhaiterait apporter au projet de traduction du Bureau international.

43. *Possibilité de laisser le choix au déposant.* On pourrait envisager de prévoir les deux variantes dans le nouveau traité tout en laissant au déposant la faculté d'avoir recours à l'une ou à l'autre.

44. *Corrections.* Le nouveau traité devrait prévoir que le Bureau international doit examiner toute demande internationale de marque qui lui parvient afin de vérifier:

- i) si le déposant a qualité, compte tenu de ses propres déclarations concernant son domicile ou sa nationalité, pour déposer des demandes internationales de marque en vertu du nouveau traité.

66. La plupart des délégations qui se sont exprimées ont estimé que le choix entre les deux variantes (variante A prévoyant que le déposant doit remettre la traduction requise à l'office national désigné et variante B prévoyant que les traductions nécessaires doivent être établies par le Bureau international) pourrait être laissé au choix du déposant (voir paragraphe 43 du mémorandum).

67. Quelques délégations ont également proposé que le déposant ait la possibilité de remettre la traduction au moment du dépôt de la demande internationale de marque. Il a en outre été demandé par une autre délégation que les conséquences du défaut de paiement de la taxe de traduction par le déposant soient clairement définies. Une délégation a enfin souhaité que les textes qui accompagnent une marque fassent également l'objet d'une traduction.

68. Le secrétariat a par ailleurs confirmé que, lorsqu'une traduction de la liste des produits et services a été établie et qu'il existe une différence entre la version de la liste en langue originale et la traduction, les possibilités de correction sont subordonnées à la législation nationale en vigueur dans le pays désigné et à la pratique suivie par son office national. Il a également indiqué que la traduction de la marque devrait être fournie lorsque la marque a une signification.

69. Le projet prévoit que tant que le Bureau international n'a pas achevé de préparer la publication de la demande internationale de marque, le déposant peut modifier la liste des produits et des services en la réduisant. Le secrétariat a en outre indiqué qu'il serait nécessaire d'examiner si des modifications substantielles peuvent être apportées ou seulement de simples corrections.

[Mémoire du directeur général de l'OMPI]

- ii) si la demande internationale de marque comporte tous les éléments voulus,
- iii) si les taxes exigibles ont été acquittées,
- iv) au cas où la variante B relative aux «taxes» est retenue (voir plus haut les paragraphes 32 et 33), si les taxes de désignation ont été acquittées.

45. Au cas où le Bureau international constaterait que le déposant n'est pas habilité ou que l'un des éléments requis fait défaut, il inviterait le déposant à régulariser la situation, à effectuer les corrections ou à acquitter les montants requis dans un délai de deux mois; en l'absence de réponse ou à défaut de régularisation ou de correction adéquate, le Bureau international transmettrait néanmoins la demande internationale de marque aux offices désignés — pour autant que la taxe internationale et, dans le cas de la variante B relative aux «taxes», les taxes de désignation aient été acquittées — et la publierait dans sa gazette, mais en y joignant dans les deux cas une note appropriée appelant l'attention sur les irrégularités qui subsistent. Les conséquences qui pourraient éventuellement s'attacher, dans tel ou tel Etat désigné, à toute irrégularité ainsi signalée dépendraient de la législation de l'Etat considéré.

46. Au cas où la taxe internationale n'aurait pas été acquittée, le Bureau international inviterait le déposant à le faire, moyennant une surtaxe qui pourrait être de l'ordre de 20%, dans un délai de deux mois; au cas où la taxe requise ne serait pas, ou pas intégralement, acquittée dans ce délai, la demande internationale de marque serait réputée abandonnée. En ce qui concerne les irrégularités pouvant entacher le paiement des taxes nationales dans le cadre de la variante B, voir plus haut le paragraphe 33.ii).

47. Toute demande internationale de marque pourrait en tout temps être retirée par le déposant.

48. Le déposant pourrait modifier en tout temps la liste des produits ou des services tant que le Bureau international n'aurait pas achevé de préparer la publication de la demande internationale de marque. Toutefois, au cas où une modification lui paraîtrait de nature non pas à limiter mais à étendre la portée de la liste des produits ou des services, le Bureau international le signalerait au déposant (en l'autorisant à corriger la modification) et, au cas où le déposant maintiendrait celle-ci, signalerait aussi le fait à l'attention des offices nationaux désignés.

49. Le classement indiqué par le déposant dans la demande internationale de marque en fonction de la classification internationale (de Nice) des produits et des services pourrait être modifié par le Bureau international, après consultation du déposant, pour être rendu conforme à cette classification.

50. *Notification aux offices désignés.* Le nouveau traité devrait prévoir que le Bureau international doit notifier séparément à chaque office national désigné le fait qu'il a été désigné. Cette notification serait opérée par transmission d'une copie de la demande internationale de marque. Elle devrait intervenir dans les six mois suivant la date à laquelle la demande internationale de marque est parvenue au Bureau international.

51. Dans le cadre de la variante B concernant les traductions (voir plus haut les paragraphes 40 et 41), la copie ainsi transmise serait accompagnée de toute traduction éventuellement requise.

52. Sur chaque copie transmise, le Bureau international certifierait la date à laquelle il a reçu l'original («date de dépôt»).

53. La notification serait effectuée par courrier recommandé ou par télécopie. Dans le second cas, une copie devrait aussi être transmise par courrier postal dans les dix jours suivant la date de la télécopie.

[Rapport du comité d'experts]

70. Répondant à la question d'une délégation, le secrétariat a reconnu que la possibilité de retirer en tout temps la demande internationale de marque devrait encore être précisée, afin de déterminer jusqu'à quel moment ce retrait peut intervenir.

71. En ce qui concerne la question de la possibilité, pour le Bureau international, de modifier le classement indiqué par le déposant dans la demande internationale de marque, le secrétariat a précisé, qu'en cas de divergence d'opinion entre le Bureau international et l'office national, c'est l'opinion de l'office national qui prévaudrait.

72. Certaines délégations ont estimé que le délai de six mois à compter du dépôt de la demande internationale de marque, qui est proposé pour la notification de cette demande aux offices désignés, était trop long. Un problème peut se poser en particulier lorsque la demande internationale de marque est accompagnée d'une revendication de priorité en vertu de la Convention de Paris. Dans ce cas, l'effet de la demande internationale de marque qui est reçue par un office désigné peut en effet être antérieur de 12 mois à la date de réception de la notification par cet office, et il pourrait se produire que la demande internationale de marque jouisse de droits antérieurs à ceux de marques qui ont déjà été enregistrées sur le plan national au moment de la notification.

73. Le secrétariat a indiqué que deux solutions à ce problème pouvaient être envisagées: soit réduire le délai de notification, par exemple à trois mois, soit admettre que le délai de priorité serait compté à partir de la date de notification, cette dernière solution risquant toutefois de rendre le traité proposé moins attractif pour les utilisateurs.

[Mémorandum du directeur général de l'OMPI]

[Rapport du comité d'experts]

54. Il y a lieu de noter qu'en vertu du nouveau traité le Bureau international *ne* procéderait *pas* à l'enregistrement des marques et *ne* tiendrait *pas* de registre international des marques.

55. *Publication internationale.* Le nouveau traité devrait prévoir que le Bureau international doit publier un bulletin (ci-après dénommé la «gazette»), entièrement consacré audit traité.

56. La périodicité de la gazette (qui serait probablement hebdomadaire) serait fixée dans le règlement d'exécution.

57. Chaque demande internationale de marque devrait être publiée dans la gazette dans un délai d'une semaine au plus (si la gazette est hebdomadaire) à compter de la date de la notification aux offices nationaux désignés, visée plus haut au paragraphe 50.

58. La gazette serait bilingue (français et anglais) mais la liste des produits et des services serait aussi publiée dans la langue de la demande internationale de marque si celle-ci n'est pas rédigée en français ou en anglais. Aux fins de la publication dans la gazette, la traduction française serait dépourvue d'effet juridique si la demande internationale de marque est rédigée en anglais et, inversement, la traduction anglaise serait dépourvue d'effet juridique si la demande internationale de marque est rédigée en français.

59. *Effet de la notification et de la publication de la demande internationale de marque.* Deux variantes sont proposées. La variante A prévoit simplement l'effet d'une demande nationale, c'est-à-dire un effet beaucoup moins étendu que celui que prévoit l'Arrangement de Madrid ou encore le Traité concernant l'enregistrement des marques (TRT). La variante B prévoit la même solution que la variante A plus l'effet d'un enregistrement national au cas où l'office désigné n'intervient pas dans un délai déterminé.

60. Les modalités d'application de ces variantes sont les suivantes.

61. *Variante A.* Le nouveau traité devrait prévoir que toute demande internationale de marque notifiée par le Bureau international à l'office national désigné et ayant été publiée dans la gazette du Bureau international est assimilée à une demande nationale d'enregistrement de marque pour autant que les taxes aient été acquittées selon les modalités prescrites dans l'hypothèse où la variante A relative aux «taxes» (voir plus haut le paragraphe 30) a été retenue.

62. Si la variante B relative aux «taxes» (voir plus haut les paragraphes 32 et 33) a été retenue et si les taxes ne sont pas acquittées en temps voulu, la demande internationale de marque ne sera ni notifiée ni publiée.

63. Au cas où les dispositions de la législation nationale de l'Etat désigné diffèrent de celles du nouveau traité (et de son règlement d'exécution) en ce qui concerne la forme et le contenu de la demande internationale de marque, les délais ou les taxes, ce seraient évidemment les secondes qui l'emporteraient.

64. Il y a lieu de noter que la demande aurait valeur de demande nationale et non d'enregistrement national. En d'autres termes, les procédures applicables au sein de chaque office désigné seraient les mêmes qu'en cas de dépôt d'une demande nationale auprès de cet office. Il s'ensuit, notamment, que la demande serait examinée (dans la mesure prévue par la législation nationale) et publiée aux fins de la procédure d'opposition (si celle-ci est prévue par la législation nationale) au même titre que s'il s'agissait d'une demande nationale, qu'elle pourrait être rejetée pour les mêmes motifs que ceux qui sont opposables à toute demande nationale et enfin qu'en cas d'acceptation la marque serait enregistrée par inscription au registre national (régional) et publiée dans la gazette nationale (régionale).

74. La question de savoir si la publication devait nécessairement être liée à la notification a été soulevée par certains participants qui ont estimé souhaitable que la publication soit effectuée le plus vite possible après le dépôt de la demande, même si la publication ne devait comporter qu'un nombre réduit d'informations. Il a été souligné que le but de la publication est d'informer le public dans les délais les plus brefs, et qu'une publication rapide est importante pour pouvoir effectuer des recherches d'antériorité valables.

75. Le secrétariat a indiqué que l'on pourrait concevoir une publication après un simple examen formel. Cette publication pourrait être effectuée sur papier ou utiliser des moyens informatiques, les informations relatives aux demandes internationales pouvant être obtenues «on-line».

76. Le secrétariat a souligné que cette question est la plus importante de celles qui sont traitées dans le chapitre I, et rappelé que l'effet de la demande internationale de marque, dont une copie est envoyée aux offices désignés, est le même que l'effet d'une demande nationale d'enregistrement de marque déposée auprès de l'office national. Cet effet se produit à la date à laquelle la demande a été déposée auprès du Bureau international, même si la notification à l'office national demande certains délais pour vérifier l'accomplissement des formalités et le paiement des taxes.

77. Plusieurs participants ont exprimé l'opinion qu'il était au moins prématuré de considérer la variante B selon laquelle à l'effet de demande nationale s'ajouterait l'effet d'enregistrement national lorsque l'office national ne réagit pas dans un délai déterminé (par exemple trois ans à compter de la date de la notification à l'office désigné, comme il est proposé dans le projet).

78. Quelques délégations se sont néanmoins prononcées en faveur de la variante B, tout en souhaitant que le délai soit réduit à deux ans, voire à dix-huit mois. Une délégation a relevé à ce propos qu'on pourrait prévoir une possibilité de réciprocité qui prendrait également en considération la durée du délai.

79. Une délégation a demandé si, au cas où la demande internationale de marque est transformée en demande nationale, cette dernière peut bénéficier de la date de la demande internationale de marque. Cette situation peut en effet se présenter lorsque le titulaire modifie la reproduction de la marque en cours de procédure et qu'une demande nationale est substituée à la demande internationale. Il a été indiqué que le traité proposé n'empêchait pas que, dans un tel cas, la date de la demande internationale de marque soit retenue et que cette question était du ressort de la loi nationale.

[Mémoire du directeur général de l'OMPI]

[Rapport du comité d'experts]

65. Cet effet serait rétroactif et s'exercerait dès la date à laquelle la demande internationale de marque a été déposée auprès du Bureau international.

66. *Variante B.* Au cas où il paraîtrait possible d'aller un peu plus loin dans l'intérêt du déposant, le nouveau traité pourrait prévoir qu'à l'effet indiqué dans le cadre de la variante A (c'est-à-dire l'«effet de demande nationale») s'ajoutera celui qui s'attache à l'enregistrement de la marque (et non plus simplement à la demande d'enregistrement) par inscription au registre national si, dans un délai qui pourrait être fixé à trois ans à compter de la date de la notification à l'office désigné, cet office n'a pas lui-même adressé de notification au déposant pour l'aviser

- i) que la demande est refusée,
- ii) qu'un ou plusieurs avis d'opposition, dont copie devrait être jointe à la notification, ont été déposés, ou
- iii) qu'il envisage la possibilité de refuser la demande pour un ou plusieurs motifs exposés dans la notification.

67. En ce qui concerne le point i), il y a lieu de noter que le déposant pourrait naturellement attaquer toute décision de refus prononcée — pour quelque motif que ce soit — par un office national en faisant valoir les motifs opposables au refus des demandes nationales. Il est proposé que le nouveau traité comporte une disposition expresse en ce sens.

68. A propos du point ii), il y a lieu de noter qu'aucun avis d'opposition ne devrait faire l'objet d'une *décision* dans le délai de trois ans; le simple fait qu'une opposition ait été formée et notifiée dans ce délai exclurait l'effet d'enregistrement.

69. A propos du point iii), il y a lieu de noter que — quel qu'en soit le motif — le refus n'aurait en aucun cas à être prononcé dans le délai de trois ans; la simple notification, dans le délai précité, d'une possibilité de refus, qui pourrait être confirmée à tout moment par la suite ou au contraire ne jamais se concrétiser, exclurait l'effet d'enregistrement pour autant que cette notification («avis de refus possible») précise les motifs de refus possibles (par exemple identité ou ressemblance avec une ou plusieurs marques déterminées; absence de caractère distinctif; signe constituant un terme générique ou contraire à l'ordre public ou à la moralité; défaut d'usage de la marque; absence de déclaration d'intention d'utiliser la marque, etc.) et intervienne dans le délai de trois ans.

70. *Comparaison des deux variantes.* La différence entre les deux variantes tient à ce que dans le cadre de la variante A une demande internationale de marque peut tout au plus avoir l'effet d'une demande nationale tandis que, dans le cadre de la variante B, la demande internationale de marque aura l'effet d'un enregistrement national («effet d'enregistrement par défaut») dans les pays dont l'office national désigné n'aura pas réagi d'une manière ou d'une autre à sa désignation dans un délai de trois ans.

71. *Possibilité de réciprocité dans le cas de la variante B.* On pourrait envisager de rendre la variante B facultative pour tout Etat contractant. En outre, on pourrait envisager de prévoir que tout Etat contractant qui accepte la variante B ne serait cependant autorisé à appliquer que la variante A (et non la variante B) aux personnes qui sont domiciliées dans un Etat contractant n'ayant accepté que la variante A (à l'exclusion de la variante B) ou qui ont la nationalité de cet Etat. Cette solution équivaldrait à instaurer un régime de réciprocité.

72. *Désignation ultérieure.* Le nouveau traité devrait permettre au déposant ou à son ayant cause de désigner tout Etat contractant qui n'était pas désigné dans la demande internationale de marque à la date du dépôt.

80. La question de la désignation ultérieure d'un Etat contractant qui n'était pas désigné dans la demande internationale de marque à la date du dépôt n'a pas donné lieu à un échange de vues. Le secrétariat a rappelé qu'une telle désignation serait assimilable à toute désignation effectuée dans la demande internationale de marque proprement dite, sous réserve que la date effective de désignation serait celle à laquelle la désignation ultérieure parvient au Bureau international.

[Mémorandum du directeur général de l'OMPI]

[Rapport du comité d'experts]

73. Une fois communiquée à l'office national désigné, cette désignation — dénommée « désignation ultérieure » — serait assimilable à toute désignation effectuée dans la demande internationale de marque proprement dite, si ce n'est que la date effective de désignation serait celle à laquelle les désignations ultérieures sont parvenues au Bureau international.

74. Cette possibilité de « désignation ultérieure » serait utile car elle permettrait au titulaire de la marque d'obtenir par la suite une protection dans des pays auxquels il ne s'intéressait pas encore au moment du dépôt de la demande internationale.

75. En outre, la possibilité de désignation ultérieure serait utile aussi lorsqu'un pays qui, au moment du dépôt de la demande internationale, n'existait pas encore ou n'était pas partie au nouveau traité devient partie à celui-ci.

76. Toute désignation ultérieure serait notifiée à bref délai par le Bureau international aux offices nationaux désignés et publiée dans la gazette dudit Bureau.

Chapitre II: Renouvellement centralisé

77. *Disposition de base.* Le nouveau traité devrait prévoir que tout enregistrement national d'une marque opéré par inscription au registre national des marques d'un Etat contractant peut être renouvelé par l'intermédiaire du Bureau international (« renouvellement centralisé »).

78. Cette possibilité devrait être offerte sans établir de distinction selon que l'enregistrement national a été opéré sur la base d'une demande internationale de marque déposée en vertu du nouveau traité ou sur la base d'une demande nationale. (L'enregistrement national peut avoir été effectué à tout moment.) Dans le cadre de la variante B concernant l'effet de la notification et de la publication de la demande internationale de marque (voir plus haut les paragraphes 66 et 69) — c'est-à-dire lorsque l'effet d'enregistrement national peut finalement découler de l'absence d'intervention de l'office désigné — la marque serait réputée avoir été enregistrée auprès de cet office et pourrait donc être renouvelée dans le cadre du système proposé de renouvellement centralisé.

79. Le terme « centralisé » est employé de préférence au terme « international » pour qualifier le renouvellement étant donné qu'en l'absence de tout enregistrement international, il serait difficile de parler du renouvellement international de cet enregistrement (inexistant). Mais le renouvellement prévu dans le cadre du nouveau traité, serait sans doute généralement demandé pour plusieurs Etats et, dans la mesure où *une seule* requête déposée à un seul et même endroit (au Bureau international) aurait effet dans l'ensemble de ces Etats, le terme « centralisé » paraît donner une idée assez juste des caractéristiques essentielles du système proposé.

80. *Qualité pour utiliser le traité.* Le nouveau traité devrait reconnaître à toute personne domiciliée dans un Etat contractant ou qui, bien que n'y étant pas domiciliée, a la nationalité de cet Etat, le droit de demander le renouvellement centralisé.

81. *Où et comment demander le renouvellement centralisé?* La requête devrait être établie par écrit et adressée au Bureau international. Les observations faites à propos des demandes internationales de marque (télécopie, obligation de passer par son propre office national) et consignées plus haut aux paragraphes 15 et 16 seraient valables *mutatis mutandis*.

82. Au cas où l'enregistrement national à renouveler serait fondé sur une demande internationale déposée en vertu du nouveau traité ou au cas où le renouvellement centralisé aurait déjà été précédé d'un autre, le

81. Plusieurs participants sont intervenus au sujet de la proposition contenue dans le paragraphe 77 du mémorandum, selon laquelle « tout enregistrement national d'une marque opéré par inscription au registre national des marques d'un Etat contractant » peut faire l'objet d'un renouvellement centralisé. Ils ont dit que l'objet du renouvellement doit être défini de façon plus précise étant donné que, souvent, le titulaire d'une marque fait enregistrer dans différents pays des formes de marque quelque peu différentes (par exemple, des représentations avec des ornements, des représentations en petits caractères, en grands caractères, etc.), et ce pour des listes différentes de produits et de services, et que, par conséquent, la portée des enregistrements peut varier d'un pays à l'autre. En réponse, le secrétariat a précisé que, à son avis, pour procéder au renouvellement centralisé selon le nouveau traité proposé, le titulaire d'une marque indiquerait les enregistrements nationaux particuliers dont il est titulaire, chacun étant accompagné de sa propre liste de produits et de service, et que, comme dans le cas de l'Arrangement de Madrid, il n'est pas nécessaire que les listes soient identiques pour tous les pays et que le fait que la marque a été enregistrée avec de légères variantes ne constitue pas un obstacle à son renouvellement centralisé.

[Mémorandum du directeur général de l'OMPI]

[Rapport du comité d'experts]

Bureau international avertirait plusieurs mois à l'avance le déposant de la nécessité de procéder au renouvellement.

83. *Eléments de la requête en renouvellement.* La requête devrait, le cas échéant, identifier la marque par le numéro de publication internationale; si cette publication n'a pas eu lieu ou si la requête se rapporte aussi à des Etats qui n'étaient pas désignés dans la demande internationale (ou dans une désignation ultérieure), la requête devrait préciser les numéros d'ordre des enregistrements nationaux correspondants. La requête devrait aussi mentionner les Etats contractants dans lesquels il est souhaité que le renouvellement produise effet. Elle devrait en outre comporter le nom et l'adresse du requérant et, le cas échéant, de son mandataire. Si le requérant n'est pas le titulaire de l'enregistrement national dans tel ou tel Etat contractant, le nom du titulaire dans cet Etat devrait aussi être indiqué. La requête ne pourrait modifier la liste des produits ou des services; une modification de cette nature ne pourrait être opérée que sur la base d'une requête distincte (voir plus loin le paragraphe 108). Toute requête donnerait lieu au paiement de taxes (voir plus loin les paragraphes 87 à 94).

84. Les requêtes en renouvellement centralisé devraient, en principe, être rédigées sur une formule préimprimée, dont le contenu et la disposition seraient fixés dans le règlement d'exécution.

85. En ce qui concerne les pays qui exigent des déclarations assorties de preuves concernant certains faits — notamment l'usage effectif —, ces déclarations pourraient être faites sur des formulaires dont la teneur (suivant les prescriptions nationales) serait fixée dans le règlement d'exécution; les formulaires dûment remplis et les pièces justificatives qui les accompagnent pourraient être transmis aux offices nationaux intéressés par l'intermédiaire du Bureau international.

86. *Langues.* Le nouveau traité devrait prévoir que les requêtes en renouvellement centralisé doivent être établies en français ou en anglais. En ce qui concerne les enregistrements nationaux fondés sur une demande internationale de marque déposée dans une autre langue que le français ou l'anglais, le nouveau traité devrait permettre que la requête en renouvellement centralisé soit rédigée dans la langue de la demande internationale de marque.

87. *Taxes.* Le nouveau traité devrait prévoir le paiement de deux catégories de taxes: une taxe de renouvellement «internationale», qui reviendrait au Bureau international, et des taxes de renouvellement «nationales», qui reviendraient aux Etats ou aux offices nationaux.

88. La *taxe internationale de renouvellement* serait payable en francs suisses. Son montant varierait en fonction du nombre d'Etats pour lesquels le renouvellement est demandé.

89. Il n'est pas proposé que le montant de la taxe internationale de renouvellement varie en fonction du nombre de classes ou du nombre de termes contenus dans la liste des produits ou des services.

90. Le montant de base de la taxe internationale de renouvellement pourrait être de l'ordre de 1.000 francs suisses (soit environ 500 dollars des Etats-Unis) et serait majoré en fonction du nombre d'Etats auxquels se rapporte le renouvellement en fixant par exemple cette majoration à 5% (soit 50 francs suisses ou 25 dollars des Etats-Unis) par Etat.

91. Le montant des *taxes nationales*, leurs modalités de paiement et les autres dispositions qui leur sont applicables reposeraient sur les mêmes principes que ceux qui sont proposés dans la variante B concernant les «taxes» relatives à la demande internationale de marque (voir plus haut les paragraphes 32 et 33).

82. Au sujet des propositions formulées dans les paragraphes 87 à 94 du mémorandum (voir en particulier le paragraphe 92), selon lesquelles le renouvellement produirait ses effets pendant une période de 10 ans, indépendamment de la date d'expiration des divers enregistrements nationaux, des doutes ont été émis quant à la possibilité de faire fonctionner un tel système. En particulier, l'attention a été appelée sur les durées de validité variables des enregistrements de marques prévues par les législations nationales (par exemple, sept ans pour la première période après le dépôt et 14 ans pour toute période ultérieure, selon la législation du Royaume-Uni). Le secrétariat a signalé que l'Arrangement de Madrid, qui prévoit une durée de validité de 20 ans, devrait poser les mêmes problèmes, s'il y en a, que la proposition à l'examen; or, lors des débats qui ont porté sur la révision de l'Arrangement de Madrid, il n'a pas été mentionné que la durée de la protection initiale et des renouvellements ultérieurs posait des problèmes. Quant à l'objection complémentaire selon laquelle, en raison des durées variables de validité de l'enregistrement initial, le renouvellement centralisé pourrait ne pas être attrayant lors du premier renouvellement parce qu'il impliquerait, dans certains cas, le paiement de taxes pour des périodes pour lesquelles le titulaire des enregistrements nationaux a déjà acquitté en partie les taxes nationales requises, le secrétariat a indiqué que l'inconvénient de ne pas tirer pleinement parti du paiement effectué pour la période initiale serait minimale et serait largement compensé par l'avantage de la simplification offerte par le nouveau système.

83. Une délégation a suggéré que le système du renouvellement centralisé offre la possibilité, prévue à l'article 5bis de la Convention de Paris, d'un délai de grâce de six mois au minimum pour le paiement des taxes de renouvellement, moyennant le versement d'une surtaxe.

[Mémorandum du directeur général de l'OMPI]

[Rapport du comité d'experts]

92. Lorsque les taxes nationales de renouvellement sont fixées pour une période de durée différente, le montant devrait en être calculé proportionnellement pour une période de 10 ans. A tous autres égards, la taxe qui reviendrait à chaque office national pour chaque renouvellement serait équivalente à celle qu'il percevrait si le renouvellement était effectué directement auprès de ses services.

93. Il n'est pas même proposé d'envisager un système correspondant à la variante A relative aux « taxes » exigibles au titre des demandes internationales de marque (voir plus haut le paragraphe 30) étant donné que le système de renouvellement centralisé tend essentiellement à permettre d'effectuer centralement, c'est-à-dire en un seul et même lieu, toutes les formalités requises pour le renouvellement, y compris le paiement de l'ensemble des taxes. La variante A relative aux « taxes » exigibles au titre de la demande internationale de marque est la négation même d'un système de renouvellement centralisé.

94. Les principes sur lesquels repose la variante B précitée resteraient valables en l'occurrence et seraient notamment assortis des mêmes garanties, le Bureau international donnant à chaque office national l'assurance de percevoir les taxes de renouvellement auxquelles il a droit en vertu de sa législation nationale, même si le titulaire n'a en fait acquitté qu'un montant inférieur à celui qu'il aurait dû verser.

95. *Corrections.* Les principes énoncés à propos des corrections apportées aux demandes internationales de marque (voir plus haut les paragraphes 44 à 49) seraient également valables, *mutatis mutandis*, dans le cas de requêtes en renouvellement centralisé.

96. *Notification aux offices nationaux intéressés.* Le nouveau traité devrait imposer au Bureau international l'obligation de notifier la requête en renouvellement centralisé à chaque office national intéressé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle cette requête lui est parvenue. Chaque notification serait accompagnée d'une copie de la requête originale.

97. Le Bureau international certifierait sur chacune de ces copies la date à laquelle il a reçu la requête originale.

98. La notification serait effectuée par courrier recommandé ou par télécopie. Dans le second cas, une copie devrait aussi être transmise par courrier postal dans les 10 jours suivant la date de la télécopie.

99. *Publication internationale.* Le nouveau traité devrait prévoir que le Bureau international doit publier dans la gazette une rubrique détaillée concernant chaque renouvellement centralisé.

100. Cette rubrique comprendrait les éléments suivants: i) la mention des pays intéressés accompagnée du numéro d'ordre des enregistrements nationaux renouvelés et, le cas échéant, du numéro de publication internationale de la demande internationale de marque, ii) la reproduction de la marque, iii) le nom et l'adresse du ou des titulaires des enregistrements et, le cas échéant, de son (leurs) mandataire(s) et iv) la date d'expiration du renouvellement.

101. Le Bureau international devrait publier ces indications dans la gazette au plus tard dans un délai d'une semaine (si la gazette est hebdomadaire) à compter de la date d'envoi des notifications aux offices nationaux intéressés (voir plus haut les paragraphes 96 et 97).

102. *Effet de la notification et de la publication du renouvellement centralisé.* Le nouveau traité devrait prévoir que chaque renouvellement centralisé notifié à un office intéressé a pour effet de renouveler la validité de l'enregistrement national pour une durée de 10 ans. Cette période de 10 ans serait calculée à compter de la date à laquelle la requête en renouvellement centralisé est parvenue au Bureau international.

84. A propos du paragraphe 102 du mémorandum, on a fait observer qu'il y avait lieu de supprimer les mots « *et de la publication* » dans le titre de ce paragraphe car l'effet du renouvellement centralisé est tributaire seulement de la notification de celui-ci aux offices nationaux intéressés.

[Mémoire du directeur général de l'OMPI]

[Rapport du comité d'experts]

103. Les règles précitées seraient également applicables lorsque l'effet d'enregistrement national se produit en l'absence d'un acte d'enregistrement proprement dit (voir plus haut le paragraphe 66).

104. Le nouveau traité ne déterminerait pas le moment auquel la requête doit être déposée. Elle pourrait l'être en tout temps mais si ce dépôt intervient après l'expiration de l'enregistrement national (ou de son dernier renouvellement) dans tel ou tel Etat contractant, le renouvellement central resterait évidemment sans effet (puisque'il ne pourrait se rattacher à aucun enregistrement).

105. Il est possible que les enregistrements nationaux dont le renouvellement est demandé dans une requête en renouvellement centralisé expirent à des dates différentes. Le requérant peut déposer une ou plusieurs requêtes et, s'il en dépose plusieurs, il le fera probablement à des dates différentes de façon à profiter pleinement, jusqu'à son terme, de la validité de chaque enregistrement national. Mais il estimera probablement qu'il est plus simple et plus sûr de déposer une seule requête pour l'ensemble des Etats auxquels il s'intéresse, même si cette requête est « prématurée » pour ce qui concerne certains enregistrements nationaux. Après le premier renouvellement centralisé, tous les enregistrements nationaux ainsi renouvelés viendront à expiration à la même date, de sorte que, pour le second renouvellement centralisé de même que pour tous ceux qui suivront, la date de dépôt de la requête pourra être choisie en fonction de l'expiration du délai de protection en cours dans tous les Etats contractants auxquels s'intéressent le requérant.

106. Le système proposé a comme corollaire que les Etats contractants autorisent le renouvellement de leurs enregistrements nationaux, pour une durée de 10 ans, à tout moment au cours de la période de validité de l'enregistrement national (et pas seulement lorsque cette validité est sur le point d'expirer). Les Etats contractants autoriseront sans doute sans hésiter les renouvellements « prématurés », qui ne peuvent se traduire que par un accroissement du montant des recettes qu'il tirent des taxes.

107. Etant donné que la procédure de renouvellement centralisé pourrait même être utilisée pour des enregistrements nationaux qui ne sont pas fondés sur une demande internationale déposée au titre du traité, dès qu'un Etat contractant deviendrait lié par le nouveau traité, l'accomplissement d'une seule formalité (le dépôt de la requête en renouvellement centralisé) auprès du Bureau international pourrait être substitué, à son égard, aux démarches distinctes qui seraient sinon nécessaires à l'échelon national.

Chapitre III: Modifications centralisées

108. *Disposition de base.* Le nouveau traité devrait prévoir que toute modification souhaitée en ce qui concerne l'enregistrement national d'une marque inscrite au registre national des marques d'un Etat contractant peut être opérée par l'intermédiaire du Bureau international (« modifications centralisées »).

109. Le système de modifications centralisées serait foncièrement identique à celui du renouvellement centralisé. Les observations consignées plus haut aux paragraphes 78 et 79 sont également valables en ce qui concerne les modifications centralisées.

85. Plusieurs participants ont évoqué des dispositions nationales selon lesquelles la demande de renouvellement de l'enregistrement d'une marque doit être faite au moins un certain temps (par exemple, au moins six mois) avant la date d'expiration de l'enregistrement en cours de validité. Ils ont aussi appelé l'attention sur certaines exigences des législations nationales liées au renouvellement des enregistrements de marques, par exemple l'exigence selon laquelle un renouvellement ne peut être effectué qu'après examen de certaines conditions de fond. Il a été demandé si le renouvellement centralisé aurait pour effet d'empêcher l'application de telles exigences nationales. En réponse à cette question, le secrétariat a exprimé l'avis qu'il y avait lieu d'établir une distinction entre, d'une part, les exigences de forme (parmi lesquelles figurerait l'exigence relative au moment du dépôt de la demande de renouvellement) et, d'autre part, les exigences de fond, telles que celles de l'utilisation effective des marques dont l'enregistrement fait l'objet d'une demande de renouvellement. Selon la solution proposée, les dispositions relatives au renouvellement centralisé prévaudraient en ce qui concerne toutes les exigences de forme prévues par le nouveau traité proposé, alors que les exigences de fond continueraient d'être régies par la législation nationale du pays intéressé.

86. Quelques participants ont posé la question de savoir si un système de renouvellement centralisé serait attrayant étant donné que, dans certains cas, il ne supprimerait pas la nécessité de désigner un mandataire dans certains pays. Le secrétariat a exprimé l'avis que la même situation existe, dans une certaine mesure, dans le cadre de l'Arrangement de Madrid et qu'il est généralement admis que le renouvellement international reste néanmoins très utile.

87. Plusieurs participants ont dit que les propositions figurant dans le chapitre III du mémorandum étaient somme toute les plus intéressantes. Ils ont évoqué les complications considérables qu'entraîne un changement de nom ou d'adresse du titulaire des enregistrements d'une marque lorsqu'il s'agit de porter ce changement dans tous les enregistrements nationaux de cette marque; en effet, le titulaire peut avoir à faire à cet effet plus de cent demandes, dont chacune doit respecter des règles particulières et être établie dans la langue prescrite. Cette opération représente une charge de travail et des dépenses sans rapport avec le résultat recherché (à savoir, l'enregistrement du changement de nom ou d'adresse du titulaire). Les participants en question ont estimé que l'étude de la proposition relative aux modifications centralisées, qui figure dans le mémorandum, devrait être poursuivie de façon prioritaire.

88. Il a été demandé si la procédure des modifications centralisées devrait s'appliquer même avant la publication de la demande interna-

[Mémoire du directeur général de l'OMPI]

[Rapport du comité d'experts]

tionale de marque. Compte tenu du paragraphe 48 du mémorandum, il a été suggéré que, jusqu'au moment de ladite publication, les modifications pourraient être effectuées par simple communication au Bureau international, sans recours à la procédure des modifications centralisées qui impose la notification aux offices nationaux intéressés et une publication internationale distincte.

89. Quelques participants ont dit que l'informatisation des opérations relatives aux marques pourrait avoir une incidence importante sur le système à l'examen, en particulier en ce qui concerne les modifications centralisées. Par exemple, la notification qui devrait être faite par le Bureau international pourrait l'être par transmission électronique aux registres informatisés des marques des Etats contractants. En examinant cette possibilité, il y a lieu de ne pas perdre de vue que le système à l'examen devrait s'autofinancer et que seuls seraient viables des systèmes qui, tout en simplifiant les procédures, n'augmenteraient pas les coûts et n'entraîneraient pas de dépenses supplémentaires pour les Etats membres. Le directeur général a dit que toutes les propositions existantes sont fondées sur le principe que le système ne sera pas subventionné, c'est-à-dire qu'il sera financé par les taxes versées par l'utilisateur, et qu'aucune obligation financière n'échoira aux Etats membres et toute proposition future sera fondée sur le même principe.

110. *Signification du terme «modification».* La modification d'un enregistrement national peut tenir à l'une quelconque des situations suivantes:

- i) changement d'identité («cession») du titulaire de l'enregistrement national,
- ii) changement de nom (de raison sociale), d'adresse, de numéro de téléphone, de numéro de télex, de numéro de télécopieur du titulaire de l'enregistrement national,
- iii) modification (limitation) de la liste des produits et/ou des services,
- iv) radiation de l'enregistrement à la demande du titulaire.

111. La modification peut porter sur l'ensemble des enregistrements nationaux ou sur certains ou même un seul d'entre eux.

112. *Qualité pour utiliser le traité.* Le nouveau traité devrait reconnaître à toute personne domiciliée dans un Etat contractant ou qui, bien que n'y étant pas domiciliée, a la nationalité de cet Etat le droit de demander une modification centralisée.

113. *Où et comment demander la modification centralisée?* La requête devrait être établie par écrit et adressée au Bureau international. Les observations faites à propos du dépôt des demandes internationales de marque (télécopie, obligation de passer par son propre office national) et consignées plus haut aux paragraphes 15 et 16 seraient valables *mutatis mutandis*.

114. *Eléments de la requête en modification.* La requête devrait préciser, le cas échéant, le numéro de la demande internationale de marque et les numéros d'ordre de tous les enregistrements nationaux auxquels elle se rapporte. Elle devrait indiquer le nom et l'adresse du requérant et, le cas échéant, de son mandataire. Si le requérant n'est pas titulaire de tel ou tel enregistrement national auquel se rapporte la requête, celle-ci devrait comporter une mention indiquant à quel titre le requérant est, d'après ses propres déclarations, habilité à demander la modification. En pareil cas, cette mention devrait être reproduite dans la notification adressée aux offices nationaux intéressés et dans la publication effectuée par le Bureau international.

115. Toute requête donnerait lieu au paiement de taxes (voir plus loin les paragraphes 118 à 122).

116. Les requêtes en modification centralisée devraient, en règle générale, être rédigées sur un formulaire préimprimé, dont le contenu et la disposition seraient fixés dans le règlement d'exécution.

90. L'attention a été appelée sur la nature particulière des divers éléments d'un enregistrement auxquels des modifications peuvent être apportées. D'une part, il y a les modifications relatives au nom et à l'adresse du titulaire, y compris le cas où le nom est modifié par suite de la fusion de deux sociétés. D'autre part, il y a le cas de la cession d'une marque, cession qui doit être enregistrée dans tous les pays dans lesquels la marque elle-même a été enregistrée. L'attention a été appelée sur les conditions particulières énoncées par les législations nationales pour la validité des cessions, par exemple celle selon laquelle la cession d'une marque n'est valable que si elle a lieu en même temps que le transfert de l'entreprise ou du fond de commerce auquel la marque appartient (voir l'article 6*quater*.1) de la Convention de Paris) ou si elle est approuvée par l'administration nationale compétente. Le secrétariat a dit qu'un système de modifications centralisées ne devrait avoir aucune incidence sur les conditions de fond de cette nature prévues par les législations nationales, et qu'il n'en aurait pas.

[Mémorandum du directeur général de l'OMPI]

[Rapport du comité d'experts]

117. *Langues.* Le nouveau traité devrait prévoir que les requêtes en modification centralisée doivent être établies en français ou en anglais.

118. *Taxes.* Le nouveau traité devrait prévoir le paiement d'une taxe «internationale» (revenant au Bureau international) et de taxes «nationales» de modification, selon les principes proposés dans la variante B concernant les «taxes» relatives aux demandes internationales de marque (voir plus haut les paragraphes 32 et 33).

119. En d'autres termes, pour chaque modification touchant son registre, chaque office national se verrait attribuer, et percevrait par l'intermédiaire du Bureau international, le même montant que si la modification avait été demandée aux termes d'une requête déposée directement auprès de ses services.

120. Les principes sur lesquels repose la variante B précitée seraient assortis de la garantie mentionnée plus haut au paragraphe 34.

121. Le montant de la taxe internationale de modification varierait en fonction de la nature de la modification et du nombre d'enregistrements nationaux auxquels elle se rapporte.

122. La taxe internationale de modification pourrait être de l'ordre de 500 à 1.000 francs suisses (soit 250 à 500 dollars des Etats-Unis) selon la nature de la modification et serait majorée, en fonction du nombre d'Etats intéressés, dans une proportion qui pourrait être fixée par exemple à 5% par Etat.

123. *Notification aux offices nationaux intéressés.* Le nouveau traité devrait imposer au Bureau international l'obligation de notifier la requête en modification centralisée à chaque office national intéressé dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle cette requête lui est parvenue. Moyennant une surtaxe, un délai de transmission pourrait être ramené à trois jours. La notification serait accompagnée d'une copie de la requête.

124. Le Bureau international certifierait sur chaque copie la date à laquelle il a reçu la requête originale.

125. La notification serait effectuée par courrier recommandé ou par télécopie. Dans le second cas, une copie devrait aussi être transmise par courrier postal dans les 10 jours suivant la date de la télécopie.

126. *Publication internationale.* Le nouveau traité devrait prévoir que le Bureau international doit publier dans la gazette une rubrique détaillée concernant chaque modification centralisée.

127. Cette rubrique comprendrait les éléments suivants: i) la mention des pays intéressés accompagnée du numéro d'ordre des enregistrements nationaux en cause et, le cas échéant, du numéro de publication internationale de la demande internationale de marque, ii) la reproduction de la marque et iii) la description de la modification.

128. Le Bureau international devrait publier ces indications dans la gazette au plus tard dans un délai d'une semaine (si la gazette est hebdomadaire) à compter de la date d'envoi des notifications aux offices nationaux intéressés (voir plus haut les paragraphes 96 et 97).

129. *Effet de la notification et de la publication de la modification centralisée.* Le nouveau traité devrait prévoir que chaque modification centralisée notifiée à un office national intéressé et publiée par le Bureau international dans sa gazette serait suivie des mêmes effets que si elle avait été inscrite au registre national des marques et publiée dans le bulletin national des marques de chaque office national intéressé, à condition que chacun de ces offices ait la faculté d'en refuser les effets, dans les six mois suivants la réception de la notification, pour les

[Mémoire du directeur général de l'OMPI]

[Rapport du comité d'experts]

mêmes motifs que ceux qui sont opposables à l'inscription d'une modification demandée directement à l'office national, c'est-à-dire sans avoir recours au système de modification centralisée.

130. Chaque office national aurait évidemment la faculté d'inscrire dans son propre registre toute modification qu'il souhaite. Toutefois, la modification serait valable dans l'Etat contractant intéressé même en l'absence d'une telle inscription.

Chapitre IV : Dispositions diverses

131. *Systèmes régionaux de marques.* Il est proposé que la possibilité d'application ou, le cas échéant, d'extension des propositions émises dans le présent mémorandum aux systèmes régionaux de marques qui sont en vigueur (Benelux, OAPI) ou qui pourraient être créés à l'avenir ne soit examinée qu'ultérieurement, à savoir lorsque les liens entre le système proposé et les systèmes nationaux seront plus clairement définis et lorsque l'on sera davantage en mesure de déterminer la teneur probable du règlement (ou du traité) proposé sur la marque communautaire (européenne).

132. *Représentation.* Le nouveau traité devrait permettre que toute demande internationale de marque de même que toute requête en renouvellement centralisé ou en modification centralisée puisse être signée par un mandataire (agent de marques ou autre) du déposant de la demande internationale de marque ou de la personne qui, dans les enregistrements nationaux pertinents, est mentionnée en tant que titulaire de l'enregistrement ou des enregistrements en question.

133. Le nouveau traité devrait en outre prévoir que chacun de ces déposants ou titulaires peut se faire représenter auprès du Bureau international par un mandataire de son choix (voir cependant plus loin le paragraphe 136).

134. Le règlement d'exécution comporterait des dispositions au sujet des modalités de dépôt et de retrait des pouvoirs ou procurations.

135. Il conviendrait de déterminer si le règlement d'exécution ne devrait pas prévoir que tout mandataire doit être domicilié dans le même Etat contractant ou avoir la nationalité du même Etat contractant que le mandant. Le Bureau international ne vérifierait pas l'exactitude des déclarations faites à cet égard mais refuserait d'admettre la procuration ou le pouvoir si l'adresse du mandataire se trouve dans un autre Etat que celui du mandant.

136. Le nouveau traité ne porterait pas atteinte aux dispositions de toute législation nationale exigeant que les demandeurs ou titulaires d'enregistrements soient représentés, notamment s'ils sont étrangers, par un mandataire (professionnel) établi dans le pays, étant entendu que cette condition ne serait applicable qu'à l'expiration d'un certain délai (un mois par exemple) après le moment auquel une communication de l'office national au déposant ou au titulaire devient nécessaire ou au cas où ce déposant ou titulaire s'est adressé directement à l'office national.

137. *Correspondance avec le Bureau international.* Toute la correspondance entre le Bureau international, d'une part, et le déposant, le titulaire ou un office national intéressé, d'autre part, devrait être rédigée dans la langue de la demande internationale. Toute la correspondance entre le déposant ou le titulaire et un office national serait rédigée dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet office.

138. *Comptes courants auprès du Bureau international.* Les titulaires de marques qui envisagent d'avoir recours au nouveau traité de même que les mandataires représentant des clients qui envisagent de se prévaloir de ce traité pourraient ouvrir un compte courant auprès du Bureau international de l'OMPI, qui calculerait (ou recalculerait) les

91. Le Comité d'experts a examiné les questions évoquées dans les paragraphes 131 à 143 du mémorandum et a noté que ces questions ont une importance particulière pour le système à l'examen.

92. Quelques représentants ont rappelé que, dans certains pays, un déposant étranger doit désigner un agent local au moment du dépôt et non pas seulement un certain temps après comme il est proposé dans le mémorandum. Une délégation a dit que, dans son pays, les déposants étrangers devraient être tenus de désigner un mandataire dans le pays pour les besoins de la correspondance dans le cadre de la procédure judiciaire, c'est-à-dire même si aucun aspect de la procédure ne leur impose de se faire ainsi représenter.

93. A propos du paragraphe 135 du mémorandum, l'un des participants s'est prononcé contre la restriction qui y est énoncée et selon laquelle tout mandataire auprès du Bureau international doit venir du même pays que le déposant.

[Mémorandum du directeur général de l'OMPI]

[Rapport du comité d'experts]

taxes et prélèverait les montants appropriés sur ce compte, sous la supervision de son titulaire.

139. *Règlement d'exécution et autres questions administratives.* Il est proposé que le nouveau traité prévoie que ses modalités d'application, y compris les dispositions sujettes à de relativement fréquentes modifications (en particulier, le montant des taxes), soient fixées dans un règlement d'exécution.

140. La première version de ce règlement d'exécution — c'est-à-dire celle qui serait applicable dès la date d'entrée en vigueur du nouveau traité — serait adoptée par la conférence diplomatique qui adopterait le nouveau traité. Les Etats dont les ratifications ou adhésions entraîneraient l'entrée en vigueur du nouveau traité pourraient ainsi connaître, au moment de se prononcer sur cette ratification ou adhésion, la teneur du règlement d'exécution.

141. Le règlement d'exécution pourrait être modifié ultérieurement par les Etats qui seraient parties au nouveau traité au moment où la modification serait décidée. Selon la nature des dispositions du règlement d'exécution à modifier, les décisions relatives aux modifications pourraient être adoptées à la majorité simple ou à une majorité qualifiée (par exemple des deux tiers) ou encore sous réserve qu'aucun pays ne vote contre (unanimité).

142. Pour modifier le règlement d'exécution ainsi que pour superviser les finances du Bureau international de l'OMPI en ce qui concerne les opérations effectuées au titre du nouveau traité, les Etats parties à ce dernier se réuniraient, au moins une fois tous les deux ans, au sein de ce qui constituerait leur « Assemblée ».

143. Il y a lieu de noter que toutes les dépenses du Bureau international de l'OMPI relatives à l'administration du nouveau traité devraient être financées par les taxes qu'il percevrait auprès des déposants et des titulaires d'enregistrements internationaux (à l'exclusion de celles qui seraient destinées aux Etats désignés). Les Etats contractants n'auraient aucune obligation financière à assumer au titre du nouveau traité.

Etudes

La nouvelle Loi polonaise sur les marques de fabrique de 1985

M. NIEDZIELSKA* et R. SKUBISZ**

Le 31 janvier 1985, la Diète de la République populaire de Pologne a voté la nouvelle Loi sur les marques de fabrique¹, qui a remplacé celle de 1963, jusqu'alors en vigueur. Après les modifications considérables apportées en 1984 au droit des brevets d'invention, la nouvelle Loi sur les marques de fabrique constitue un pas important sur la voie de l'adaptation de la législation polonaise aux principes de la réforme économique, réalisée à l'heure actuelle dans notre pays. Afin d'assurer le succès de cette réforme, il est entre autres indispensable de garantir aux entreprises d'Etat des conditions leur permettant de fonctionner en tant que sujets économiques indépendants et actifs. L'indépendance et l'activité des entreprises doivent stimuler la concurrence et faire croître l'efficacité économique, ce qui devrait contribuer à la création et au développement d'un marché compétitif. C'est le même objectif que vise l'augmentation du nombre des sujets de droit, tels que les entreprises étrangères, mixtes (avec investissements de capitaux étrangers), artisanales et autres, exerçant une activité économique sur le marché national.

La concurrence économique implique pour les entreprises la nécessité d'attirer une nombreuse clientèle et la marque, qui permet d'identifier l'origine du produit marqué, sert d'instrument auxiliaire à cet égard. En commercialisant un produit qui n'est pas anonyme, le producteur, soucieux de soutenir sa réputation sur le marché, doit veiller à la qualité des objets revêtus de sa marque. Ainsi la marque, tout en protégeant les intérêts du producteur, sert en même temps le consommateur, en lui fournissant un renseignement complémentaire

sur la qualité du produit marqué. Dans l'ensemble, les dispositions de la nouvelle loi laissent cependant penser que la protection des intérêts des consommateurs n'y est assurée que d'une façon indirecte et que l'objectif principal de la loi est de fournir au producteur un instrument juridique moderne qui vise des buts économiques précis. Il convient, toutefois, de souligner que la nouvelle loi, à l'instar de la loi antérieure, n'impose pas aux entreprises l'obligation d'adopter une marque, ni de l'apposer sur tous les produits commercialisés, mais que la législation polonaise confère un caractère facultatif à l'apposition des marques sur les produits. Le rôle protecteur des marques est toutefois loin d'être négligeable, ce que prouve entre autres le nombre des marques enregistrées en Pologne, qui s'élève à plus de 20.000.

Les modifications apportées aux dispositions qui régissent la protection et l'usage des marques ont été dictées également par la nécessité d'adapter la législation polonaise aux besoins des échanges internationaux et de la rendre conforme aux dispositions de la Convention de Paris, du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle, selon le texte de l'Acte de Stockholm (1967), de même qu'aux arrangements particuliers conclus en vertu de l'article 19 de ladite convention. Ainsi, par exemple, l'article 8 de la loi de 1963 disposait qu'un étranger ne pouvait se voir conférer le droit à une marque qu'à condition d'avoir effectué un premier dépôt national. Dans la nouvelle loi, cette condition a été supprimée, de sorte qu'un étranger peut désormais déposer auprès de l'Office des brevets de la République populaire de Pologne une demande d'enregistrement d'une marque de produit sans être nécessairement titulaire enregistré de cette marque dans son pays d'origine. Il en est de même pour la possibilité de demander la protection «telle quelle» pour une marque de service déposée en Pologne.

Avant de clore cette introduction, il convient de souligner que la nouvelle loi sur les marques a été élaborée au cours de longs travaux législatifs, auxquels ont participé — surtout dans leur phase finale — de nombreux représentants de la science juridique polonaise. L'apport de cette science, qui prend également en considération les résultats des travaux de recherche poursuivis dans d'autres pays, à la rédaction du texte final de la loi, ne saurait être sous-estimé.

* Professeur agrégé de l'Université Marie Curie à Lublin; Directeur de l'Institut de droit civil.

** Docteur en droit, collaborateur de l'Institut de droit civil de l'Université Marie Curie à Lublin.

¹ *Dziennik Ustaw* (Gazette des lois, ci-après «D.U.») No 5/1985, texte No 17; cette loi a donné lieu à la promulgation des textes d'application suivants: Arrêté du président de l'Office des brevets de la République populaire de Pologne du 20 juin 1985 en matière de protection des marques, *Monitor Polski* No 18/1985, texte No 143; Arrêté du Conseil des ministres du 18 juillet 1985 sur la procédure de dépôt des demandes de marques à l'étranger et des paiements liés à la protection des marques, D.U. No 33/1985, texte No 147.

L'objet de la protection

Aux termes de la nouvelle loi, les marques de service peuvent également faire l'objet d'une demande d'enregistrement mais la loi a conservé son ancien nom de Loi sur les marques de fabrique. Ceci tient, semble-t-il, à une longue tradition juridique qui n'est pas uniquement polonaise. En outre, on estime que les demandes d'enregistrement de marques de produits continueront à prévaloir parmi tous les dépôts effectués auprès de l'office des brevets, estimation dont le bien-fondé ne saurait être nié. Les dispositions de la nouvelle loi s'appliquent indifféremment aux marques de produits et aux marques de service; le nouveau régime juridique n'est donc nullement différencié et reste parfaitement homogène pour ces deux catégories de signes distinctifs. L'article 5 pose expressément ce principe, lorsqu'il dispose que le terme de marque de fabrique, employé dans la nouvelle loi, s'entend également des marques de service. Il s'ensuit que, lors du dépôt d'une demande d'enregistrement de marque de service auprès de l'office des brevets, le déposant peut, conformément à l'article 4 de la Convention de Paris, invoquer à titre de priorité la date de dépôt de la première demande étrangère.

La nouvelle loi définit d'une façon générale la notion de marque de fabrique. Aux termes de la loi, est considéré comme marque de fabrique «tout signe susceptible de distinguer les produits ou les services d'une entreprise déterminée des produits ou services du même genre d'une autre entreprise.» Sont notamment susceptibles de constituer une marque de fabrique:

«un mot, un dessin, un ornement, une combinaison de couleurs, une forme plastique, une mélodie ou un autre signal sonore, ainsi qu'une combinaison de tels éléments.»

L'énumération ci-dessus n'est nullement limitative et tout signe ayant un caractère distinctif est enregistrable à titre de marque. Il importe de souligner que le nouveau texte élargit notablement la notion de signe admissible; désormais, les signaux sonores entrent aussi dans cette catégorie.

L'article 7.1) de la loi pose expressément le principe que seuls les signes dotés de caractère distinctif dans l'activité économique courante sont enregistrables à titre de marques. La question se pose de savoir selon quels critères il convient d'apprécier le caractère distinctif d'un signe². Lors de la discussion du projet de loi, on a fait pertinemment remarquer que toutes les circonstances, et en particulier l'usage antérieur du signe, devraient être prises en considération à cet effet, puisqu'un long usage du signe peut lui conférer, aux yeux du public, une fonction distinctive. Quoique la loi ne le prévoit pas expressément, il semble que l'usage antérieur d'un signe déposé à titre de marque soit pris en

considération lors de l'examen de son admissibilité, du point de vue de son caractère distinctif.

Soulignons également que la marque doit conserver son caractère distinctif tant que le droit à la marque subsiste. Au cas où une marque enregistrée perd sa fonction distinctive, le droit acquis est déclaré éteint (art. 49.1)2 de la loi).

Les signes dépourvus de caractère distinctif ne sont pas enregistrables à titre de marques. C'est le cas notamment des signes génériques, ainsi que des signes qui ne font qu'indiquer

«les propriétés, la qualité, le nombre, la quantité, le poids, le prix, la destination, le procédé de fabrication, l'époque ou le lieu de production, la composition, la fonction ou l'utilité des produits...»

Est également dépourvu de caractère distinctif tout signe qui ne permet pas d'identifier l'origine du produit marqué.

En outre, aux termes de l'article 9.1) et 2), ne peuvent faire l'objet d'une demande d'enregistrement les signes qui risquent d'induire le public en erreur sur l'origine de l'objet marqué. C'est le cas des marques similaires, au point de risquer, dans l'activité économique courante, d'induire le public en erreur sur la provenance du produit, d'une marque enregistrée en faveur d'un tiers pour des produits du même genre, ou d'une marque notoirement connue en Pologne comme étant la marque de produits du même genre d'une autre entreprise. Cette règle comporte une exception: une marque qui ressemble à une marque enregistrée au bénéfice d'un tiers est enregistrable lorsqu'elle comporte la raison sociale, le nom de la personne morale, l'enseigne ou le nom du propriétaire de l'entreprise, à condition toutefois de ne pas risquer d'induire le public en erreur sur la provenance du produit marqué.

L'article 10 de la loi de 1963 précisait les critères de similitude des marques, ce à quoi la nouvelle loi renonce. Néanmoins, compte tenu d'un principe bien établi en doctrine et en jurisprudence, il semble probable que la similitude des marques continuera à s'apprécier par leurs différences³.

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, l'appréciation de la similitude des marques implique l'examen de la similitude des produits marqués. Toutefois, la nouvelle loi ne définit pas cette dernière notion et c'est donc au tribunal et à l'office des brevets qu'il incombera d'en établir les critères. Les conditions de recevabilité de la demande rendent cette tâche plus aisée, puisque le déposant est tenu non seulement d'indiquer les produits qu'il entend protéger par sa marque, mais aussi de donner la référence des rubriques de la classification dans lesquelles entrent les produits énumérés.

² En matière d'examen de l'admissibilité des signes à l'enregistrement en Pologne, voir J. Szwaia, «Les problèmes d'admissibilité à l'enregistrement des marques en Pologne à la lumière de la jurisprudence de la commission des recours», in *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczosci i Ochrony Własności Intelektualnej* No 22, pp. 91 ss.

³ L'examen de la similitude des produits et de la similitude des signes dans la pratique polonaise est traité largement par M. Kępiński, «*Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych*» [Le danger d'induire en erreur les acquéreurs sur la provenance des produits en droit des marques], in *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczosci i Ochrony Własności Intelektualnej* No 28.

L'adoption d'une classification des produits et des services, qui s'inspire d'ailleurs de la classification internationale, n'est qu'une mesure d'ordre et n'a pas de portée juridique.

Le nouveau régime institue un délai, appelé «délai de carence», durant lequel ne peut être enregistrée aucune marque similaire à une autre marque enregistrée antérieurement en Pologne pour des produits du même genre et dont l'enregistrement a expiré. Ce délai, qui est de trois ans, court à compter de la date d'expiration de la marque antérieure.

Les dispositions de la nouvelle loi diffèrent également de celles de la loi antérieure en ce qui concerne les conditions de recevabilité du dépôt. En effet, l'article 8.3 pose expressément le principe de véracité, selon lequel une marque ne peut comporter aucun élément trompeur. Elle doit indiquer au public les qualités réelles du produit marqué (caractéristiques, provenance, destination, etc.) et le renseigner sur la personne du titulaire.

Parmi les marques qui, dans des conditions particulières, peuvent être trompeuses en elles-mêmes, ont été classées les marques consistant, même partiellement, en un signe géographique ou un signe qui fait référence à un pays membre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à une région ou à une localité d'un tel pays, pour des objets qui ne proviennent pas de son territoire. Conformément aux traités multilatéraux, une marque de cette nature ne peut faire l'objet d'un enregistrement, lorsqu'elle risque d'induire le public en erreur sur la provenance du produit marqué. La subordination de la recevabilité du dépôt aux traités multilatéraux prête à discussion et cette question a d'ailleurs été débattue lors de la discussion du projet de loi. Compte tenu de la protection légitime des intérêts des consommateurs, il semble bien fondé qu'un tel signe soit inadmissible dès lors qu'il peut suggérer au public une fausse origine du produit qu'il désigne. Il convient d'ailleurs de rappeler ici que la Loi de 1926⁴ sur la répression de la concurrence déloyale institue, en son article 4, la protection des noms de régions géographiques conférant une renommée particulière aux produits qui en proviennent⁵.

Aux termes de l'article 8.2 de la loi sur les marques, est exclue de l'enregistrement toute marque qui porte atteinte aux droits personnels ou patrimoniaux de tiers. La loi de 1963 autorisait l'enregistrement de telles marques avec le consentement des personnes concernées; désormais, l'irrecevabilité du dépôt prendrait donc un caractère absolu⁶. Cette interprétation du

texte légal semble toutefois excessive, puisque, lors de l'examen de la demande d'enregistrement, toute personne dont les droits seraient lésés par l'enregistrement peut être invitée à présenter ses observations sur la recevabilité du dépôt. En d'autres termes, c'est le consentement des personnes intéressées qui importera pour la décision prise par l'office des brevets.

En revanche, ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une demande d'enregistrement les marques qui contiennent le nom, l'abréviation du nom ou les symboles (armoiries, drapeaux, emblèmes) d'un Etat membre de l'Union de Paris ou d'une organisation intergouvernementale dont fait partie au moins un pays unioniste. Ne sont pas non plus admissibles les signes qui reproduisent le symbole olympique, à moins que le déposant n'établisse qu'il est autorisé à l'utiliser à titre de marque.

Le sujet du droit à la marque

De même que sous l'empire de l'ancienne loi, l'acte d'enregistrement confère aussi, sous le nouveau régime, le droit au signe adopté à une entreprise déterminée, pour les produits qui relèvent de son activité économique (art. 6 de la loi). Le déposant doit donc préciser, dans la demande d'enregistrement, la nature et l'étendue de son activité, c'est-à-dire indiquer s'il s'agit d'une activité industrielle, commerciale ou de prestation de services, et indiquer également le domaine économique dont elle relève.

Déjà sous l'empire de l'ancienne loi, le problème de l'interprétation du principe posé a été soulevé en soulignant la nécessité de la rendre plus souple. Il s'agissait notamment de faire couvrir par le dépôt des produits qui n'étaient pas encore fabriqués par l'entreprise concernée à la date du dépôt de la demande, mais qui relevaient de son activité⁷.

Il importe de souligner qu'en vertu de la Loi de 1981 sur les entreprises d'Etat, celles-ci peuvent également, sous condition, s'écarter de leur domaine d'activités tel qu'il a été défini dans l'acte de fondation de l'entreprise. Etant donné que chaque activité économique nouvelle fait l'objet d'une publication au registre des entreprises d'Etat, il semble aisé, en cas de doute, de déterminer, pour les besoins de l'enregistrement, le domaine d'activités de l'entreprise concernée. Le terme «entreprise» s'entend ici de toute personne physique ou morale autorisée à exercer une activité industrielle ou commerciale ou à fournir des services (art. 5.1 de la loi). L'exercice d'une activité économique conditionne non seulement l'enregistrement de la marque, mais encore le maintien du droit acquis. Ainsi, le titulaire enregistré d'une marque qui renonce à ses activités économiques est déchu de ses droits (art. 25.5 de la loi).

⁴ Texte uniforme, D.U. No 56/1930, texte No 467.

⁵ Voir M. Niedzielska, «Ochrona nazw geograficznych służących oznaczeniu pochodzenia towarów» [La protection des noms géographiques servant à indiquer la provenance des produits], in *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny*, 1984, No 1, p. 119.

⁶ Cf. M. Modrzejewska, «Znaczenie zmian w regulacji prawnej znaków towarowych» [L'importance des changements dans le régime juridique des marques de fabrique], in *Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego*, 1985, No 7, p. 189.

⁷ M. Kępiński, *Rozporządzenie prawem z rejestracji znaku towarowego* [La disposition du droit sur la marque de fabrique], Poznań 1979, pp. 93-94.

L'activité économique peut revêtir différentes formes structurelles. La loi sur les marques procède sur ce point à une seule différenciation, c'est-à-dire selon le sujet de cette activité: celle-ci peut être exercée par une personne physique ou une personne morale. A ce propos, on a soulevé le problème de la personnalité morale, en soulignant la nécessité d'élargir cette notion et de la rendre indépendante des facteurs d'ordre formel (dispositions légales), afin de l'adapter au régime actuel des marques⁸. On a proposé notamment de considérer comme personne morale tout organisme disposant de biens déterminés et exerçant une activité économique. Il semble en effet que cette interprétation corresponde mieux à l'esprit et aux objectifs de la nouvelle loi sur les marques, auxquels s'opposerait une interprétation trop stricte.

La naissance du droit à la marque; la protection des marques notoires

L'article 10 de la nouvelle loi, qui correspond à l'article 7 de la loi de 1963, dispose que le droit à la marque s'acquiert par son enregistrement. Ainsi, aucune modification n'est apportée sur ce point à l'ancien régime des marques. Le droit exclusif et privatif au signe adopté n'est conféré qu'au titulaire d'une marque enregistrée et la marque est protégée seulement pour les objets similaires à ceux qui ont été indiqués dans le certificat d'enregistrement. Par voie de conséquence, les dispositions de la loi portent avant tout sur l'enregistrement des marques et la procédure d'enregistrement, sur la naissance, le contenu, l'extinction et la déchéance du droit à la marque ainsi que sur la protection des marques enregistrées.

Une marque peut être utilisée sans être enregistrée et le dépôt n'est nullement obligatoire. Toutefois, une marque utilisée ne peut pas être protégée en vertu du droit des marques. Le propriétaire d'une marque utilisée qui n'est pas une marque notoire ne peut que demander, en vertu de l'article 23 de la loi, la constatation de l'absence de similitude entre la marque qu'il utilise ou entend utiliser et une marque enregistrée dont le titulaire pourrait être lésé dans ses droits par l'utilisation de la marque utilisée.

La loi sur les marques ne règle pas le problème de la protection des marques utilisées qui font l'objet d'un usage de bonne foi avant d'être déposées par un tiers pour des produits du même genre. Par conséquent — et il y a là une lacune dans le texte légal — la loi reste muette sur les droits des utilisateurs de telles marques. Par ailleurs, et d'une façon générale, les marques utilisées n'y sont pas visées, à l'exception des marques notoires connues en Pologne. En effet, l'article 24 de la loi assure la protection au titulaire d'une marque

notoire⁹. Cet article semble pourtant présenter un défaut de rédaction, puisqu'il laisse présumer, à première vue, qu'une marque notoire peut être protégée à condition d'être exploitée sur le territoire polonais. En réalité, l'exploitation d'une marque notoire, par exemple sa présentation au public par les moyens de communication et de diffusion, ne peut que faciliter la démonstration de son caractère notoire, mais ne constitue nullement une condition de sa protection.

Le titulaire d'une marque utilisée notoirement connue en Pologne peut demander:

1. l'annulation d'une marque enregistrée qui ressemble à la marque notoire au point de risquer, dans l'activité économique courante, d'induire le public en erreur sur la provenance du produit marqué;
2. l'interdiction de l'utilisation de la marque notoire ou d'une marque similaire pour des produits du même genre appartenant à un tiers, lorsqu'un tel usage pourrait induire le public en erreur sur la provenance du produit marqué.

La situation juridique du titulaire d'une marque notoire demande à être élucidée par quelques observations complémentaires. En effet, la marque notoire — de même que la marque enregistrée — n'est protégée que pour des objets du même genre que ceux qu'elle sert à distinguer (art. 9.1)² de la loi). Elle ne peut être ni enregistrée, ni exploitée par un tiers; c'est le cas également de toute marque similaire à une marque notoire. L'action en interdiction d'usage d'une marque notoire, qui est une innovation par rapport au régime antérieur, reste conforme à l'article 6bis de la Convention de Paris, la République populaire de Pologne ayant ratifié l'Acte de Stockholm (1967) de cette convention¹⁰. Le titulaire d'une marque notoire est habilité à agir en interdiction d'usage de cette marque, indépendamment de tout dépôt, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement au bénéfice d'un tiers ou de la date à laquelle la marque a commencé à être utilisée, le délai expirant le plus tard étant applicable (art. 24.2) de la loi). Après l'expiration de ce délai, l'action en interdiction d'usage ne peut être intentée que dans le cas d'une violation commise de mauvaise foi (art. 24.4) de la loi). La même règle s'applique en cas d'enregistrement ou d'exploitation de toute marque similaire à une marque notoire.

Le titulaire d'une marque notoire peut également demander qu'une marque ressemblant à la sienne soit modifiée de manière à dissiper toute équivoque sur l'origine du produit marqué, sans qu'un délai lui soit imposé pour intenter l'action en revendication (art. 24.3) de la loi). Le texte légal laisse donc présumer

⁹ Sur les conditions de la naissance du droit à la marque notoirement connue, voir le commentaire sur l'arrêt du Tribunal suprême du 29 novembre 1984 (CR 357/84) en matière de violation du droit à la marque «Wrangler», in *Państwo i Prawo*, 1986, No 4.

¹⁰ D.U. No 9/1975, texte No 31.

⁸ M. Modrzejewska, *op. cit.*, p. 187.

que cette action peut aussi être exercée dans le délai de cinq ans à compter du dépôt de l'autre marque [*arg. a maiori ad minus*]. Il importe cependant de souligner que les dispositions relatives à l'action en interdiction d'usage mettent en doute l'utilité de l'alinéa précité.

Sous l'empire de la loi de 1963, la question s'était déjà posée de savoir si le titulaire d'une marque notoire non enregistrée dispose d'un droit exclusif au signe adopté. On a fait remarquer à ce propos que la loi ne conférait pas au titulaire d'une marque notoire de droits absolus et que la protection accordée à une telle marque n'était qu'une protection *ad casum*¹¹. Le nouveau texte semble apporter sur ce point une modification considérable, ce que prouve déjà l'emploi de l'expression «droit à la marque notoirement connue» (art. 24.4); cf. aussi l'art. 49.1)3 de la loi). En outre, l'action en interdiction d'usage d'une marque notoire, qui peut être exercée indépendamment de l'enregistrement et du dépôt antérieurs, semble bien suggérer qu'il s'agit là d'un droit privatif et exclusif. La conclusion qui s'impose au sujet du délai de cinq ans dont disposent les titulaires de marques notoires pour exercer l'action en interdiction d'usage est qu'il leur a été imposé afin d'encourager l'enregistrement des marques notoires de façon à empêcher leur exploitation par des tiers.

La procédure d'enregistrement des marques

L'enregistrement d'une marque s'effectue à la requête de l'entreprise intéressée. La demande d'enregistrement doit être déposée auprès de l'Office des brevets de la République populaire de Pologne, qui est l'autorité compétente pour enregistrer la marque, ou, le cas échéant, pour rejeter la demande. Celle-ci ne peut porter que sur une seule marque; elle est régulière lorsqu'elle remplit des conditions bien précises, définies dans l'Arrêté du président de l'Office des brevets de la République populaire de Pologne du 20 juin 1985. Une fois la demande déposée, le déposant ne peut plus apporter de modifications à la marque déposée ni élargir la liste des produits qu'il entend protéger par sa marque. La date du dépôt est celle du jour où il est effectué auprès de l'office des brevets. Lorsque le dépôt est effectué par la voie postale, la date du dépôt est celle de la remise de la demande adressée à l'office des brevets à un bureau de poste polonais. Pour les dépôts effectués à la même date, la priorité est établie selon l'ordre de réception des demandes. Cette disposition souffre deux exceptions:

1. le droit de priorité est accordé aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union de Paris qui invoquent, à titre de priorité, la date d'un premier dépôt unioniste, si la demande d'enregistrement est déposée auprès de l'office des brevets dans un délai de six mois à compter de cette date;
2. le droit de priorité est également accordé à toute personne qui invoque, à titre de priorité, la date à

laquelle les produits revêtus de sa marque ont été présentés à une exposition publique (foire), si la demande d'enregistrement est déposée auprès de l'office des brevets dans un délai de six mois à compter de cette date.

Dans le deuxième cas, la demande doit comporter une déclaration revendiquant la date de l'exposition à titre de priorité, accompagnée de pièces justificatives. Cette déclaration peut aussi être fournie dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Sont également recevables les demandes d'enregistrement qui comportent une requête en enregistrement de la marque et revendiquent la priorité d'un premier dépôt national¹².

En cas d'irrégularité ou d'omission susceptible d'être corrigée, notification en est faite au déposant, qui bénéficie d'un délai de trois mois, prorogeable sur demande justifiée, pour régulariser le dépôt. Si la régularisation n'intervient pas dans ce délai, la demande est rejetée. La décision de rejet peut faire l'objet d'un recours devant la commission des recours.

L'examen quant au fond, effectué d'office par l'office des brevets, porte sur la vérification de la recevabilité de la demande conformément aux articles 4, 6 à 9 et 32 de la loi. Bien que la décision de rejet puisse être motivée par d'autres irrégularités prévues par la loi, l'examen quant au fond porte avant tout sur l'admissibilité du signe déposé. Il est procédé à l'appréciation du caractère distinctif du signe ainsi qu'à la constatation de ce qu'il n'est pas identique ou similaire à une marque enregistrée au bénéfice d'un tiers, à une marque notoire ou à une marque dont l'enregistrement a expiré depuis moins de trois ans. Aux fins de constater l'absence d'identité et de similitude des marques, sont pris en considération non seulement la marque elle-même mais encore les produits auxquels la marque est destinée à être appliquée. La liste de ces produits doit figurer dans la demande d'enregistrement, de même que la liste des classes dans lesquelles sont rangés les objets énumérés. La classification des produits et des services actuellement en vigueur en Pologne, qui constitue une annexe de l'arrêté du président de l'office des brevets mentionné ci-dessus, a été publiée dans le *Monitor Polski* No 18, texte No 143.

Le signe est en outre admissible lorsqu'il ne comporte aucun des éléments visés aux articles 8.4 à 6 et 9.1)4 et 5, aucun élément géographique (art. 9.2) de la loi), ni aucune indication fautive, lorsqu'il n'est pas contraire à la législation polonaise ou à l'ordre public et qu'il ne porte pas atteinte aux droits personnels ou patrimoniaux d'un tiers.

L'examen des caractéristiques de la marque s'effectue sur la base de la description du signe — qui est

¹² En matière de priorité du droit à la marque. cf. R. Skubisz, *Pierwszeństwo do uzyskania patentu* [La priorité en matière d'obtention du brevet d'invention], Varsovie 1982; cf. aussi «Unions-priorität in Polen», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Internationaler Teil)* (GRUR Int.), 1985, No 3.

¹¹ M. Kępiński, *op. cit.*, p. 25.

l'une des parties fondamentales et essentielles de la demande —, de la reproduction ou de la photographie des éléments dont la protection est demandée, ou encore, dans le cas d'un signal sonore, d'une bande magnétique.

Conformément à l'arrêté précité, il est également procédé à un examen subjectif de la demande, ce qui implique notamment pour le déposant la nécessité d'indiquer le domaine et l'étendue de son activité économique qui doit comprendre les produits visés dans la demande d'enregistrement.

Lorsque la demande apparaît susceptible d'être rejetée, une notification exposant les motifs de l'éventuel rejet est adressée au déposant et aux tiers dont les droits pourraient être lésés par l'enregistrement de la marque. Les tiers disposent d'un délai de trois mois pour présenter leurs observations sur la recevabilité du dépôt; celles-ci sont aussi notifiées au déposant. Si le déposant ne présente, dans un délai de trois mois, ni observation, ni demande de prorogation du délai, la décision de rejet est rendue. L'article 38 de la loi prévoit qu'un recours peut être formé contre la décision de rejet devant la commission des recours, dans un délai de deux mois.

Si le dépôt est recevable, l'office des brevets rend la décision d'enregistrement et inscrit la marque déposée au registre des marques. Le domaine et l'étendue de l'activité économique du titulaire de la marque sont également inscrits au registre.

Sauf disposition contraire, les dispositions qui régissent la procédure d'enregistrement sont celles du Code administratif. Lorsque l'office des brevets se prononce selon une procédure contentieuse (cf. art. 49 de la loi), les dispositions de la loi sur l'activité inventive¹³ sont applicables. En cas de violation de la loi, un recours en révision peut être formé devant la Cour suprême contre une décision finale ou une ordonnance finale rendue par l'office des brevets ou la commission des recours (cf. art. 52 de la loi). Cette possibilité constitue une innovation introduite dans le droit des marques en s'inspirant de celui des inventions. La loi sur les marques habilite le président de l'office des brevets, le premier président de la Cour suprême, le procureur général de la République populaire de Pologne et le ministre de la justice à former ce recours.

Le contenu et l'étendue du droit à la marque

Le droit à la marque est un droit subjectif, absolu, exclusif, efficace *erga omnes*. Il s'interprète de deux façons différentes: positive et négative¹⁴. Première-

ment, il comporte la possibilité d'utiliser la marque enregistrée dans les échanges économiques. Cette utilisation consiste en particulier à apposer la marque sur les produits protégés ou sur leurs emballages, à introduire les produits ainsi marqués sur le marché et à utiliser la marque à des fins publicitaires dans les moyens de communication et de diffusion polonais (art. 13.2) de la loi). Ce droit est limité à l'usage de la marque pour les produits indiqués dans l'acte d'enregistrement. L'utilisation de la marque enregistrée pour les produits autres que ceux-ci ne peut pas être considérée comme l'exercice du droit à la marque, même si ces produits ressemblent aux produits enregistrés. Deuxièmement, il implique la possibilité d'interdire aux tiers l'utilisation de la marque enregistrée ou de tout signe lui ressemblant pour les produits indiqués dans l'acte d'enregistrement ainsi que pour les produits similaires. Le domaine du droit négatif s'appliquant à l'objet est plus étendu que celui du droit positif, puisqu'il concerne aussi les marques et les produits similaires.

Le champ d'application territorial du droit à la marque est déterminé par les frontières de l'Etat polonais. La Pologne n'est liée par aucun accord international en vertu duquel le droit polonais à la marque serait applicable sur le territoire d'un autre Etat et réciproquement.

Le droit à la marque s'obtient par l'enregistrement de la marque, mais la durée de protection de 10 ans court à compter du jour du dépôt de la demande. La durée de validité de ce droit peut être renouvelée pour une nouvelle période autant de fois que le titulaire le souhaite, à condition que les conditions requises aient été remplies.

Le droit à la marque est limité à l'usage du signe en tant que marque. L'usage de la marque dans l'activité économique est réputé indiquer au consommateur, de manière justifiée, que ce signe distingue les produits marqués des produits de même genre qui sont d'origine différente. Cependant, le droit à la marque ne porte pas sur l'utilisation de la marque à usage privé, ni dans les activités internes de l'entreprise. Il ne porte pas non plus sur l'utilisation de la marque dans l'activité économique, lorsqu'elle est destinée à des fins autres que celle de distinguer les produits.

Enfin, le droit à la marque est limité par le principe de l'épuisement des droits: le droit à la marque est épuisé par l'introduction du produit marqué sur le marché, la cession du droit de propriété à un tiers, par le titulaire enregistré de la marque, par le preneur de licence ou par le distributeur exclusif, etc. Le projet de loi comportait une disposition incorporant cette règle, mais il a en définitive été reconnu que l'épuisement du droit à la marque résultait de la nature même des marques et qu'il n'était pas nécessaire de faire figurer ce principe dans une disposition supplémentaire. Le but du droit à la marque est uniquement la protection du titulaire, dans son propre intérêt et dans l'intérêt commun, contre une utilisation de la marque qui risquerait d'induire les acheteurs en erreur quant à la

¹³ Voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, POLOGNE — Texte 2-001.

¹⁴ Sous l'empire de la loi antérieure, voir S. Soltysiński, «*Prawo z rejestracji znaku towarowego*» [Le droit à la marque de fabrique], in *Problemy prawa wynalazczego i patentowego* No 2, pp. 128 ss.

provenance des produits. Le rejet du principe de l'épuisement des droits aux marques amènerait à subordonner au contrôle du titulaire tout le système de la distribution des produits revêtus de cette marque.

Le droit à la marque peut dans une certaine mesure être limité en raison de l'introduction d'une nouvelle disposition sur l'incontestabilité du droit (art. 31 de la loi). Le droit à la marque ne peut plus être annulé après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, sauf si le titulaire a obtenu l'enregistrement de mauvaise foi. Il se peut donc — mais en pratique cela arrivera très rarement — qu'un droit incontestable à la marque fondé sur une priorité postérieure coexiste avec un droit fondé sur une priorité antérieure. Bien que la disposition de l'article 31 de la loi ne prévoie pas un usage effectif de la marque dans le commerce en tant que condition d'incontestabilité du droit, les exigences rigoureuses de l'obligation d'utiliser la marque ont néanmoins pour conséquence que le droit ne devient incontestable que lorsque la marque est utilisée dans les échanges économiques conformément à l'article 28 de la loi.

L'obligation d'usage de la marque

La nouvelle loi introduit l'obligation d'utiliser la marque (art. 28). Le droit à la marque s'éteint si le titulaire n'a pas utilisé cette marque pendant trois années consécutives, mais uniquement à l'égard des produits pour lesquels la marque n'a pas été utilisée. Le droit n'est pas frappé de déchéance si le titulaire présente des motifs justifiés du non-usage de la marque. L'établissement du catalogue des circonstances qui justifient le non-usage de la marque incombe à la jurisprudence. Le titulaire qui dépose une demande de renouvellement du droit à la marque a l'obligation de démontrer qu'il utilise la marque dans les conditions prévues ou bien qu'il ne l'a pas utilisée pour des raisons valables. Dans le cas contraire, l'office des brevets rend une décision refusant le renouvellement du droit à la marque et déclare l'extinction de ce droit (art. 47.3) de la loi). Les dispositions de la loi ne règlent pas explicitement la question de savoir si l'usage de la marque par le preneur de licence peut être considéré comme suffisant du point de vue de l'obligation d'usage qui incombe au titulaire de la marque. Toutefois l'opinion a été exprimée dans la doctrine que l'usage de la marque incombait au titulaire enregistré.

La loi ne traite pas clairement de la question de savoir quelles formes d'utilisation de la marque satisfont à l'obligation prévue par l'article 28 et, jusqu'ici, la doctrine a exprimé des opinions divergentes sur ce point. Selon une opinion, il faut, à la lumière de la loi, se servir d'une définition univoque de l'utilisation de la marque, déterminée à l'article 13, et admettre qu'est conforme à l'obligation de l'article 28 tout usage de la marque dans les échanges économiques ainsi que dans la publicité¹⁵. Selon un autre point de vue, qui

l'emportera probablement, il faut entendre par utilisation au sens de l'article 28 l'application des marques sur des produits, sur des emballages, etc., ou l'introduction des produits ainsi marqués sur le marché¹⁶. La publicité seule, sans activité économique, ne satisfait pas à l'obligation d'usage de la marque. Le cas des marques de service, surtout celles qui sont enregistrées pour des services à but non lucratif — par exemple l'apprentissage d'un métier, l'enseignement de langues étrangères — pose un problème particulièrement difficile. Dans ce cas également il faut admettre que la publicité doit être accompagnée d'une activité économique correspondante et que les consommateurs devraient avoir la possibilité de retrouver et d'identifier sur le marché les services qui leur sont connus par la publicité.

Le problème de la justification du non-usage de la marque par les personnes physiques et morales étrangères est d'une importance essentielle. En ce qui concerne les personnes physiques et morales étrangères habilitées à exercer, conformément à la législation polonaise, une activité économique sur le territoire de la Pologne, les dispositions légales applicables aux entreprises polonaises leur sont aussi applicables¹⁷.

Dans le cas des autres personnes physiques ou morales étrangères, le titulaire enregistré justifiera le défaut d'exploitation de la marque en exprimant sa volonté de conclure avec une entreprise polonaise un contrat de licence portant sur l'utilisation de la marque dans les conditions établies dans les échanges économiques, ou en s'adressant à une entreprise polonaise et en proposant de vendre les produits sous la marque donnée à des prix raisonnables. Dans les deux cas, il est en outre nécessaire de faire de la publicité dans les moyens de communication et de diffusion polonais afin d'introduire réellement le produit sur le marché polonais sous la marque donnée.

L'obligation d'usage de la marque devrait devenir un instrument juridique efficace. Ce point de vue est confirmé entre autres par l'attribution au président de l'office des brevets de la compétence d'engager une procédure en constatation de la déchéance du droit à la marque par défaut d'exploitation ainsi que celle de fixer le délai dans lequel il y a lieu de réutiliser la marque (trois ans). Il convient également de rappeler ici qu'au cours de la procédure d'enregistrement de la marque l'office des brevets vérifie d'office si la marque est susceptible d'être enregistrée et peut, en cas d'obstacle à

¹⁶ R. Skubisz, «*Nowa ustawa o znakach towarowych*» [La nouvelle loi sur les marques de fabrique], in *Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego*, 1985, No 7, p. 183.

¹⁷ Cf. la Loi du 6 juillet 1982 sur les principes régissant les activités économiques exercées par les personnes physiques et morales étrangères sur le territoire de la République populaire de Pologne, texte uniforme, D.U. No 13/1985, texte No 58; voir aussi à ce sujet M. Kępiński et A. Koch, «*Die Einbringung von Immaterialgüterrechten in gemischte und ausländische Unternehmen. Polnisches Recht mit rechtsvergleichenden Hinweisen*», *GRUR Int.*, 1983, No 12, pp. 926 ss.

¹⁵ M. Modrzejewska, *op. cit.*, p. 191.

l'enregistrement et si les circonstances s'y prêtent, engager une procédure en constatation de la déchéance de ce droit pour défaut d'usage de la marque ou en aviser le déposant et lui laisser l'initiative d'engager cette procédure.

La cession du droit à la marque et le contrat de licence d'utilisation de cette marque

Le droit à la marque est transmissible¹⁸. Le contrat de cession du droit à la marque doit être établi par écrit avec date précise, à peine de nullité. La cession du droit ne prend effet à l'égard des tiers qu'à dater de son inscription au registre des marques.

La solution adoptée par la législation polonaise est un exemple de système intermédiaire entre la cession libre et la cession conjointe. La cession du droit à la marque en l'absence de cession de la totalité ou d'une partie de l'entreprise n'est possible que lorsqu'elle n'a pas pour effet de risquer d'induire le public en erreur quant à la provenance des produits. A la lumière de la loi, le risque d'une telle confusion se présente lorsque le consommateur potentiel des produits est amené à penser que les produits revêtus de la marque de l'acquéreur proviennent de l'entreprise du producteur. En l'absence de risque de tromper le public, le droit à la marque peut faire l'objet de rapports juridiques autonomes. Le risque d'induire le public en erreur n'existe en particulier pas lorsque la marque en cause n'a pas été utilisée jusque-là, ainsi qu'en cas de cession du droit au preneur de licence actuel. Même en l'absence de tout risque de confusion, la cession du droit à la marque n'est possible qu'accompagnée de celle de la totalité ou d'une partie de l'entreprise lorsque l'acquéreur est déjà titulaire de marques enregistrées pour des produits similaires.

La loi contient aussi, dans le cadre du contrat de licence, des dispositions sur l'utilisation de la marque (art. 17). Parmi ses dispositions essentielles figurent la volonté déclarée du titulaire enregistré (donneur de licence) d'autoriser l'utilisation de la marque et la volonté déclarée du preneur de licence de recevoir cette autorisation. La loi institue la présomption d'une licence intégrale, c'est-à-dire que, en l'absence de stipulation contraire, le preneur de licence a le droit d'utiliser la marque dans la même mesure que le titulaire enregistré de la marque. Le contrat de licence doit être établi par écrit [*ad probationem*] et il est opposable aux tiers à compter de son inscription au registre des marques. Le preneur de licence obtient les mêmes droits que ceux que la loi accorde au titulaire enregistré de la marque mais, à notre avis, l'interprétation de ces dispositions conduit à la conclusion que ces droits n'appartiennent qu'au preneur d'une licence exclusive. La loi prévoit l'obligation pour le preneur de licence d'aviser le titu-

laire de l'atteinte portée à ses droits et l'inobservation de cette obligation doit être considérée comme une exécution incorrecte de l'engagement par le preneur de licence, ce qui a pour conséquence de le rendre responsable des dommages.

Actuellement, le législateur a renoncé à l'exigence que la conclusion du contrat de licence ne soit possible que lorsque cela n'induit pas le public en erreur. Ceci résulte tout simplement du fait que l'on considère que la concession de la licence comporte une possibilité indirecte pour le donneur d'exercer un contrôle sur le preneur de licence, ce qui signifie en réalité que l'origine des produits est la même¹⁹. Il faut encore noter que la loi ne prévoit pas la possibilité d'accorder des licences obligatoires.

Les atteintes au droit à la marque et les moyens de sa protection

Contrairement à l'ancienne loi, la nouvelle loi définit la notion d'atteinte au droit à la marque (art. 19). L'acte de contrefaçon est commis en cas de cumul des faits suivants: usage illicite de la marque d'autrui, utilisation de la marque sur le territoire polonais, utilisation de la marque enregistrée ou d'une marque similaire pour les produits couverts par l'enregistrement ou des produits similaires de manière susceptible d'induire le public en erreur quant à la provenance des produits. Compte tenu du cadre limité du présent article, nous ne caractériserons que la dernière des hypothèses énumérées de la contrefaçon des marques.

Le risque de confusion décrit ci-dessus existe lors de l'utilisation du signe en tant que marque aux fins de distinguer les produits compte tenu de leur provenance. Le danger de tromper le public quant à la provenance des produits réside dans la possibilité d'attribuer de façon erronée, contrairement à la réalité, un produit donné au titulaire enregistré à cause de la marque qui y est effectivement apposée. A la lumière de la législation polonaise, on peut parler de deux sortes d'erreurs quant à l'origine des produits: selon une acception étroite ou large. Dans le premier cas, il s'agit d'une erreur d'un consommateur potentiel, lorsqu'il n'est pas en mesure de distinguer la marque du titulaire enregistré de la marque du contrefacteur, les deux marques étant apposées à des produits similaires, et qu'il peut supposer que tous les produits proviennent du titulaire de la marque. Dans le second cas, l'acquéreur est en mesure de distinguer les marques comme étant les signes apposés sur des produits provenant d'entreprises différentes, mais il peut, en raison de la similitude des marques apposées sur des produits de même genre, penser que les deux entreprises sont liées par des rapports d'organisation ou économiques, etc. Comme cela apparaît donc, à la lumière de la nouvelle loi, on distingue de la même façon que dans la jurisprudence et

¹⁸ A ce sujet, encore sous l'empire de la loi antérieure, voir M. Kępiński, *op.cit.*, note 7, ci-dessus.

¹⁹ R. Skubisz, *op. cit.*, p. 184.

la législation occidentales le danger d'induire le public en erreur au sens large ou étroit de cette définition.

Le fait de considérer le risque d'induire le public en erreur sur la provenance des produits comme un élément de la définition de la contrefaçon de la marque reflète l'intention claire du législateur, qui est de protéger avant tout la fonction de la marque consistant à indiquer la provenance du produit marqué²⁰. Les fonctions qualitative et publicitaire ne sont protégées par la loi que de façon indirecte. La protection indirecte de ces fonctions consiste en ceci que, en cas de baisse de la qualité du produit marqué ou d'utilisation de la renommée de la marque d'autrui, une action en contrefaçon de la marque peut être intentée contre un tiers pour l'unique motif que les circonstances décrites sont accompagnées du risque d'induire le public en erreur quant à la provenance du produit. Tout mode d'utilisation de la marque d'autrui qui ne comporte pas de danger d'induire le public en erreur quant à la provenance des produits peut cependant être considéré comme illégal en vertu de la Loi de 1926 sur la répression de la concurrence déloyale.

En cas d'atteinte portée au droit à la marque, le titulaire enregistré peut intenter les actions suivantes:

1. *action en cessation des actes délictueux*. Cette action peut être intentée dans le cas d'une contrefaçon qui a déjà été commise et en cas de menace de contrefaçon de la marque. L'action en cessation tend le plus souvent à faire cesser les actes illégaux d'un tiers, mais le contrefacteur peut être obligé également d'accomplir certains actes, par exemple d'enlever la marque des produits, emballages et autres objets revêtus de la marque, de démonter des machines de production, de détruire des signes utilisés en tant que marques;
2. *action en dommages-intérêts*. En pratique — et il en va de même dans d'autres pays —, cette action soulève les difficultés d'évaluation du préjudice causé par l'exploitation de la marque enregistrée d'autrui. La législation polonaise prévoit deux moyens de fixer le montant du préjudice: dans le premier cas, il est procédé à une comparaison entre l'état du patrimoine du titulaire enregistré avant et après la contrefaçon en vue de rétablir l'équilibre; la réparation porte sur les pertes subies par le lésé et sur le manque à gagner. Dans le second cas, le préjudice subi par le titulaire enregistré est assimilé aux redevances qu'il n'a pu percevoir du fait qu'un contrat de licence n'avait pas été conclu au moment déterminant; le préjudice équivaut alors au montant des redevances de licence qui auraient été dues au titulaire

si le tiers avait utilisé la marque en vertu d'un contrat;

3. *action en répétition de l'indu*. La nouvelle loi lie cette action à l'action en enrichissement sans cause régie par le Code civil. La manière d'évaluer le montant des dommages subis par le patrimoine du titulaire en raison de l'utilisation illégale de la marque par un tiers peut également soulever certaines difficultés en pratique. Il semble que le montant de ces dommages devrait être assimilé au montant des redevances de licence que le contrefacteur aurait dû verser s'il avait exploité la marque en vertu d'un contrat;
4. *obligation de publier une déclaration explicative*. Il peut s'agir de la publication de l'identité du contrefacteur ou de la publication de la décision du tribunal ou de la sentence de la commission d'arbitrage. Cette déclaration peut être diffusée dans la presse écrite, à la télévision ou à la radio. A l'inverse de ce que prévoyait la loi antérieure, cette action ne dépend plus de l'acte délictueux du contrefacteur.

La nouvelle loi maintient le délai de trois ans de prescription des actions intentées pour une contrefaçon de marque. A la différence de l'état juridique antérieur, ce délai s'applique actuellement aussi aux relations entre les unités de l'économie nationale (art. 20.4)). Les actions en contrefaçon de marques relèvent de la compétence des tribunaux et des commissions d'arbitrage (art. 53).

Le droit à la marque est protégé également par un système de sanctions pénales. Par rapport au régime antérieur, ces sanctions ont été atténuées. L'introduction sur le marché de produits revêtus illégalement d'une marque appartenant à un tiers est sanctionnée d'une peine allant jusqu'à un an d'emprisonnement ou d'une amende (art. 57.1)). Dans les entreprises, c'est le directeur ou le responsable de l'introduction des produits sur le marché qui assume cette responsabilité. La poursuite est engagée sur requête du titulaire d'une marque.

La déchéance du droit à la marque

Le droit à la marque s'éteint dans deux cas: en cas d'expiration de sa durée de validité et en cas d'annulation.

Aux termes de l'article 25 de la nouvelle loi, le droit à la marque prend fin en raison: 1) de l'arrivée à terme de la période de protection, 2) de la renonciation au droit par le titulaire enregistré, 3) du défaut d'exploitation de la marque, 4) de la perte du caractère distinctif de la marque, 5) de la cessation des activités économiques par le titulaire enregistré de la marque.

Dans les cas mentionnés aux points 2 à 5, la décision de déchéance est prononcée par l'office des brevets (art. 26). C'est une décision constitutive avec effet *ex tunc* à

²⁰ Sur les fonctions de la marque de fabrique sous l'empire de la loi antérieure, voir J. Koczanowski, «Funkcja i ochrona prawna znaków towarowych» [Les fonctions et la protection légale des marques de fabrique] in *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej* No 8.

compter du jour où l'événement en question s'est produit. Jusqu'au moment de la publication de cette décision, le droit à la marque continue d'appartenir au titulaire en dépit de l'existence des circonstances en question.

L'article 29 prévoit l'annulation du droit à la marque au cas où, à la date de la priorité, les conditions requises pour l'obtention de l'enregistrement, prévues aux articles 4, 6 à 9 et 32, ne sont pas remplies. Les motifs d'annulation peuvent être classés de la manière suivante:

a) *concernant le sujet*: le titulaire n'a pas exercé d'activité économique à l'égard des produits et des services pour lesquels il a obtenu l'enregistrement, ou, dans le cas de marques collectives, n'a pas rempli les conditions de l'article 32;

b) *concernant l'objet*: dans le sens le plus général, la marque n'a pas satisfait à cette date aux conditions d'enregistrement. Toutefois, les irrégularités de procédure ne constituent pas un motif d'annulation, surtout lorsqu'elles n'ont pas d'influence sur l'issue de la procédure. Néanmoins, il convient de remarquer que les défauts de documentation peuvent amener à la conclusion qu'il existe des motifs d'annulation, concernant aussi bien le sujet que l'objet.

La constatation de la déchéance du droit à la marque ainsi que son annulation peuvent être demandées par toute personne qui y a un intérêt juridique. En particulier, il s'agit ici de l'inculpé de contrefaçon de la marque, du déposant d'une autre marque qui prête à confusion avec la marque en question et du concurrent du titulaire enregistré de cette marque.

En vertu d'une disposition explicite, la compétence effective d'engager la procédure revient au procureur général ainsi qu'au président de l'office des brevets si l'intérêt public l'exige (art. 30.2)). L'attribution de cette compétence au président de l'office signifie que la procédure en constatation de l'extinction du droit ou en annulation peut être engagée d'office. La constatation de l'annulation du droit à la marque au cas où la marque perd ses caractères distinctifs suffisants et au cas où le titulaire enregistré de la marque cesse son activité économique se déroule devant l'office dans une procédure contentieuse. L'action en constatation de l'extinction du droit pour défaut d'usage de la marque se déroule par la simple voie administrative régie par le Code de procédure administrative.

La décision d'annulation du droit à la marque prend effet à compter de la date d'enregistrement de la marque, ce qui a pour conséquence que le droit annulé est considéré comme nul et non avenue. L'annulation a, entre autres, les conséquences suivantes: la possibilité du renouvellement de la procédure d'enregistrement de la marque bénéficiant d'une priorité postérieure, le remboursement de la redevance versée avant l'échéance, l'annulation de l'action en contrefaçon de la marque intentée par le titulaire, la nullité des licences accordées.

Les marques collectives

La nouvelle loi consacre plus de place que la loi précédente aux marques collectives et introduit plusieurs changements dans ce domaine. Premièrement, elle élargit l'ensemble des sujets habilités à utiliser des marques collectives. Auparavant, dans l'esprit de l'article 35 de la loi de 1963, étaient autorisés à utiliser de tels signes les organisations économiques groupant les entreprises d'Etat, les coopératives et autres, ainsi que les groupements d'entreprises d'Etat et les unions de coopératives.

Dans l'esprit des dispositions de l'article 32 de loi de 1985, peut faire enregistrer une marque collective toute organisation appelée à représenter les intérêts d'entreprises qui opèrent sur le territoire de la République populaire de Pologne ou dans l'un des Etats membres de l'Union de Paris et dont l'existence n'est pas contraire à la législation de l'Etat sur le territoire duquel elle opère.

Ces organisations ne sont donc pas obligées d'exercer elles-mêmes une activité économique, ni de posséder la personnalité morale. Bien que l'exigence de la personnalité morale n'ait pas été explicitement prévue par la loi de 1963, ainsi que l'a fait remarquer la doctrine, les organisations énumérées à l'article 32 de ladite loi habilitées à obtenir le droit à la marque collective possédaient, en réalité, la personnalité morale²¹. Toutefois, à l'égard des organisations ayant leur siège à l'étranger, la loi de 1963 instituait explicitement l'exigence de la personnalité morale mais l'institution de cette exigence était considérée comme trop stricte et les inconséquences du législateur à cet égard ont été relevées avec raison.

La suppression de cette exigence doit être jugée de façon positive comme un pas de plus vers l'harmonisation de notre législation avec les dispositions de la Convention de Paris (cf. à ce sujet l'art. 7bis de la Convention).

Comme on l'a déjà mentionné, une organisation autorisée à enregistrer une marque collective n'est pas nécessairement obligée d'être constituée sous la forme d'une entreprise. Toutefois, nous sommes d'avis que l'exercice d'une telle activité — outre la représentation des intérêts des entreprises — ne peut pas être considéré comme une circonstance excluant la possibilité de l'enregistrement d'une marque collective. A l'appui de cet avis, il convient de souligner que le droit à l'utilisation d'une marque collective appartient non seulement aux entreprises, mais aussi à l'organisation elle-même. L'exigence du dépôt du règlement d'usage de la marque collective par l'organisation et les entreprises qu'elle regroupe constitue une véritable innovation dans les dispositions concernant l'enregistrement des marques collectives.

²¹ Cf. en particulier M. Kępiński, «Znaki wspólne na rynku krajowym» [Marques collectives sur le marché interne], in *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej* No 18, p. 24.

D'après la nouvelle loi (art. 33), le règlement d'usage de la marque doit en particulier déterminer le mode d'utilisation de la marque, les caractéristiques communes des produits au marquage desquels la marque est destinée, les principes du contrôle de ces caractéristiques, les conséquences de la violation des dispositions du règlement ainsi que la liste des entreprises autorisées à utiliser la marque collective. Le dépôt du règlement est une condition nécessaire de l'enregistrement d'une marque collective. Le règlement de la marque collective est inscrit au registre et tout changement fait l'objet d'une inscription correspondante.

Les questions qui devraient être définies dans un règlement ne sont pas mentionnées à l'article 33.2) de manière exhaustive, mais leur prise en considération dans le règlement d'usage est à notre sens obligatoire.

Les dispositions concernant les principes du contrôle des caractéristiques des produits au marquage desquels est destinée la marque collective sont d'une importance particulière. Ces dispositions protègent tout spécialement l'intérêt des entreprises représentées par l'organisation économique en question. Le rôle de la marque collective comme indication de l'adhésion à l'organisation a ainsi été renforcé, ce qui est d'ailleurs confirmé dans d'autres dispositions de la loi. D'après les dispositions de la loi précédemment en vigueur, seule l'organisation regroupant les entreprises pouvait intenter les actions en contrefaçon de la marque collective. Actuellement (cf. art. 34 de la loi), il est prévu que — si cela est conforme au règlement d'usage de la marque collective — ce droit appartient aussi aux entreprises regroupées dans l'organisation. Une telle entreprise est en droit d'intenter les actions prévues en cas de contrefaçon si l'organisation, notifiée de la contrefaçon, n'a pas intenté elle-même une action dans les deux mois suivant la date de la notification.

L'introduction de l'obligation de déposer la demande d'enregistrement avec le règlement d'usage de la marque collective satisfait aux postulats avancés dans la théorie, lesquels attirent l'attention sur la nécessité de modifier le caractère juridique des marques collectives en droit polonais²². Grâce à cela, la marque collective a cessé d'être uniquement une espèce de marque individuelle mais elle est devenue aussi un signe garantissant au produit des caractéristiques déterminées plus en détail dans le règlement d'usage et cette disposition a pour objet de protéger les intérêts des acquéreurs et de maintenir la qualité des produits à un niveau stable.

C'est dans l'intérêt du consommateur qu'a été instituée l'interdiction d'enregistrement d'une marque similaire à une marque collective pour des produits du même genre en cas d'extinction du droit à la marque collective au cours des cinq années qui suivent l'extinction. A notre avis, cette interdiction concerne l'enregistrement de telles marques aussi bien comme marques collectives que comme marques individuelles.

Les dispositions de la nouvelle loi de 1985 ne renvoient pas, pour les questions non réglées par le chapitre 6 consacré aux marques collectives, aux dispositions correspondantes concernant les marques individuelles. En dépit de l'absence de ce renvoi, il est hors de doute que les dispositions sur les marques individuelles peuvent et doivent trouver une application correspondante en ce qui concerne les marques collectives. En revanche, ce manque de précision a été évité dans l'Arrêté du président de l'Office des brevets de la République populaire de Pologne du 20 juin 1985 sur la protection des marques qui, en son article 1^{er}.2), prévoit explicitement que ses dispositions sont applicables par analogie aux marques collectives.

Le statut juridique des étrangers

Les personnes physiques et morales étrangères bénéficient de la protection découlant de la loi sur les marques en vertu des traités internationaux auxquels la Pologne est partie ou en vertu du principe de la réciprocité (art. 3 de la loi). Depuis 1920, la Pologne est partie à la Convention de Paris et elle a adhéré à l'Acte de Stockholm (1967) de la Convention le 24 mars 1975. Les ressortissants des pays membres de cette convention bénéficient, dans le domaine des marques, des mêmes droits que ceux que la législation polonaise confère aux personnes physiques et morales polonaises à condition qu'ils remplissent les formalités requises (art. 2 de la convention). Dans le cas des droits faisant l'objet de ce que l'on appelle le minimum de protection conventionnelle envers les ressortissants des pays appliquant le texte de Stockholm, c'est ce texte qui est applicable. Toutefois, le texte antérieur est applicable à l'égard des ressortissants des pays liés par un texte antérieur, sauf en cas d'application du texte de Stockholm en vertu du principe de la réciprocité. Il faut remarquer que toutes les dispositions de la convention exécutoires de plein droit ont été intégrées dans l'ordre juridique polonais lors de l'adhésion à l'Acte de Stockholm et sont applicables directement en droit polonais. Selon l'avis prédominant, seuls les ressortissants des pays unio-nistes peuvent bénéficier des droits faisant l'objet du minimum de la protection conventionnelle, la législation polonaise ne contenant pas de disposition qui permettrait, de façon générale, aux ressortissants polonais de jouir de ces droits.

Les ressortissants des pays non membres de l'Union de Paris peuvent bénéficier en Pologne de la protection dans le domaine des marques en vertu du principe de la réciprocité. Conformément à ce principe, une personne physique ou morale étrangère résidant ou ayant le siège de ses affaires dans un Etat qui accorde aux ressortissants polonais la protection dans le domaine des marques bénéficie de droits analogues à ceux qui découlent de la loi sur la protection des marques. En Pologne, la protection est accordée à un ressortissant d'un pays étranger à condition qu'il démontre que sa

²² M. Keipiński, *op. cit.*, pp. 26 et 27.

législation nationale assure les mêmes droits aux personnes physiques et morales polonaises. La règle de la réciprocité dans le domaine des marques a une importance minime puisqu'il est rare que les déposants étrangers sollicitent la protection en Pologne en vertu de cette règle.

Il faut rappeler encore une fois ici que l'exigence de l'enregistrement national se rapporte uniquement au dépôt des marques en Pologne en vertu de la règle «telle quelle» (art. 6quinquies.A de la convention). Dans le cas des autres marques, les déposants étrangers peuvent adresser à l'office des brevets une demande d'enregistrement de la marque sans tenir compte du dépôt ou de l'enregistrement antérieur de cette marque auprès d'un autre office (art. 2 de la convention et art. 3 de la loi).

La nouvelle loi sur les marques constitue incontestablement une acquisition importante de la pensée juridique polonaise. Le nouveau régime juridique a déjà

donné lieu, dans ce domaine, au réexamen de plusieurs problèmes, ce qui permet de s'attendre, à l'avenir, à une discussion et à une confrontation d'idées encore plus vives qu'à l'heure actuelle.

La nouvelle loi n'est évidemment pas une oeuvre parfaite; à côté de nombreuses qualités, elle présente aussi quelques défauts. Certaines solutions ont été adoptées par suite de compromis, certaines formulations risquent d'entraîner des difficultés d'interprétation. Au cours des travaux législatifs, il s'agissait cependant en premier lieu de modifier les dispositions légales afin de les rendre conformes aux besoins des échanges internationaux, de même qu'au rôle croissant du marché dans les relations intérieures.

Seule l'expérience de l'usage permettra de donner une appréciation complète du nouveau texte qui permettra à son tour de vérifier l'efficacité des solutions nouvelles dans la pratique.

Livres et articles

Notices bibliographiques

L'Etat et l'invention: histoire des brevets — Institut national de la propriété industrielle, de Y. Plasseraud et F. Savignon. La Documentation française, Paris, 1986. — 264 pages.

Cet ouvrage contient une présentation très intéressante de l'histoire des rapports entre l'Etat et l'invention, à l'échelle internationale: il montre comment les réactions des Etats face à l'invention ont été variées, suivant alternativement des tendances contraires, tout au long de l'histoire. Ainsi, tantôt l'Etat encourage l'inventeur en protégeant son activité, tantôt il régleme son activité jusqu'à la limiter. C'est au XIXe siècle, période de paix relative et de développement économique, que les systèmes de brevets prennent forme (chapitres I à VII); cette étude traite ensuite de l'internationalisation du droit des brevets et du développement des moyens de protection internationaux (chapitres VIII et IX); puis elle présente les grands types de systèmes nationaux de protection existants (chapitre X); suivent une analyse des défis auxquels le système doit faire face sous l'effet des transformations techniques et économiques du monde contemporain (chapitre XI) et une étude de la fonction du brevet en tant qu'outil d'une politique nationale ou d'une politique d'entreprise (chapitre XII).

En conclusion, les auteurs, Yves Plasseraud et François Savignon, éminents spécialistes du droit de la propriété industrielle, qui estiment que le brevet est une institution qui «doit rester ouverte à toute la recherche», proposent une mise en garde: «... le principal risque qui pourrait menacer l'avenir du brevet d'invention serait — en raison même de son succès — de s'enfermer dans des règles intangibles, de s'alourdir par une dérive bureaucratique, d'imaginer en somme que l'histoire puisse avoir une fin et que les institutions puissent rester immuables dans un monde en transformation.»

Cette étude ne manquera pas d'être d'une grande utilité à tous ceux qui s'intéressent à l'avenir du droit des brevets.

MWG

Opposition on Basis of Non-Registered Rights. Association des praticiens des Communautés européennes dans le domaine des marques, Londres, 1986. — Un volume de 62 pages.

Il s'agit d'un recueil d'exposés présentés lors de la conférence organisée par l'Association des praticiens des Communautés européennes dans le domaine des marques (ECTMPA), qui s'est tenue à Cologne le 21 mars 1985.

Les exposés, et les débats animés qui ont suivi, portaient sur la question de savoir s'il convient, dans le cadre du nouveau projet de système de marque communautaire européenne, de limiter les oppositions à celles qui sont formées sur la base de droits enregistrés, ou d'admettre aussi celles qui sont formées sur la base de droits non enregistrés. Ce recueil d'exposés montre les divergences de vues considérables en la matière dans les milieux intéressés de la Communauté européenne.

Les exposés ont été présentés par un fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, par des conférenciers venus de trois Etats membres de la Communauté européenne et par un conférencier venu des Etats-Unis d'Amérique. L'ouvrage rappelle utilement les arguments favorables et défavorables, dans le cadre d'un système communautaire européen, aux oppositions formées sur la base de droits non enregistrés. Il devrait présenter de l'intérêt pour tous ceux qui suivent les progrès réalisés dans l'établissement d'un système de marque communautaire européenne.

CR

Nouvelles diverses

MALTE

«Comptroller of Industrial Property»

Nous apprenons que M. John F.X. Muscat a été nommé *Comptroller of Industrial Property*.

MEXIQUE

*Directeur général,
Direction générale des inventions, des marques
et du développement technique*

Nous apprenons que M. Juan de Villafranca a été nommé Directeur général, Direction générale des inventions, des marques et du développement technique.

TCHAD

*Directeur de l'industrie,
Service national de la propriété industrielle*

Nous apprenons que M. Yamtebaye Nadjitangar a été nommé Directeur de l'industrie, Service national de la propriété industrielle.

Calendrier des réunions

Réunions de l'OMPI

(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'OMPI et les dates peuvent faire l'objet de modifications.)

1987

- 9-13 mars (Genève) — Comité permanent chargé de la coopération pour le développement en rapport avec le droit d'auteur et les droits voisins
- 18-20 mars (Stockholm) — Groupe d'experts sur la préparation du Séminaire sur la Classification internationale des brevets (CIB)
- 23-27 mars (Genève) — Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (troisième session)
- 30 mars - 3 avril (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information générale
- 6 et 7 avril (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI)
- 27-30 avril (Genève) — Comité d'experts sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (troisième session)
- 4-15 mai (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information en matière de recherche
- 5-8 mai (Genève) — Comité permanent chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle
- 11-13 mai (Genève) — Union de Vienne: Groupe de travail sur la classification internationale des éléments figuratifs des marques
- 11-15 mai (Paris) — Comité d'experts gouvernementaux sur les oeuvres dramatiques, chorégraphiques et musicales (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 18-23 et 26 mai (Genève) — Réunion consultative sur la révision de la Convention de Paris (troisième session)
- 25-29 mai (Genève) — Comité d'experts sur la protection contre la contrefaçon (deuxième session)
- 28 mai (Genève) — Comité de coordination de l'OMPI (session extraordinaire)
- 11-19 juin (Washington) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupes de travail sur les questions spéciales et sur la planification
- 22-26 juin (Genève) — Union de Madrid: Groupe de travail sur les liens entre l'Arrangement de Madrid et le projet de marque communautaire (européenne)
- 22-30 juin (Genève) — Union de Berne: Comité exécutif (session extraordinaire) (tenant, pour l'examen de certaines questions, des réunions communes avec le Comité intergouvernemental de la Convention universelle sur le droit d'auteur)
- 29 juin - 3 juillet (Genève) — Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (troisième session)
- 1er-3 juillet (Genève) — Convention de Rome: Comité intergouvernemental (session ordinaire) (convoqué conjointement avec le BIT et l'Unesco)
- 2-4 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information en matière de brevets en faveur des pays en développement
- 7-11 septembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) et Comité de coopération technique du Traité de coopération en matière de brevets (PCT/CTC)
- 14-19 et 22 septembre (Genève) (à confirmer) — Réunion consultative sur la révision de la Convention de Paris (quatrième session)
- 21-30 septembre (Genève) — Organes directeurs (Assemblée générale, Conférence et Comité de coordination de l'OMPI; Assemblées des Unions de Paris, Madrid, La Haye, Nice, Lisbonne, Locarno, IPC, PCT, Budapest, TRT, Vienne et Berne; Conférences de représentants des Unions de Paris, La Haye, Nice et Berne; Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne; Comité des directeurs de l'Union de Madrid; Conseil de l'Union de Lisbonne): sessions ordinaires
- 5-9 octobre (Genève) — Comité d'experts gouvernementaux sur les oeuvres des arts appliqués (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 2-6 novembre (Genève) — Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (quatrième session)
- 23 novembre - 4 décembre (Genève) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information en matière de recherche
- 30 novembre - 4 décembre (Genève) — Comité d'experts gouvernementaux sur les oeuvres imprimées (convoqué conjointement avec l'Unesco)

Réunions de l'UPOV

1987

- 17-20 mars (Kiryat Anavim) – Groupe de travail technique sur les plantes fruitières, et Sous-groupe
23-26 mars (Kiryat Anavim) – Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers
30 mars (Genève) – Sous-groupe « biotechnologie »
31 mars et 1er avril (Genève) – Comité administratif et juridique
2 avril (Genève) – Comité consultatif
2-4 juin (Bamberg) – Groupe de travail technique sur les plantes potagères
10-12 juin (Copenhague) – Groupe de travail technique sur les systèmes d'automatisation et les programmes d'ordinateur
23-25 juin (Genève) – Groupe de travail technique sur les plantes agricoles
13 et 14 octobre (Genève) – Comité technique
15 et 16 octobre (Genève) – Comité administratif et juridique
17 octobre (Genève) – Sous-groupe « biotechnologie »
19 octobre (Genève) – Comité consultatif
20 octobre (Genève) – Réunion avec les organisations internationales
21 et 22 octobre (Genève) – Conseil

Autres réunions concernant la propriété industrielle

1987

- 25 mars (Londres) – Pharmaceutical Trade Marks Group: 34e Conférence
1er-5 juin (Vienne) – Organisation européenne des brevets: Conseil d'administration
7-11 juin (Dublin) – Union des praticiens européens en propriété industrielle: Congrès
20-22 juillet (Cambridge) – Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle: Réunion annuelle
4-6 septembre (Stockholm) – Ligue internationale du droit de la concurrence: Journées d'études
7-11 décembre (Munich) – Organisation européenne des brevets: Conseil d'administration

1988

- 15-18 septembre (Angers) – Ligue internationale du droit de la concurrence: 30e Congrès

