

La Propriété industrielle

Paraît chaque mois
Abonnement annuel:
180 francs suisses
Fascicule mensuel:
18 francs suisses

106^e année - N° 11
Novembre 1990

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

Sommaire

| | |
|---|-----|
| NOTIFICATIONS RELATIVES AUX TRAITÉS | |
| Convention OMPI. Communication de l'Allemagne | 389 |
| Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Nouveau membre de l'Union du PCT : Pologne | 389 |
| Traité de Budapest. Extension et clarification de la liste des types de micro-organismes et taxes y relatives : European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC) (Royaume-Uni) | 389 |
| RÉUNIONS DE L'OMPI | |
| Union de Paris. Comité d'experts sur l'harmonisation des législations protégeant les marques. Deuxième session (Genève, 25-29 juin 1990) | 391 |
| ÉTUDES | |
| Le système institué par le Traité de coopération en matière de brevets : l'expérience danoise, de <i>L.D. Østerborg</i> | 411 |
| NOUVELLES DIVERSES | |
| Allemagne | 421 |
| Costa Rica | 421 |
| Somalie | 421 |
| Venezuela | 421 |
| CALENDRIER DES RÉUNIONS | 422 |
| ANNEXE | |
| Statistiques de propriété industrielle pour 1989 (Publication A) | |

LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ENCART)

Note de l'éditeur

ROYAUME-UNI

Loi de 1977 sur les brevets (modifiée en dernier lieu par la Loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets) (article 78 (*suite*) et fin) Texte 2-001

OMPI 1990

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.

Notifications relatives au traités

Convention OMPI

Communication de l'Allemagne

Le représentant permanent de l'Allemagne auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève a demandé que soit communiqué le passage suivant de la lettre qu'il a adressée au directeur général de l'OMPI, datée du 3 octobre 1990 et reçue le même jour :

«Par l'adhésion de la République démocratique allemande à la République fédérale d'Allemagne, qui a pris effet le 3 octobre 1990, les deux Etats allemands se sont unis pour former un seul Etat souverain qui, désormais membre de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en tant qu'Etat unique, reste lié par les dispositions de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. A compter de la date de l'unification, la République fédérale d'Allemagne œuvrera au sein de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sous la dénomination 'Allemagne'.»

Notification OMPI N° 150, du 12 octobre 1990.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Nouveau membre de l'Union du PCT

POLOGNE

Le Gouvernement de la Pologne a déposé le 25 septembre 1990 son instrument d'adhésion au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington le 19 juin 1970 et modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février 1984.

Ledit instrument d'adhésion contient la déclaration suivante :

«La République de Pologne décide d'adhérer au Traité susmentionné déclarant selon l'article 64.2)a)i) et a)ii) du Traité que :

– elle n'est pas liée par les dispositions de l'article 39.1) du Traité concernant la remise d'une copie de la demande internationale et d'une traduction de cette dernière,

– l'obligation de suspendre le traitement national, figurant à l'article 40, n'empêche pas la publication, par l'office des brevets de la République de Pologne ou par l'intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d'une traduction de cette dernière.» (*Traduction*)

Ledit traité entrera en vigueur à l'égard de la Pologne le 25 décembre 1990.

Notification PCT N° 59, du 25 septembre 1990.

Traité de Budapest

Extension et clarification de la liste des types de micro-organismes et taxes y relatives

EUROPEAN COLLECTION OF ANIMAL CELL CULTURES (ECACC)

(Royaume-Uni)

La notification suivante, adressée au directeur général de l'OMPI par le Gouvernement du Royaume-Uni en vertu de la règle 3.3 du Règlement d'exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, a été reçue le 10 octobre 1990 :

Conformément à la règle 3.3 du Règlement d'exécution du Traité de Budapest, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord vous informe par la présente de l'extension et de la clarification de la liste des organismes que l'ECACC acceptera en dépôt en vertu du Traité de Budapest. Cette liste s'établit comme suit :

- a) cultures de cellules animales, y compris les lignées de cellules humaines, les lignées de cellules génétiquement modifiées et les hybridomes;
- b) virus indiqués dans la communication du 3 avril 1985¹;
- c) cultures de cellules végétales en suspension;
- d) ADN recombinant eucaryote et viral, soit sous la forme de simples préparations d'ADN, soit cloné dans un organisme d'accueil.

Au-delà de la catégorie 3 de l'ACDP* et de la catégorie 3 de l'ACGM**, la collection n'accepte aucun dépôt.

Nonobstant ce qui précède, l'ECACC se réserve le droit de refuser d'accepter en dépôt tout matériel qui, de l'avis du *Curator*, présente un risque inacceptable ou ne se prête pas techniquement à une manipulation. L'ECACC acceptera des organismes qui peuvent être conservés sans altération notable par congélation dans l'azote liquide ou par lyophilisation à long terme. Une déclaration relative au caractère pathogène potentiel et aux conditions de conservation doit être fournie au moment du dépôt.

Barème des taxes

| | Livres |
|---|--------|
| <i>Cultures de cellules végétales en suspension</i> | |
| Conservation pour la période de 30 ans | 750 |
| Délivrance d'une déclaration sur la viabilité (règle 10.2) | 35 |
| Remise d'un échantillon conformément à la règle 11.2 ou 11.3 (plus frais de port) | 60 |

¹ Voir *La Propriété industrielle*, 1985, p. 191.

ADN recombinant eucaryote et viral, soit sous forme de simples préparations d'ADN, soit cloné dans un organisme d'accueil

| | |
|---|-----|
| Conservation pour la période de 30 ans | 400 |
| Délivrance d'une déclaration sur la viabilité (règle 10.2) | 35 |
| Remise d'un échantillon conformément à la règle 11.2 ou 11.3 (plus frais de port) | 60 |

Les taxes perçues pour les autres dépôts demeurent inchangées par rapport aux notifications précédentes (3 avril 1985, 1^{er} avril 1987)² et sont à verser au Public Health Laboratory Service Board.

(Traduction)

* Advisory Committee on Dangerous Pathogens: Categorisation of Pathogens according to Hazard and Categories of Containment, HMSO (Londres), 1984.

** Advisory Committee on Genetic Manipulation, HSE Note 7, HMSO (Londres), 1988.

[Fin du texte de la notification du Gouvernement du Royaume-Uni]

En vertu de l'article 7.2)b) du Traité de Budapest, l'extension de la liste des types de micro-organismes acceptés en dépôt par la ECACC et les taxes y relatives seront applicables à compter du 30 novembre 1990 (date de leur publication dans le présent numéro de *La Propriété industrielle*).

Notification Budapest N° 65 (cette notification fait l'objet de la notification Budapest N° 92, du 19 octobre 1990).

² *Ibid.*, 1985, p. 191; 1987, p. 159.

Réunions de l'OMPI

Union de Paris

Comité d'experts sur l'harmonisation des législations protégeant les marques

Deuxième session
(Genève, 25-29 juin 1990)

NOTE*

Introduction

Le Comité d'experts sur l'harmonisation des législations protégeant les marques (ci-après dénommé «comité d'experts») a tenu sa deuxième session¹, à Genève, du 25 au 29 juin 1990.

Les Etats suivants, membres de l'Union de Paris, étaient représentés à la session : Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Belgique, Canada, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Indonésie, Iraq, Irlande, Italie, Japon, Libye, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique allemande, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union soviétique (35). Les Communautés européennes (CE) étaient aussi représentées.

Les Etats suivants, membres de l'OMPI, étaient représentés par des observateurs : Angola, Chili, Equateur, Inde, Swaziland (5). Des représentants de deux organisations intergouvernementales et de 24 organisations non gouvernementales ont aussi participé à la session en qualité d'observateurs. La liste des participants suit la présente note.

Les délibérations de la deuxième session du comité d'experts ont eu lieu sur la base du document suivant établi par le Bureau international de l'OMPI : «Projet de traité sur le droit des marques (Articles premier et 2, 101 à 103 et 201 à 209)» (document HM/CE/II/2).

Dans la présente note, toute mention du «projet de traité» ou d'un «projet d'article» ou «projet d'alinéa» renvoie au projet de traité ou bien au projet d'article ou projet d'alinéa en question, tels qu'ils figurent dans le document HM/CE/II/2 établi par le Bureau international.

Après les observations générales formulées par deux délégations, le comité d'experts a examiné les questions figurant dans le document HM/CE/II/2 et exposées ci-après.

Article premier : Constitution d'une union

L'article premier du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était libellé comme suit :

«Les Parties contractantes sont constituées à l'état d'union aux fins du présent traité.»

Le passage du projet de rapport² du comité d'experts relatif à l'examen de l'article premier est le suivant :

«Il a été convenu que ce projet d'article devrait être maintenu dans le projet de traité et que les observations suivantes devraient être prises en considération.

Une délégation a fait observer que le texte de ce projet d'article aurait pu être plus explicite et qu'il aurait été souhaitable que l'objet du projet de traité soit indiqué.»

* Etablie par le Bureau international.

¹ Pour la note sur la session précédente, voir *La Propriété industrielle*, 1990, p 101.

² L'emploi du terme «projet de rapport» résulte du fait que lors de sa séance du 29 juin 1990, le comité d'experts n'a pas pu adopter la version française du rapport et a reporté cette adoption à sa troisième session.

Article 2 : Définitions

L'article 2 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était libellé comme suit :

«Aux fins du présent traité, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué :

i) on entend par 'marque' un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et ce terme désigne aussi bien les marques de produit que les marques de service;

ii) on entend par 'office' l'organisme gouvernemental ou intergouvernemental chargé de l'enregistrement des marques par une Partie contractante;

iii) le terme 'enregistrement' désigne l'enregistrement d'une marque par un office;

iv) le terme 'demande' désigne une demande d'enregistrement;

v) le terme 'personne' désigne aussi bien une personne physique qu'une personne morale;

vi) on entend par 'déposant' la personne qui dépose la demande et ce terme désigne aussi l'ayant cause du déposant;

vii) on entend par 'langue officielle' la ou les langues dans lesquelles l'office intéressé publie les indications relatives aux marques qu'il enregistre;

viii) on entend par 'Classification internationale' la classification internationale adoptée en vertu de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques;

ix) on entend par 'date de priorité' la date de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée (que cette demande ait été déposée auprès du même ou auprès d'un autre office);

x) on entend par 'territoire d'une Partie contractante', si la Partie contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et, si la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation;

xi) on entend par 'Union' l'union visée à l'article premier;

xii) on entend par 'Assemblée' l'Assemblée de l'Union;

xiii) on entend par 'Organisation' l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

xiv) on entend par 'Bureau international' le Bureau international de l'Organisation;

xv) on entend par 'Directeur général' le Directeur général de l'Organisation.»

Le passage du projet de rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 2 est le suivant :

«Il a été convenu que ce projet d'article devrait être maintenu dans le projet de traité et que les observations suivantes devraient être prises en considération.

Point i). Une délégation a fait observer que la définition proposée était incomplète étant donné que l'on ne parlait que d'un seul signe, alors qu'il est fréquent, et admis, qu'une marque soit constituée d'une combinaison de signes.

Une délégation a indiqué que, de son point de vue, la définition qui était proposée ne posait pas de problème particulier dans la mesure où l'on tient également compte du texte du projet d'article 101.1). Bien que pouvant accepter le texte proposé, elle préférerait toutefois que la définition du projet d'article 2.i) et le texte du projet d'article 101.1) soient réunis dans une seule et même définition.

Une délégation a fait remarquer que si le terme 'marque' (en anglais : 'mark') doit désigner aussi bien les marques de produit (en anglais : 'trade-marks') que les marques de service (en anglais : 'service marks'), le titre anglais du projet de traité ne devait pas se référer seulement aux premières ('trademarks'), ce qui pourrait laisser penser que l'objet du traité est limité à celles-ci.

Cette délégation ainsi que d'autres délégations ont également relevé que le terme 'signe' n'était pas défini et qu'il serait utile d'en donner une définition. Il a par ailleurs été relevé qu'un office n'enregistrait pas des signes, mais des marques, et qu'il serait plus juste de parler, dans le contexte de ce projet d'article, de signes susceptibles de constituer une marque.

Point ii). Une délégation a exprimé l'avis qu'il n'était pas utile de préciser que l'organisme chargé de l'enregistrement des marques par une Partie contractante pouvait être gouvernemental ou intergouvernemental.

Point iii). Une délégation a relevé que la définition qui est proposée parle de l'enregistrement d'une marque alors que le projet d'article 101.1) parle de l'enregistrement d'un signe, et qu'il y aurait donc lieu d'harmoniser la terminologie utilisée.

Une autre délégation a fait observer que la définition proposée ne couvrait pas le cas des marques enregistrées par le Bureau international en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et qu'elle devrait être modifiée pour tenir compte de telles marques.

Une délégation a quant à elle été d'avis que toute marque internationale avait l'effet d'un enregistrement de marque nationale ou régionale et se trouvait donc *ipso facto* couverte par la définition proposée.

Point iv). Le représentant d'une organisation observatrice a été d'avis que, au stade de la demande, il était justifié de ne pas parler de marque, et qu'il s'agissait en fait d'une demande tendant à l'enregistrement d'un signe à titre de marque.

Point v). Une délégation a été d'avis que la définition proposée était trop restrictive et qu'il fallait également tenir compte des entités juridiques qui, sans avoir de personnalité morale, pouvaient être habilitées, selon la législation dont elles relèvent, à être titulaires d'un droit de propriété industrielle.

Plusieurs délégations ont soutenu ce point de vue, relevant en particulier que, dans certains pays, des associations culturelles ou sportives pouvaient être habilitées à être titulaires de marques, et qu'il y avait lieu de se référer à la loi nationale régissant ces entités afin qu'elles ne puissent se voir refuser le droit de déposer une marque dans d'autres pays. Il a été également suggéré que le traité devrait tenter de définir les personnes qui sont habilitées à être titulaires d'une marque.

Le représentant d'une organisation observatrice a par ailleurs relevé que le terme 'entreprise' était utilisé au point i), alors que le terme 'personne' était utilisé au point v), et qu'il y aurait lieu d'utiliser toujours le même terme dans un même contexte.

Point vi). Une délégation a relevé que le terme d'ayant cause' n'était pas applicable à la personne qui devient titulaire par suite de cession et qu'il serait plus approprié d'utiliser les termes d'ayant cause' et d'ayant droit' (le terme anglais 'successor in title' couvrant ces deux notions).

Une autre délégation a estimé quant à elle qu'il y aurait lieu de remplacer les termes 'la personne qui dépose la demande' par 'la personne au nom de laquelle la demande est déposée'.

Point vii). Une délégation a estimé qu'il n'était peut-être pas nécessaire de définir l'expression 'langue officielle', qui n'est utilisée qu'une seule fois dans le projet d'article 203. Elle a également indiqué qu'il serait préférable d'utiliser l'expression 'langue de procédure' et de ne pas définir cette expression par un seul acte de procédure, à savoir la publication. La définition pourrait être, par exemple : 'on entend par «langue de procédure» la langue ou les langues qui doivent être utilisées dans les procédures auprès d'un office intéressé'.

Une délégation a été d'avis que même si l'expression 'langue officielle' n'était utilisée que dans le projet d'article 203, il y avait lieu de la définir.

Point viii). Il a été relevé que la 'Classification internationale' en question n'était mentionnée qu'une seule fois dans le projet d'article 202 et qu'il serait peut-être préférable de n'en faire mention que dans le corps de ce projet d'article sans en donner une définition dans le projet d'article 2.

Point ix). Plusieurs délégations et représentants d'organisations observatrices ont été d'avis qu'il n'était pas opportun de faire référence à la notion de priorité interne, que les termes entre crochets pouvaient être supprimés, et qu'il serait préférable de faire une référence à l'article 4 de la Convention de Paris.

Une délégation a relevé à cet égard que même si les termes entre crochets étaient supprimés, les Etats contractants resteraient libres de prévoir un système de priorité interne. Elle a par ailleurs indiqué que la formulation proposée, qui fait état de la date de 'dépôt', n'est peut-être pas appropriée au cas des marques enregistrées selon l'Arrangement de Madrid.

Points x) à xv). Ces points n'ont pas fait l'objet de commentaires.»

Article 101 : Signes susceptibles d'être enregistrés

L'article 101 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était libellé comme suit :

«1) [Signes susceptibles de représentation graphique] *Sous réserve des dispositions de l'article 102.1), tout signe susceptible de représentation graphique peut faire l'objet d'un enregistrement; tel est notamment le cas pour :*

- i) les mots, y compris les noms;*
- ii) les lettres et les chiffres;*
- iii) les illustrations, les images et les dessins;*
- iv) les formes tridimensionnelles, y compris la forme des produits et la forme de leur emballage et de leur conditionnement;*
- v) les couleurs;*
- vi) les sons, y compris les phrases musicales;*
- vii) les combinaisons des signes susmentionnés.*

2) [Autres signes] *Toute Partie contractante a la faculté de considérer que les signes qui ne sont pas susceptibles de représentation graphique peuvent faire l'objet d'un enregistrement, à condition que le déposant en remette une description par écrit.»*

Le passage du projet de rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 101 est le suivant :

«Il a été convenu que ce projet d'article devrait être maintenu dans le projet de traité et que les observations suivantes devraient être prises en considération.

Alinéa 1). En ce qui concerne l'énumération faite dans le projet d'article 101.1), une délégation a estimé qu'il y aurait lieu de donner une liste des signes sur lesquels il existe un consensus très marqué. Le secrétariat a fait remarquer à cet égard qu'un traité d'harmonisation ne devait pas se contenter de constater ce qui est communément accepté mais devait tenter de faire progresser les choses, en tenant compte en particulier des développements techniques qui peuvent avoir une influence dans le domaine des marques.

Certains représentants d'organisations observatrices ont souhaité que l'énumération des signes susceptibles de constituer une marque s'inspire de la Directive des Communautés européennes.

Sur le plan rédactionnel, il a en outre été signalé que les textes français et espagnol du projet d'article 101 contenaient, à la troisième ligne, une erreur de traduction pouvant laisser penser que ce qui est obligatoire, selon le texte anglais, serait facultatif.

En ce qui concerne l'énumération de signes faite dans le projet d'article 101.1), les observations suivantes ont été présentées :

Point i). A l'égard de l'expression 'les noms', il a été demandé qu'il soit fait expressément référence aux noms patronymiques.

Point iii). Plusieurs délégations et représentants d'organisations observatrices ont estimé que le terme 'dessins' ('*designs*') n'était pas approprié et risquait de créer une confusion avec les dessins et modèles industriels. Il a été relevé en outre qu'il n'était pas possible d'établir une réelle différence entre 'illustrations' et 'images' et qu'un seul et même terme devrait pouvoir remplacer les termes 'les illustrations, les images et les dessins', par exemple le mot anglais '*devices*'.

Point iv). Après un échange de vues qui a eu lieu au sujet des 'formes tridimensionnelles', il a été généralement admis que ces formes, tout en incluant la forme des produits et la forme de leur emballage et de leur conditionnement, ne se limitaient pas à celles-ci et que le texte actuel, qui a une formulation suffisamment large, devait être maintenu. Une délégation a toutefois exprimé l'avis que la forme d'un produit ne pouvait pas constituer une marque.

Points v) et vi). Plusieurs délégations ont émis des réserves quant à la mention des 'couleurs' et des 'sons'.

En ce qui concerne les 'couleurs', certaines délégations ont indiqué que seules les combinaisons de couleurs pouvaient être protégées dans leur pays, tandis que d'autres délégations ont

mentionné que, dans leur pays, une marque pouvait être constituée d'une seule couleur, pour autant qu'il s'agit d'une nuance de couleur qui soit clairement définie.

Quant aux 'sons', plusieurs délégations ont émis des réserves sur le point de savoir s'ils pouvaient constituer une marque. Une délégation a en outre estimé que les sons ne pouvaient être considérés comme un signe susceptible d'être représenté graphiquement et qu'ils ne pouvaient être protégés qu'en vertu de lois spécifiques comme les lois sur le droit d'auteur.

Point vii). Répondant à la question d'une délégation, le secrétariat a précisé que la combinaison des signes à laquelle il est fait référence concerne non seulement les signes mentionnés dans différents points (par exemple un mot et un dessin) mais également les signes mentionnés dans un même point (par exemple, des lettres et des chiffres).

Alinéa 2). Cet alinéa n'a pas fait l'objet de commentaires.»

Article 102 : Motifs absolus de refus de l'enregistrement

L'article 102 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était libellé comme suit :

«1) [Motifs absolus] *L'enregistrement d'un signe en tant que marque doit être refusé pour chacun des motifs suivants :*

i) le signe est dépourvu de tout caractère distinctif;

ii) le signe est devenu générique sur le territoire de la Partie contractante où la protection est demandée;

iii) le signe peut servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur ou le lieu d'origine des produits ou services, ou l'époque de la production des produits ou de la prestation des services;

iv) le signe est contraire à la morale ou à l'ordre public;

v) le signe est de nature à tromper le public.

2) [Refus partiel] *Lorsqu'un motif visé à l'alinéa 1) ne s'applique qu'à certains des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'enregistrement n'est refusé que pour les produits ou services en cause.*

3) [Prise en compte des circonstances de fait] *Pour apprécier si un motif visé à l'alinéa 1) est applicable, il est tenu compte de toutes les circonstances de fait.»*

Le passage du projet de rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 102 est le suivant :

«Il a été convenu que ce projet d'article devrait être maintenu dans le projet de traité et que les observations suivantes devraient être prises en considération.

Alinéa 1). Plusieurs délégations et représentants d'organisations observatrices ont déclaré qu'il convenait de distinguer la question de l'harmonisation des motifs absolus de nullité de celle de l'harmonisation des procédures et ont été d'avis que le traité devait se contenter d'harmoniser des règles de droit et ne pas imposer de suivre certaines procédures. A cet égard, il a été indiqué que le projet d'article 102 devrait seulement indiquer les motifs pour lesquels une marque peut être refusée ou annulée. Il a par ailleurs été rappelé que l'expression 'l'enregistrement d'un signe' devrait être évitée, même accompagnée des termes 'en tant que marque'.

Quelques délégations étaient en revanche d'avis que l'examen d'office des motifs absolus de nullité devait être obligatoire.

Plusieurs délégations et représentants d'organisations observatrices ont été d'avis qu'il y avait lieu de dresser une liste exhaustive des motifs de refus ou de nullité de la marque, comme cela a été fait dans la Directive des Communautés européennes, et qu'il fallait étendre et rendre plus précise la liste figurant dans le projet à l'examen. Une liste trop succincte, rédigée en termes trop généraux, pourrait en effet, comme cela a été relevé par une délégation, susciter une interprétation trop large, qui pourrait conduire à l'introduction de motifs autres que ceux qui sont expressément prévus.

Il a été suggéré d'incorporer dans le projet d'alinéa 1) le principe que le déposant a un droit à l'enregistrement sauf si un des motifs de refus mentionnés dans cet alinéa existe.

Il a en particulier été relevé que la liste devrait mentionner expressément le cas de l'article 6ter de la Convention de Paris.

Une délégation a suggéré de mentionner les signes qui sont interdits en vertu de la législation nationale, ces signes n'étant pas nécessairement couverts par la notion d'atteinte à l'ordre public.

Plusieurs délégations ont été d'avis qu'il serait opportun de reprendre les termes mêmes de l'article 6quinquies de la Convention de Paris, cet article demeurant de toute façon applicable et la jurisprudence s'étant établie en tenant compte de sa formulation.

A cet égard, une délégation et le représentant d'une organisation observatrice ont souligné la différence qui existe entre l'article 6quinquies de la Convention de Paris et le projet d'article 102,

le premier limitant la possibilité de refus d'une marque qui a été enregistrée dans un autre pays de l'Union de Paris aux cas qui y sont expressément prévus, alors que le second a pour objet d'obliger les Parties contractantes à refuser un enregistrement pour les motifs indiqués.

Une délégation a en outre souhaité que non seulement la liste des motifs de refus et d'annulation soit exhaustive, mais que ce caractère exhaustif soit indiqué dans l'article lui-même.

Point i). Certaines délégations ont indiqué qu'il y avait lieu de tenir compte de l'utilisation d'une marque pour déterminer si elle a ou non un caractère distinctif. Le traité devait à cet égard reconnaître expressément que le caractère distinctif peut être inhérent à la marque ou avoir été acquis. Une délégation a quant à elle souhaité que ce point soit amendé pour qu'il soit clair que le caractère distinctif peut être acquis.

Point ii). Il a été relevé que le signe constituant une marque pouvait non seulement être devenu générique, mais être générique depuis l'origine, de par sa nature même, et que, dans un tel cas, le signe ne pourrait constituer une marque susceptible d'être enregistrée, puisqu'il n'aurait pas un caractère distinctif.

Point iii). Certaines délégations ont considéré que la formulation de l'article 6quinquies était plus explicite. Il a été relevé, en particulier, qu'il y avait lieu de conserver l'expression 'lorsqu'elles [les marques] sont [...] composées exclusivement de signes...', etc.

Point iv). Il a été relevé par une délégation que l'usage de certains signes pouvait être interdit par la législation nationale pour des raisons d'ordre public, mais qu'ils pouvaient néanmoins être enregistrés à titre de marques.

Une autre délégation a tenu à souligner que la notion de 'contraire à l'ordre public' ne pouvait être étendue à tous les cas mentionnés au paragraphe 102.07 des notes relatives au projet d'article 102, à savoir les cas où la marque est en contradiction avec la législation nationale.

Alinéa 2). Une délégation a indiqué qu'il serait difficile d'admettre, comme résultat d'un refus partiel, un enregistrement partiel sans que le déposant ait modifié sa demande.

Alinéa 3). En ce qui concerne la prise en compte des circonstances de fait, il a été demandé d'examiner s'il pouvait exister d'autres circonstances que le long usage de la marque, notamment une publicité intense qui, dans des délais très brefs, pourrait donner à cette marque un caractère distinctif.

D'une manière générale, une délégation a demandé que le projet de traité précise que, lors de l'examen des motifs absolus de nullité, il y a lieu de tenir compte de l'impression d'ensemble

et non de chaque élément de la marque pris séparément.»

Article 103 : Conflits avec des droits antérieurs

L'article 103 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était libellé comme suit :

«1) [Conflit avec une marque enregistrée]
a) L'enregistrement du signe faisant l'objet de la demande est refusé si ce signe est identique, ou similaire au point de prêter à confusion, à une marque d'une autre entreprise dont l'enregistrement produit effet sur le territoire de la Partie contractante pour lequel l'enregistrement du signe est demandé et si l'enregistrement du signe est demandé pour les mêmes produits ou services que la marque en question ou pour d'autres produits ou services en relation avec lesquels le signe à l'examen serait de nature à induire le public en erreur, compte tenu de ladite marque et des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée; les dispositions qui précèdent ne sont toutefois applicables qu'à condition que la demande sur la base de laquelle la marque a été enregistrée ait une date de dépôt ou, le cas échéant, une date de priorité antérieure à celle de la demande d'enregistrement du signe.

b) L'enregistrement du signe visé au sous-alinéa a) est aussi refusé si la marque visée dans ce même sous-alinéa n'a pas été enregistrée mais fait l'objet d'une demande dont la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité est antérieure à celle de la demande d'enregistrement du signe, à condition que la marque soit enregistrée par la suite.

2) [Conflit avec une marque notoire ou de notoriété exceptionnelle] L'enregistrement du signe faisant l'objet de la demande est refusé

i) si le signe est identique, ou similaire au point de prêter à confusion, à une marque notoire d'une autre entreprise et si l'enregistrement du signe est demandé pour les mêmes produits ou services que ceux pour lesquels la marque notoire est connue sur le territoire de la Partie contractante ou pour d'autres produits ou services en relation avec lesquels le signe à l'examen serait de nature à induire le public en erreur, compte tenu de la notoriété de la marque; ou

ii) si le signe est identique, ou similaire au point de prêter à confusion, à une marque de notoriété exceptionnelle d'une autre entreprise, indépendamment des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement du signe est demandé.

3) [Conflit avec une marque non enregistrée mais utilisée] Toute Partie contractante a la

faculté de prévoir que l'enregistrement du signe visé au sous-alinéa 1)a) est refusé même si la marque visée dans ce même sous-alinéa n'a pas été enregistrée et ne fait pas l'objet d'une demande, à condition que cette marque ait, de bonne foi, été utilisée de façon continue dans le commerce sur le territoire de la Partie contractante pour les mêmes produits ou services que ceux pour lesquels l'enregistrement du signe est demandé ou pour d'autres produits ou services en relation avec lesquels le signe à l'examen serait de nature à induire le public en erreur, compte tenu des produits ou services pour lesquels la marque a ainsi été utilisée; l'usage de la marque doit en outre remonter à une date antérieure, d'une part, à la date à laquelle le signe a commencé à être utilisé de façon continue dans le commerce sur le territoire de la Partie contractante, par le déposant ou son prédécesseur en droit, pour les produits ou services en question et, d'autre part, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la demande d'enregistrement du signe.

4) [Conflit avec d'autres droits antérieurs] Toute Partie contractante a la faculté de prévoir que l'enregistrement du signe faisant l'objet de la demande peut être refusé pour les motifs suivants :

i) le signe est identique, ou similaire au point de prêter à confusion, à un nom commercial d'une autre entreprise et serait de nature à induire le public en erreur compte tenu de ce nom commercial;

ii) le signe reproduit un dessin ou modèle industriel protégé ou une oeuvre protégée par le droit d'auteur;

iii) le signe est identique, ou similaire au point de prêter à confusion, à une indication géographique protégée;

iv) le signe constituerait une violation de droits attachés à la personne, tels que le droit au nom ou le droit à l'image.

5) [Refus partiel] Lorsqu'un motif visé aux alinéas 1), 2)i) et, le cas échéant, 3) et 4) ne s'applique qu'à certains des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'enregistrement n'est refusé que pour les produits ou services en cause.

6) [Effet du consentement du titulaire du droit antérieur] Lorsque le titulaire d'un droit visé aux alinéas 1), 2) et, le cas échéant, 3) et 4) autorise l'enregistrement du signe visé dans ces alinéas, l'enregistrement de ce signe n'est refusé que si le public risque d'être induit en erreur compte tenu du droit antérieur.

7) [Absence d'examen d'antériorité] Toute Partie contractante qui ne prévoit pas d'examen

d'office de la demande tendant à déterminer si les droits reconnus à toute autre personne que le déposant sur le signe faisant l'objet de cette demande s'opposent à l'enregistrement de ce signe a la faculté de ne pas appliquer les dispositions des alinéas 1) et 2) à condition qu'elle n'applique pas non plus, dans ce cas, celles des alinéas 3) et 4).»

Le passage du projet de rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 103 est le suivant :

«Il a été convenu que ce projet d'article devrait être maintenu dans le projet de traité et que les observations suivantes devraient être prises en considération.

Alinéa 1). Une délégation a rappelé les problèmes qu'elle avait avec la notion d'«enregistrement du signe», qui devait être remplacée dans la prochaine version du projet de traité par la notion d'«enregistrement de la marque».

Il a été suggéré que la prise en compte de la date de priorité de la demande visée au projet d'alinéa 1) devait s'appliquer de la même façon aux sous-alinéas a) et b) de ce projet d'alinéa.

Plusieurs délégations ont déclaré que, tout en appuyant le principe de l'harmonisation des questions relatives aux conflits avec des droits antérieurs, les questions de procédure ne devaient pas être traitées avec les questions de fond. Toutefois, il devrait être précisé que le déposant a un droit à l'enregistrement, sauf si un des motifs de refus visés dans les projets d'articles 102 et 103 existe.

Quelques délégations ont déclaré que, en cas d'identité parfaite des marques et des produits ou services, il ne devait pas exister de conditions supplémentaires pour établir un conflit. Par contre, en présence d'un signe similaire et de produits ou services différents, il a été considéré que le critère retenu dans le projet d'article 103.1), selon lequel il devrait être établi que le signe examiné serait de nature à induire le public en erreur, était trop restrictif. Pour ce cas, le conflit devrait être déterminé sur la base d'une possibilité de confusion pour le public. Par conséquent, l'introduction, après le mot «similaire», des termes «au point de prêter à confusion» est superflue.

Une délégation a considéré que l'approche retenue dans le projet d'alinéa 1) était trop compliquée et que les concepts de similarité de marques et d'identité ou de différence des produits ou services devaient être combinés. Elle a ajouté qu'elle n'était pas favorable aux critères de possibilité de confusion pour le public mais plutôt au concept selon lequel le signe examiné serait de nature à induire le public en erreur notamment en ce qui concerne l'origine des produits ou services.

En ce qui concerne le projet de sous-alinéa b), des doutes ont été exprimés au sujet de son application rigoureuse et automatique.

D'une façon générale, il a été considéré qu'il était nécessaire de préciser si le projet d'alinéa 1) prévoyait des normes minimales ou un standard.

Il a été suggéré que le projet d'article 103 devait mentionner expressément les marques internationales enregistrées dans le cadre de l'Arrangement de Madrid.

Une délégation a constaté que le projet de sous-alinéa b) ne traitait pas du cas exceptionnel où deux demandes d'enregistrement étaient déposées le même jour et avait compris que la recherche d'une solution était laissée aux législations nationales. Le secrétariat a confirmé cette interprétation.

A propos de cette question, une délégation a indiqué que dans son pays les deux marques étaient considérées comme valides.

Une délégation a souscrit en principe au projet d'article 103 mais a estimé que l'exception en faveur de l'usage simultané honnête, qui existe dans la plupart des pays de *common law*, devrait être maintenue.

En réponse aux différentes interventions qui avaient été faites, il a été précisé que les normes prévues au projet d'article 103 étaient absolues et non pas minimales, ce qui avait pour conséquence, sous réserve des dispositions du projet d'article 103.7), que les règles prévues au projet d'alinéa 1) devaient être intégralement appliquées. Dans le cas de deux demandes d'enregistrement déposées à la même date, il a été considéré que les solutions à apporter à ces cas exceptionnels devaient être laissées aux législations nationales. Quant aux marques internationales enregistrées dans le cadre de l'Arrangement de Madrid, le texte du projet d'alinéa 1) les couvrait puisqu'il précisait: «une marque ... dont l'enregistrement *produit effet sur le territoire de la Partie contractante*». Il a été ajouté que la prochaine version du projet d'article 103 pourrait mentionner expressément les marques internationales.

Il a par ailleurs été convenu, en relation avec le projet d'article 103, que le prochain projet de traité traiterait des questions de procédure séparément, et que les différents concepts figurant au projet d'alinéa 1) seraient séparés. De plus, la définition du conflit sera réexaminée en tenant compte de la suggestion d'utiliser le critère de possibilité de confusion.

Alinéa 2). En ce qui concerne le projet de point i), il a été indiqué que les termes «au point de prêter à confusion» ne devaient pas être retenus, comme cela avait été décidé pour le projet d'alinéa 1).

Plusieurs délégations ont considéré que le projet de point i) devait se contenter de reprendre les dispositions de l'article 6bis de la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle. Dans le cas contraire, il serait nécessaire de définir la marque notoire visée au projet de point i) et d'indiquer l'autorité qui déciderait de la notoriété. Une délégation a relevé que, contrairement à l'article 6bis précité, le projet de point i) obligeait les Etats à prononcer un refus, ce qui constituait un excès de travail pour les offices qui auraient à décider de la notoriété d'une marque. A cet égard, seule l'invalidation de la marque devrait être rendue obligatoire.

Le Président a considéré la question de la marque notoire comme étant l'une des plus importantes et des plus difficiles, d'autant plus qu'il existe une part de subjectivité. Il a ajouté que certains facteurs, tels que la dissémination rapide de la communication à travers les médias, pouvaient accélérer l'acquisition de la notoriété et que le prestige dont est investie une marque notoire peut inciter à faire bénéficier de ce prestige des produits différents de ceux pour lesquels elle est utilisée.

En ce qui concerne le point ii), il a été suggéré de suivre la rédaction de l'article 4.3) et 4.4a) de la Directive des Communautés européennes, qui accorde une protection étendue aux marques jouissant d'une haute renommée tant au niveau communautaire que dans les Etats membres, à condition qu'elles soient enregistrées. Toutefois, cette extension de la protection n'existe notamment que s'il est, sans juste motif, indûment tiré profit de cette renommée.

Cette suggestion a été appuyée par plusieurs délégations et organisations observatrices. Il a été notamment précisé qu'en cas de 'renommée', plutôt que d'exceptionnelle notoriété, la protection d'une marque devait être étendue au-delà de ce qui était prévu à l'article 6bis de la Convention de Paris, sans pour cela élargir le champ de la protection, dans la mesure qui était envisagée au projet de point ii). A cet égard, la protection élargie, qui constitue une exception au principe de la spécialité, se justifie si l'on veut éviter la perte du pouvoir attractif et du caractère distinctif de la marque de renommée. Une extension de la protection prévue à l'article 6bis de la Convention de Paris devrait sanctionner les cas où il a été tiré profit de la renommée d'une marque et notamment les cas de parasitisme et de dilution.

Une délégation a indiqué qu'il pourrait se révéler difficile de fonder la protection des marques sur le fait que celles-ci ont acquis une réputation, étant donné que toute marque qui est utilisée pendant un certain temps acquiert une certaine réputation.

Alinéa 3). Il a été indiqué que, dans cette disposition à caractère facultatif, il serait tenu compte des remarques faites pour les projets d'alinéas 1) et 2), notamment en ce qui concerne l'élément de phrase 'serait de nature à induire le public en erreur'.

Une délégation a exprimé des doutes sur cette disposition, qu'elle a considérée comme une incitation à ne pas enregistrer les marques. Si la notion de marque d'usage devait être reconnue, il ne faudrait pas lui donner une extension exagérée, et une limite pourrait être trouvée sous forme d'une période limitée pendant laquelle une marque utilisée pourrait être opposée à une demande d'enregistrement sans être enregistrée elle-même.

Quelques délégations ont suggéré que les cas dans lesquels le bénéficiaire d'un droit sur une marque d'usage pouvait contester une demande d'enregistrement ou un enregistrement soient laissés à l'appréciation des législations nationales. En conséquence, le projet d'alinéa 3) pourrait s'arrêter après les termes 'ne fait pas l'objet d'une demande' à la quatrième ligne.

Une délégation a considéré que les dispositions du projet d'alinéa 3), et du projet d'alinéa 2) relatif aux marques notoires utilisées mais non enregistrées, se chevauchaient et que le traité devrait régler cette question.

Plusieurs délégations ont considéré que les dispositions prévues au projet d'alinéa 3) ne pouvaient être que difficilement mises en oeuvre dans le cadre d'un examen *ex officio*, car un office ne peut avoir connaissance du fait qu'un usage est continu et de bonne foi. Le refus de l'enregistrement ne devrait pouvoir être prononcé qu'à la demande de l'utilisateur.

Une délégation, tout en appuyant le principe proposé au projet d'alinéa 3), a considéré qu'il était difficilement compatible avec les systèmes à dépôt attributif de droit, et que la question méritait un examen complémentaire.

Le représentant d'une organisation observatrice a considéré que la notion d'usage continu était trop exigeante et devait être remplacée par la notion d'usage dans le cadre normal du commerce.

Il a été suggéré par le représentant d'une organisation observatrice de prévoir, pour le projet d'article 103.3), que toute Partie contractante pourrait conserver dans sa législation toute disposition selon laquelle une marque d'usage peut être invoquée à l'encontre d'une demande d'enregistrement ou d'un enregistrement.

Au vu des interventions qui ont été faites, il a été rappelé que les questions de procédure seraient traitées séparément dans le cadre de la future version du traité. Il a, par ailleurs, été indiqué que le caractère facultatif de l'alinéa 3)

devait être maintenu afin de tenir compte des différences existant entre les systèmes à dépôt déclaratif de droit et les systèmes à dépôt attributif de droit, notamment en ce qui concerne le degré d'examen quant au fond effectué par l'office. La solution la plus simple, comme cela a été proposé, consisterait à laisser l'application de cette disposition aux législations nationales. Toutefois, il a été considéré comme préférable de maintenir le projet d'alinéa 3) dans son intégralité, tout en y apportant les modifications souhaitées.

Alinéa 4). Une délégation a considéré que la liste des autres droits antérieurs était trop limitative et qu'elle devrait, en général, être étendue à d'autres droits de propriété intellectuelle. Elle a notamment relevé que le projet de point i) ne mentionnait pas les indications d'établissements et que le projet de point ii) ne mentionnait pas les modèles d'utilité. Par ailleurs, le projet de point ii) ne devrait pas se limiter à la reproduction mais s'étendre également à l'imitation.

Une délégation, appuyée par d'autres délégations et le représentant d'une organisation observatrice, a accepté le principe du projet d'alinéa 4) à titre facultatif, à condition que la liste des autres droits antérieurs soit exhaustive. Le projet d'alinéa 4), sans entrer dans les détails, devrait au moins comporter des références aux marques collectives, aux marques de garantie et aux marques de certification.

Quelques délégations ont indiqué qu'au projet de point iii), il devrait être expressément fait mention des appellations d'origine.

Une délégation s'est demandé pourquoi le projet de traité, au lieu de proposer une liste exhaustive, n'avait pas retenu une approche plus générale comme celle de l'article 6*quinquies*.B.1^o de la Convention de Paris.

Il a été indiqué, en réponse à la question de savoir pourquoi les indications géographiques sont mentionnées au projet de point iii) comme des 'droits antérieurs', que le projet d'article 102.1) prévoyait déjà qu'un enregistrement devait être refusé si la marque était de nature à tromper le public. Toutefois, l'insertion à titre facultatif du projet de point iii) s'explique par le fait que certains droits nationaux prévoient une protection spécifique pour les appellations d'origine qui s'étend non seulement à la tromperie du public mais également à un simple usage sans possibilité de tromperie.

Au vu des interventions qui ont été faites, il a été constaté que, dans son principe, le projet d'alinéa 4) était généralement accepté, sous sa forme facultative et sous réserve de l'extension de la liste des droits antérieurs, notamment aux modèles d'utilité, aux enseignes, aux dénominations sociales et aux marques collectives, de

garantie et de certification, afin de la rendre exhaustive. Par ailleurs, comme pour les autres dispositions du projet d'article 103, les aspects de procédure devraient être traités séparément, et, à cet égard, la notion d'annulation de la marque sera ajoutée à celle de refus.

Alinéa 5). Une délégation a déclaré que, dans son pays, la pratique ne permet pas à une demande d'enregistrement de couvrir plus d'une classe de produits ou services et que, dans ces conditions, elle formulait une réserve sur cet alinéa si le projet d'article 202.2) permet qu'une seule demande couvre plusieurs classes. Elle a ajouté que si, au contraire, le projet d'alinéa 5) était applicable à un système tel que celui adopté dans son pays, celui-ci n'était pas incompatible avec cette disposition. Elle a toutefois précisé que, dans son pays, lorsqu'il y a un motif, même partiel, de rejet d'une demande, celle-ci est rejetée totalement si le déposant n'a pas profité de la possibilité qui lui est offerte de limiter la liste des produits ou services de sa demande.

Alinéa 6). Une délégation s'est demandé si cette disposition obligeait les Parties contractantes à prévoir un système où il est tenu compte du consentement du titulaire du droit antérieur, ou si elle n'était applicable qu'aux Parties contractantes qui prévoient déjà un tel système. Elle s'est par ailleurs demandé si, *a contrario*, cette disposition ne constituait pas une exception à l'application des dispositions des projets d'alinéas 1) et 2), lorsque la marque n'était pas susceptible d'induire le public en erreur.

Plusieurs délégations et représentants d'organisations observatrices ont appuyé le projet d'alinéa 6), car ce dernier reconnaît l'importance pratique du consentement du titulaire du droit antérieur. Il a été précisé que, si le titulaire d'un droit antérieur donne son consentement, c'est qu'il considère que le public ne risque pas d'être induit en erreur. A cet égard, il a été suggéré de supprimer l'élément de phrase : 'l'enregistrement de ce signe n'est refusé que si le public risque d'être induit en erreur compte tenu du droit antérieur'. Sans aller aussi loin, une délégation, appuyée par le représentant d'une organisation observatrice, a suggéré de remplacer ce membre de phrase par une indication plus générale, telle que : 'à moins que des circonstances particulières n'existent...', afin de laisser à l'office la possibilité de ne pas tenir compte d'un consentement dans des cas particuliers. Une autre délégation a souligné que ledit membre de phrase devrait être maintenu.

Au vu des interventions qui ont été faites, il a été décidé que, dans la prochaine version du projet de traité, cette disposition figurerait avec les dispositions relatives aux questions de procé-

dure. Il a été par ailleurs précisé que cette disposition avait un caractère obligatoire.

Alinéa 7). Au vu des modifications qui devront être apportées au projet d'article 103 dans la prochaine version du projet de traité, notamment en ce qui concerne les questions de procédure, il a été décidé de ne pas examiner ce projet d'alinéa 7) lors de la présente session du comité d'experts.»

Article 201 : Conditions et effets de l'enregistrement des marques de produit et des marques de service

L'article 201 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était libellé comme suit :

«1) [Égalité des marques de produit et des marques de service] a) *Les conditions et les effets de l'enregistrement sont identiques pour toutes les marques, indépendamment du fait que l'enregistrement soit demandé pour des produits ou pour des services ou à la fois pour des produits et pour des services.*

b) *Le droit de priorité prévu aux termes de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et tout autre droit de priorité prévu par une Partie contractante pour les marques de produit s'appliquent aussi et dans les mêmes conditions aux marques de service.*

2) [Nature des produits ou des services] *La nature des produits ou des services auxquels la marque s'applique ne constitue en aucun cas un obstacle à l'enregistrement de celle-ci.»*

Le passage du projet de rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 201 est le suivant :

«Il a été convenu que ce projet d'article devrait être maintenu dans le projet de traité et que les observations suivantes devraient être prises en considération.

Alinéa 1)a) et b). Aucune objection n'a été formulée au sujet de la teneur d'ensemble du projet d'alinéa 1).

Une délégation a demandé s'il était approprié de placer cette disposition, qui traite d'un aspect des conditions et effets de l'enregistrement, dans le chapitre II relatif aux procédures de dépôt et d'enregistrement.

Alinéa 2). Toutes les délégations et les représentants d'organisations observatrices qui ont pris la parole ont souscrit au principe qui est énoncé au projet d'alinéa 2) et selon lequel la nature des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement de la marque est envisagé ne doit pas

constituer un obstacle à cet enregistrement, à l'exception de la délégation de l'Inde, qui a exprimé son souhait de voir accorder aux Parties contractantes la liberté de légiférer en ce qui concerne cette question. Les délégations qui se sont prononcées en faveur du projet d'alinéa 2) ont signalé que l'enregistrement d'une marque confère certains droits exclusifs au titulaire mais qu'il ne confère pas un droit incondicional d'utiliser la marque pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Compte tenu de ce principe fondamental du droit des marques, il n'est que juste et logique que la nature des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement d'une marque est envisagé ne constitue pas un obstacle à cet enregistrement. Bien qu'il ait été reconnu qu'un office puisse refuser l'enregistrement d'une marque pour des motifs d'ordre public, un tel refus ne devrait pas être fondé sur la nature des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé. Cela ne signifie pas que les Parties contractantes ne puissent pas interdire la commercialisation ou l'utilisation de produits ou de services particuliers pour lesquels une marque donnée a été enregistrée et donc, en fait, rendre la marque inutilisable. Cependant, lorsqu'un tel cas se présente, il n'y a pas de mal à permettre l'enregistrement de la marque, étant donné que cet enregistrement n'emporte pas nécessairement la possibilité d'utiliser la marque pour des produits ou des services donnés.»

Article 202 : Classification internationale

L'article 202 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était libellé comme suit :

«1) [Obligation d'appliquer la Classification internationale] *Les produits et les services énumérés dans chaque enregistrement et dans chaque publication de l'enregistrement doivent être classés selon la Classification internationale.*

2) [Une seule demande et un seul enregistrement pour les produits ou services relevant de plusieurs classes] *Les produits et les services appartenant à un nombre déterminé de classes de la Classification internationale peuvent faire l'objet d'une seule et même demande et doivent faire l'objet d'un seul et même enregistrement à la suite de cette demande.»*

Le passage du projet de rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 202 est le suivant :

«Il a été convenu que ce projet d'article devrait être maintenu dans le projet de traité

et que les observations suivantes devraient être prises en considération.

Alinéa 1). Une délégation a estimé que cette disposition devrait être facultative.

Une délégation a suggéré qu'il soit précisé que, bien qu'il soit exigé à l'alinéa 1) que les produits et les services énumérés dans chaque enregistrement et dans chaque publication soient classés selon la Classification internationale, cela ne signifie pas que la Classification internationale doit être nécessairement appliquée en tant que première ou principale classification, mais qu'il suffit de l'appliquer en tant que classification secondaire.

Une délégation a suggéré que le texte précise que les produits et les services doivent être classés seulement selon la Classification internationale, mais pas dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans celle-ci. Elle a aussi estimé que, étant donné que la portée de la protection d'une marque est déterminée par les produits et les services pour lesquels la marque est enregistrée, le projet d'alinéa 1) pourrait préciser que les produits et les services, énumérés au moment du dépôt de la demande, soient classés selon la Classification internationale.

Une délégation et les représentants de plusieurs organisations observatrices ont estimé qu'il devrait être précisé que la Classification internationale ne constitue qu'un instrument destiné à faciliter et à rendre plus efficaces les opérations administratives et que son utilisation n'est censée apporter aucune garantie des droits effectifs accordés par l'enregistrement ni avoir aucune incidence sur ces droits. Il devrait aussi être précisé que, lorsqu'un produit ou un service donné, indiqué lors du dépôt de la demande, est classé dans une ou plusieurs classes de la Classification internationale, le projet d'alinéa 1) permet au déposant de le classer ultérieurement dans des classes supplémentaires sans perdre le bénéfice de la date de dépôt ou de priorité initiale de sa demande à l'égard de la marque en question et du produit ou service initialement indiqué dans la demande.

Alinéa 2). La majorité des délégations et des représentants d'organisations observatrices qui ont pris la parole se sont prononcés en faveur du projet d'alinéa 2), qui impose aux Parties contractantes un système à classes multiples. Toutefois, un certain nombre de délégations ont exprimé leur opposition à cette disposition, du moins sous sa forme obligatoire. Deux délégations ont dit que, tout en ayant des doutes au sujet d'un système à classes multiples, elles étaient disposées à étudier la question et en particulier les raisons d'ordre pratique et juridique qui peuvent justifier

le passage à ce système dans leur législation nationale.

Il a été noté que, dans le cadre de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, le système à classes multiples a toujours été appliqué et a donné satisfaction aux pays parties à cet Arrangement, qu'ils appliquent ou non ce système sur le plan national.

Il a été convenu de conserver l'alinéa 2) sous sa forme actuelle.»

Article 203 : Date de dépôt

L'article 203 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était libellé comme suit :

«1) [Conditions] *La date de dépôt de la demande est la date de réception par l'office de pièces, établies dans la langue officielle, contenant :*

i) une indication explicite ou implicite selon laquelle l'enregistrement est demandé;

ii) des indications permettant d'établir l'identité du déposant;

iii) une reproduction du signe pour lequel l'enregistrement est demandé;

iv) une liste donnant le nom des produits et des services pour lesquels l'enregistrement est demandé.

[2] [Conditions supplémentaires autorisées] *Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), une Partie contractante peut continuer d'exiger, aux fins de l'attribution de la date de dépôt, le paiement d'une taxe de dépôt, si elle applique déjà cette condition au moment de devenir partie au présent traité.]*

3) [Interdiction de toute autre condition] *La date de dépôt ne peut dépendre d'aucune condition qui viendrait s'ajouter à celles qui sont énoncées à l'alinéa [aux alinéas] 1) [et 2)] ou qui en différerait.*

4) [Date de réception] *Chaque Partie contractante a la faculté de considérer comme date de réception d'un document par l'office la date de réception de ce document soit par un office national agissant pour le compte d'une organisation intergouvernementale habilitée à opérer des enregistrements de marques produisant effet dans plusieurs Etats, soit par un service postal officiel.»*

Le passage du projet de rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 203 est le suivant :

«Il a été convenu que ce projet d'article devrait être maintenu dans le projet de traité

et que les observations suivantes devraient être prises en considération.

Alinéa 1). Sur le fond, le projet d'alinéa 1) a recueilli globalement l'approbation générale. Il a été entendu que ce projet d'alinéa, sous sa forme actuelle, est destiné à établir une norme absolue dont les Parties contractantes doivent exiger le respect aux fins de l'attribution d'une date de dépôt.

Au sujet de la condition énoncée au point i), des réserves ont été exprimées sur le point de savoir si une simple indication 'implicite' selon laquelle l'enregistrement est demandé suffit aux fins de la détermination de la date de dépôt.

En ce qui concerne la condition énoncée au point ii), des délégations ont suggéré que, pour permettre d'établir l'identité du déposant, l'indication de son adresse soit requise. Il a été décidé que cette question serait traitée de façon plus appropriée par une explication dans les notes relatives au projet d'article 203 ou par une règle incluse à cet effet dans le projet de règlement d'exécution.

S'agissant de la condition énoncée au point iii), une délégation a suggéré qu'elle soit libellée comme suit: 'une reproduction ou représentation graphique du signe pour lequel l'enregistrement en tant que marque est demandé'.

Pour ce qui est de la condition énoncée au point iv), quelques délégations ont dit souhaiter que le libellé de cette disposition soit plus souple afin de préciser que, aux fins de l'attribution de la date de dépôt, les produits et les services pourront être indiqués d'une façon globale (selon le représentant d'une organisation observatrice, peut-être même par un simple renvoi à la ou aux classes correspondantes de la Classification internationale) et qu'une liste plus précise ne pourra être requise qu'à un stade ultérieur de la procédure d'enregistrement.

S'agissant de la condition énoncée dans le projet d'alinéa 1) concernant la présentation de pièces dans la 'langue officielle', la question a été posée de savoir si cette condition devrait être maintenue, plus particulièrement à propos du point iv) relatif à la liste des produits et des services pour lesquels l'enregistrement est demandé. La condition énonçant que les pièces indiquées sous tous les points du projet d'alinéa 1), y compris le point iv), doivent être rédigées dans la langue officielle a recueilli l'assentiment général, sous réserve, peut-être, d'un changement d'ordre rédactionnel consistant à remplacer le membre de phrase 'la langue officielle' par 'une langue officielle'.

Une délégation a estimé qu'une éventuelle revendication de priorité devrait constituer une condition supplémentaire aux fins de l'attribution

d'une date de dépôt. Plusieurs délégations se sont déclarées formellement opposées à cette proposition. Il a été signalé que, selon l'article 4 de la Convention de Paris, les pays parties à cette convention ont la faculté de déterminer la date à laquelle une revendication de priorité doit être présentée et que la reconnaissance d'une date de dépôt n'emporte pas celle de la revendication de priorité lorsque celle-ci a été présentée, puisque, comme l'énonce l'article 4D, les conséquences de l'omission des formalités prévues pour revendiquer une priorité en vertu de la Convention de Paris ne peuvent excéder la perte du droit de priorité lui-même. Toutefois, plusieurs délégations et représentants d'organisations observatrices ont estimé qu'il serait peut-être utile que le projet de traité essaie d'harmoniser les conditions de revendication de la priorité en vertu de la Convention de Paris dans une disposition séparée traitant de cette question particulière, indépendamment des conditions d'attribution d'une date de dépôt.

Plusieurs délégations ont proposé que l'utilisation d'une formule constitue aussi une condition aux fins de l'attribution d'une date de dépôt. Plusieurs délégations ont marqué leur désaccord avec cette prise de position bien qu'elles aient reconnu que l'utilisation d'une formule pourrait constituer une condition formelle qui, faute d'être remplie, pourrait aboutir au rejet de la demande.

Plusieurs délégations ont dit craindre que, étant donné la définition du mot 'office' dans le projet d'article 2.ii), le projet d'article 203.1) puisse ne pas tenir compte des systèmes dans le cadre desquels une demande peut être déposée auprès des bureaux régionaux de l'office ou d'une autre entité autorisée à recevoir des demandes en son nom. Elles ont dit vouloir s'assurer que la date de dépôt de la demande peut aussi être la date à laquelle un tel office régional ou une telle autorité reçoit les pièces énumérées dans le projet d'alinéa 1).

Un représentant d'une organisation observatrice a suggéré que la signature du déposant ou de son mandataire constitue une condition de l'attribution d'une date de dépôt.

Alinéa 2). La majorité des délégations qui se sont exprimées sur cette question se sont dites favorables au maintien de cette disposition et à la suppression des crochets afin que les Parties contractantes puissent continuer d'exiger le paiement d'une taxe de dépôt aux fins de l'attribution d'une date de dépôt. Néanmoins, plusieurs délégations et tous les représentants des organisations observatrices qui ont pris la parole se sont élevés contre cette disposition. Quelques représentants d'organisations observatrices ont mentionné la difficulté que posent aux déposants les virements de fonds internationaux et d'autres problèmes de

paiement. En revanche, diverses délégations souhaitant le maintien de ce projet d'alinéa 2) ont signalé la charge que représente pour les offices la réception de demandes fragmentaires, notamment pour ceux qui reçoivent un nombre considérable de demandes ou qui n'ont pas les ressources nécessaires pour moderniser les procédures d'enregistrement.

Il a été suggéré qu'une formule analogue à celle qui a été adoptée par le Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions à sa huitième session pour le projet de traité d'harmonisation des législations sur les brevets (article 8.2) traitant des conditions facultatives de l'attribution d'une date de dépôt et règle 6 traitant des modalités d'application des dispositions relatives à la date de dépôt) pourrait aussi être retenue dans le projet de traité d'harmonisation des législations sur les marques, c'est-à-dire que les Parties contractantes auraient la faculté d'exiger le paiement d'une taxe de dépôt, dans un délai déterminé, mais seulement afin de maintenir, et non d'attribuer, la date de dépôt. Cette suggestion a été appuyée par plusieurs délégations et par un certain nombre de représentants d'organisations observatrices.

Alinéa 3). En réponse à une question, il a été précisé que le projet d'alinéa 3) n'interdit pas aux Parties contractantes de fixer des conditions en ce qui concerne la manière dont un droit de priorité peut être revendiqué et le moment où il peut l'être, conformément à l'article 4 de la Convention de Paris.

Une délégation a suggéré qu'il soit précisé que des pièces supplémentaires peuvent être exigées aux fins de l'enregistrement.

Une délégation a dit que, dans son pays, une demande doit être considérée comme ayant été déposée à la date d'une exposition donnée si des pièces supplémentaires sont soumises dans un certain délai et que, selon son interprétation, cette exigence n'est pas en contradiction avec les dispositions du projet d'alinéa 3).

La délégation des Etats-Unis d'Amérique a expressément réservé sa position au sujet du projet d'alinéa 3).

Alinéa 4). En réponse aux inquiétudes déjà exprimées par plusieurs délégations, qui souhaitent que le projet d'alinéa 1) tienne compte des systèmes dans le cadre desquels les demandes peuvent être déposées auprès des bureaux régionaux d'un office ou d'une autre entité autorisée à recevoir les demandes au nom de celui-ci, il a été convenu que le libellé du projet d'alinéa 4) sera remanié dans le sens de la modification retenue par le Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant

les inventions à sa huitième session pour la règle 6 du projet de règlement d'exécution du projet de traité d'harmonisation des législations sur les brevets, afin que chaque Partie contractante ait la faculté de déterminer les conditions dans lesquelles une demande ou toute autre pièce sera réputée avoir été reçue par l'office.»

Article 204 : Certaines conditions relatives à l'enregistrement

L'article 204 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était libellé comme suit :

«1) [Conditions autorisées] *Toute Partie contractante peut prévoir que les conditions suivantes doivent être remplies sous peine de rejet de la demande :*

i) *la demande doit être déposée sur la formule prescrite;*

ii) *les taxes doivent être acquittées;*

iii) *la demande doit être signée par le déposant ou par son représentant dûment habilité;*

iv) *la demande doit contenir une déclaration d'intention d'utiliser la marque;*

v) *lorsque le signe pour lequel l'enregistrement est demandé est un son, la demande doit contenir, aux fins de la reproduction de la marque, une notation graphique de ce son, telle qu'une partition musicale, s'il est susceptible de représentation graphique, ou décrire le son et être accompagnée d'un enregistrement de celui-ci s'il n'est pas susceptible de représentation graphique;*

vi) *lorsque le signe pour lequel l'enregistrement est demandé n'est pas susceptible de représentation graphique et n'est pas un son, la demande doit en contenir une description;*

vii) *lorsque le déposant n'est pas domicilié et n'a pas d'établissement sur le territoire de la Partie contractante, il doit être représenté par une personne autorisée à exercer auprès de l'office ou avoir élu domicile sur le territoire de la Partie contractante.*

2) [Interdiction de toute autre condition] *Sous réserve des dispositions des articles 101 à 103, 203 et 205, aucune Partie contractante ne peut faire dépendre l'enregistrement d'une condition qui viendrait s'ajouter à celles qui sont énoncées à l'alinéa 1) ou qui en différerait. Les conditions suivantes ne sont notamment pas admises :*

i) *l'authentification d'une signature;*

ii) *la remise d'un certificat ou d'un extrait d'un registre du commerce;*

iii) *l'exercice par le déposant d'une activité industrielle ou commerciale;*

iv) l'exercice par le déposant d'une activité correspondant aux produits ou aux services énumérés dans la demande.»

Le passage du projet de rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 204 est le suivant :

«Il a été convenu que ce projet d'article devrait être maintenu dans le projet de traité et que les observations suivantes devraient être prises en considération.

Alinéa 1). Il a été noté que les conditions énoncées dans le projet d'alinéa 1) sont censées constituer une liste exhaustive et que les Parties contractantes seraient libres d'adopter une démarche moins stricte.

La grande majorité des délégations ont souscrit de façon générale à l'idée d'établir une liste exhaustive des conditions autorisées en ce qui concerne les demandes d'enregistrement de marques.

Une délégation a proposé d'explicitier le terme 'rejet' à la première phrase du projet d'alinéa 1), afin de préciser que ce terme couvre aussi les cas où la sanction envisagée consiste à considérer que la demande est abandonnée ou retirée.

Plusieurs délégations ont indiqué que, étant donné que la législation de leur pays prévoit la protection des marques de certification et des marques collectives, auxquelles s'attachent certaines conditions particulières, l'alinéa 1) devrait être libellé de manière à ne pas avoir d'incidence sur la pratique actuellement suivie pour ces types particuliers de marques. Il a été signalé que les marques de certification et les marques collectives ne sont pas couvertes par la définition du terme 'marque' donnée au projet d'article 2.i).

Une délégation a appelé l'attention sur la disposition de la législation de son pays qui exige une traduction en français ou en anglais des marques verbales libellées dans une langue tierce. Le projet de traité devrait autoriser cette exigence.

Plusieurs délégations ont proposé d'envisager de transférer, de l'alinéa 1) à une règle à faire figurer dans le projet de règlement d'exécution, certaines conditions énoncées à l'alinéa 1), en y ajoutant éventuellement d'autres conditions. Dans ce contexte, la règle 8 de l'Arrangement de Madrid (marques), qui contient une liste de conditions plus détaillée que celle du projet d'alinéa 1), a été mentionnée.

Un certain nombre de délégations et de représentants d'organisations observatrices ont exprimé leurs craintes quant à d'éventuelles conditions excessives qui pourraient être incluses dans la formule prescrite à l'alinéa 1)i).

Il a été proposé d'envisager la possibilité d'établir une formule de demande universelle et

une formule de pouvoir. Cette idée a été approuvée par la grande majorité des délégations et des représentants d'organisations observatrices, mais un certain nombre de délégations ont formulé des réserves quant à une formule universelle de pouvoir.

Il a été souligné qu'il importe autant, sinon davantage, d'harmoniser dans le cadre du projet de traité les questions de procédure que les dispositions de fond de la législation sur les marques.

Un certain nombre de délégations ont estimé que le projet d'alinéa 1)iv) ne devrait pas figurer dans le projet de traité, étant donné qu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque n'est exigée actuellement que dans quelques pays et qu'il ne semble pas opportun d'encourager les Parties contractantes à introduire une telle condition, qui n'est pas nécessaire dans un système dans lequel la non-utilisation a certaines conséquences et peut en particulier entraîner l'annulation de la marque.

Une délégation a proposé d'élargir la teneur du projet d'alinéa 1)v) et vi) afin que l'obligation de fournir une représentation graphique ne s'applique pas seulement aux signes qui sont des sons mais aussi à d'autres signes, par exemple aux signes plastiques.

a) Il a été conclu que la question d'un éventuel projet de règlement d'exécution qui viendrait compléter le projet de traité, permettant ainsi de transférer certains points de détail de l'article 204, par exemple, à une règle correspondante, devra être examinée plus avant.

b) Quant au terme 'rejet', il a été convenu que, dans le prochain projet, figurera une définition correspondante, analogue à celle qui est donnée dans le projet de traité d'harmonisation des législations sur les brevets.

c) Il a été noté que la question de l'établissement d'une formule de demande universelle mérite d'être examinée plus avant.

Alinéa 2). Plusieurs délégations ont souscrit de façon générale à l'idée de mentionner expressément certaines conditions autres que celles qui sont énoncées à l'alinéa 1) ou différentes de celles-ci, et par conséquent interdites.

La délégation du Japon a demandé s'il est possible, selon l'alinéa 2)i), d'utiliser un sceau au lieu d'une signature.

Il a été souligné que le terme 'authentification', qui figure dans le projet d'alinéa 2)i), s'applique à la légalisation des signatures par un notaire et par un consul et que cette disposition devrait être rendue applicable à tous les types de documents à soumettre aux offices.

Il a été conclu que le projet d'alinéa 2) est généralement acceptable. Il est apparu important d'établir expressément dans le projet d'alinéa 2) une liste des conditions dont l'éventuelle adjonc-

tion future à une liste des conditions autorisées figurant dans une règle devrait être exclue.»

Article 205 : L'usage en tant que condition de l'enregistrement

L'article 205 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était libellé comme suit :

«Toute Partie contractante qui, au moment de devenir partie au présent traité, exige, en tant que condition préalable à l'enregistrement, que le déposant fournisse la preuve que le signe pour lequel l'enregistrement est demandé a commencé à être utilisé de bonne foi sur son territoire dans un délai déterminé peut continuer à appliquer cette condition. Ce délai ne peut être inférieur à six mois à compter de la date à laquelle l'office notifie au déposant que la marque sera enregistrée si le déposant fournit la preuve de l'usage de bonne foi dans le délai en question.»

Le passage du projet de rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 205 est le suivant :

«La délégation des Etats-Unis d'Amérique s'est prononcée en faveur de l'article 205 mais a suggéré que la phrase du paragraphe 205.01 des notes relatives à l'article 205 soit modifiée par adjonction du membre de phrase 'à moins qu'une demande ne soit fondée sur l'article 6quinquies de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle'. La disposition en question offre une possibilité aux déposants qui ont déjà fait enregistrer leur marque dans un autre pays de l'Union de Paris d'obtenir un enregistrement aux Etats-Unis d'Amérique sans utilisation. En outre, la délégation des Etats-Unis d'Amérique a dit que, selon elle, l'enregistrement est aussi subordonné à l'utilisation antérieure aux termes de la législation du Canada et des Philippines.

La délégation du Canada a affirmé que, dans son pays, l'usage antérieur constitue une condition de l'enregistrement, sous réserve des dispositions de l'article 6quinquies de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Un certain nombre de délégations et de représentants d'organisations observatrices se sont prononcés contre le maintien du projet d'article 205. Il a été dit qu'il est difficile pour les déposants d'effectuer une utilisation antérieure à l'enregistrement, en particulier pour les entreprises qui ne sont pas implantées dans les pays exigeant la preuve d'un tel usage. De l'avis général, la non-utilisation d'une marque enregistrée doit être sanctionnée, mais la règle selon laquelle l'usage est une condition de l'enregistre-

ment d'une marque devrait disparaître et devrait être interdite. Il a été fait mention des débats qui ont eu lieu à ce sujet dans d'autres instances.

Une délégation a estimé que le fait de s'appuyer sur les dispositions de l'article 6quinquies de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle favorise les déposants qui ont fait procéder à des enregistrements dans d'autres pays et est discriminatoire à l'égard de ceux qui n'ont pas ou n'ont pas pu s'assurer de tels enregistrements.

Le représentant d'une organisation observatrice a dit que, aux Etats-Unis d'Amérique, l'exigence d'un usage de bonne foi comme condition préalable à l'enregistrement assure une certitude aux déposants car, après examen, un avis d'acceptation ('notice of allowance') est envoyé et le déposant dispose en tout d'un délai de trois ans à compter du dépôt pour entreprendre d'utiliser de bonne foi la marque.

Les représentants de plusieurs organisations observatrices ont souligné que les Etats-Unis d'Amérique ont récemment modifié leur loi sur les marques de manière à permettre le dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque en l'étayant par une intention d'utilisation et non par une utilisation effective. Ils ont aussi fait observer que cette modification a été apportée après étude de la question par des groupes d'utilisateurs du pays et à leur instigation. Il est donc hautement improbable que les Etats-Unis d'Amérique modifient dans un avenir proche leur législation pour supprimer l'exigence d'un usage de bonne foi comme condition préalable à l'enregistrement.

A l'issue des débats, il a été conclu que le projet d'article 205 devra être maintenu dans le projet de traité, mais qu'il pourra éventuellement être placé entre crochets.»

Article 206 : Notification des motifs de refus et observations

L'article 206 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était libellé comme suit :

«Aucune demande ne peut être rejetée pour un motif de refus de l'enregistrement énoncé aux articles 102 et 103 si le déposant n'a pas été avisé du motif et si la possibilité ne lui a pas été donnée de présenter des observations à ce sujet.»

Le passage du projet de rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 206 est le suivant :

«Le projet d'article a été jugé généralement acceptable.

Plusieurs délégations ont été d'avis que le projet d'article 206 devrait exprimer une idée plus générale aux termes de laquelle le déposant devrait être informé et entendu à tous les stades de la procédure d'enregistrement des marques, dès lors que ses intérêts sont en jeu.

Il a été suggéré que le terme 'notify' (traduit en français par 'avisé') soit remplacé par un terme n'exigeant pas une communication de caractère aussi formel.»

Article 207 : Délais d'instruction de la demande

L'article 207 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était libellé comme suit :

«1) [Examen portant exclusivement sur les motifs absolus, sans possibilité d'opposition] Lorsque la demande ne fait pas l'objet d'un examen d'office quant aux droits visés à l'article 103 et qu'il n'existe aucune disposition permettant aux parties intéressées de s'opposer à l'enregistrement, l'office enregistre la marque et publie l'enregistrement ou notifie au déposant la décision de rejet de la demande dans les quatre mois suivant la date de dépôt de celle-ci.

2) [Examen portant exclusivement sur les motifs absolus, avec possibilité d'opposition] Lorsque la demande ne fait pas l'objet d'un examen d'office quant aux droits visés à l'article 103 et que les parties intéressées sont autorisées à s'opposer à l'enregistrement, l'office publie la demande aux fins d'opposition ou notifie au déposant la décision de rejet de la demande dans les quatre mois suivant la date de dépôt de celle-ci.

3) [Examen portant sur les motifs absolus et sur les antériorités, sans possibilité d'opposition] Lorsque la demande fait l'objet d'un examen d'office quant aux droits visés à l'article 103 et qu'il n'existe aucune disposition permettant aux parties intéressées de s'opposer à l'enregistrement, l'office enregistre la marque et publie l'enregistrement ou notifie au déposant la décision de rejet de la demande dans les huit mois suivant la date de dépôt de celle-ci.

4) [Examen portant sur les motifs absolus et sur les antériorités, avec possibilité d'opposition] Lorsque la demande fait l'objet d'un examen d'office quant aux droits visés à l'article 103 et que les parties intéressées sont autorisées à s'opposer à l'enregistrement, l'office publie la demande aux fins d'opposition ou notifie au déposant la décision de rejet de la demande dans les huit mois suivant la date de dépôt de celle-ci.

5) [Délai d'opposition] Lorsque les dispositions de l'alinéa 2) ou de l'alinéa 4) sont applicables, le délai d'opposition est de trois mois à compter de la date de publication de la demande.

6) [Décision sur l'opposition] En cas d'opposition, l'office notifie aux parties sa décision, à moins que la procédure d'opposition ne doive être suspendue dans l'attente d'une décision portant sur la possibilité d'enregistrement d'un signe faisant l'objet d'une autre demande, et, le cas échéant, publie l'enregistrement dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'opposition a été formée.»

Le passage du projet de rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 207 est le suivant :

«Dans l'introduction qui a été faite au sujet de ce projet d'article, il a été souligné qu'il s'agissait d'une tentative pour aboutir à une accélération des procédures d'examen et d'enregistrement des marques tout en tenant compte des différents types de procédure en vigueur.

La plupart des délégations qui se sont exprimées, tout en reconnaissant le bien-fondé de l'objectif poursuivi par le projet d'article 207, ont considéré que les délais proposés étaient irréalistes et qu'une nouvelle approche devait être recherchée. Il a notamment été signalé, en général, qu'il était difficile à un office de respecter des délais à tous les stades de la procédure étant donné qu'il avait à correspondre avec des mandataires et des déposants, ces derniers étant parfois installés à l'étranger.

Deux délégations ont également signalé que le projet d'article 207 semblait ne retenir que quatre types de procédure, à l'exclusion de toute autre procédure qui peut exister dans certains pays. L'une de ces délégations a indiqué que son système était proche de celui qui figure dans le projet d'alinéa 4), mais qu'il en différait en ce que l'examen des motifs absolus de refus intervenait après la publication et donc en même temps que la procédure d'opposition. Une autre délégation a indiqué que le projet de loi sur les marques qui existe dans son pays prévoit que le délai pour faire opposition ne commence à courir qu'après l'enregistrement de la marque. Ces deux délégations ont considéré que le projet de traité ne devrait pas privilégier certains systèmes par rapport à d'autres. Il a été ajouté que certains délais pouvaient être proposés sans qu'il soit nécessaire de faire référence à un quelconque système de procédure.

Une délégation a déclaré que son pays ne pouvait accepter dans le projet de traité des dispositions que les Parties contractantes ne seraient pas à même de respecter en raison de circons-

tances incontrôlables, telles qu'une augmentation soudaine du nombre de demandes.

Au vu des interventions qui ont été faites, il a été signalé que le Bureau international, s'appuyant sur les discussions de la première session du présent comité d'experts, avait tenté de proposer des solutions pour accélérer la procédure d'examen et d'enregistrement des marques et résoudre le problème des retards injustifiés. Il a été souhaité que des orientations lui soient données, notamment en ce qui concerne des délais raisonnables.

Quelques délégations ont suggéré d'appliquer le délai de 18 mois retenu dans le cadre du Protocole du 28 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Une délégation a indiqué qu'un délai de 18 mois pourrait être fixé comme délai entre la publication de la demande et l'enregistrement de la marque.

D'autres délégations ont considéré que la référence au système d'enregistrement international des marques pouvait difficilement être retenue dans le cadre strictement national, étant donné que les délais de 12 ou 18 mois commençaient à courir pour des marques qui étaient déjà en ordre d'un point de vue formel.

Une délégation a considéré qu'un projet d'article sur les délais d'instruction d'une demande d'enregistrement de marque devait se limiter à fixer un délai maximum au cours duquel l'office devait avoir émis une première notification de refus.

Le représentant d'une organisation observatrice a déclaré que les utilisateurs étaient, bien entendu, favorables à ce que la procédure se déroule le plus rapidement possible, tout en rappelant que celle-ci concernait non seulement les offices mais également les déposants et leurs mandataires. Il a considéré qu'une telle disposition devait au moins tenter de fixer le délai dans lequel l'office devait émettre une première notification de refus et, d'autre part, le délai minimum, à compter de la publication de la demande, au cours duquel il peut être fait opposition à l'enregistrement d'une marque.

Au vu des discussions qui ont eu lieu sur le projet d'article 207, il a été constaté que celui-ci n'avait pas rencontré de soutien dans sa forme actuelle, et qu'il ne figurerait pas sous cette forme dans la prochaine version du projet de traité. Il a été relevé toutefois qu'il existe un accord général sur le principe d'une accélération de la procédure d'examen et d'enregistrement des marques. La prochaine version du projet de traité pourrait contenir un premier délai, par exemple 12 ou 18 mois, au cours duquel l'office devrait émettre une première notification de refus, un deuxième délai fixant le temps minimum pendant lequel il

pourrait être fait opposition à l'enregistrement d'une demande publiée, et enfin un délai global, par exemple trois ou quatre ans, au cours duquel un office devrait avoir traité une demande. Dans ce dernier cas, le projet de disposition tirerait certaines conséquences de l'inactivité de l'office.

En ce qui concerne le premier délai proposé, relatif à la première notification d'un refus par un office, une délégation a émis une réserve à l'égard d'une telle disposition, même si elle devait être de nature générale.»

Article 208 : Publication des demandes et des enregistrements

L'article 208 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était libellé comme suit :

«1) [Publication des demandes en cas de possibilité d'opposition] a) *Lorsque les parties intéressées sont autorisées à s'opposer à l'enregistrement, l'office publie dans son bulletin périodique, au sujet de chaque demande non rejetée, une notice comportant au moins les éléments ou renseignements suivants : une reproduction du signe faisant l'objet de la demande; le numéro de la demande; le nom et l'adresse du déposant; la date de dépôt de la demande; si une priorité est revendiquée, l'indication de ce fait et le nom de l'office auprès duquel a été déposée la demande dont la priorité est revendiquée, ainsi que le numéro et la date de dépôt de cette demande; le nom du représentant, le cas échéant; la liste donnant le nom des produits et des services pour lesquels l'enregistrement du signe est demandé, avec l'indication de la ou des classes correspondantes de la Classification internationale; le cas échéant, l'indication du fait qu'il s'agit d'une marque plastique.*

b) *Lorsque les signes qui ne sont pas susceptibles de représentation graphique peuvent faire l'objet d'un enregistrement et que la demande a pour objet un signe de cette nature, la notice visée au sous-alinéa a) comporte une indication précisant qu'il s'agit d'un signe de cette nature et une description de ce signe.*

2) [Publication des enregistrements] a) *L'office publie dans son bulletin périodique, au sujet de chaque enregistrement, une notice comportant au moins les éléments ou renseignements suivants : une reproduction de la marque; le numéro sous lequel elle a été enregistrée; le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement; la date de dépôt de la demande et la date de l'enregistrement; si une priorité est revendiquée, l'indication de ce fait et le nom de l'office auprès duquel a été déposée la demande dont la priorité*

est revendiquée, ainsi que le numéro et la date de dépôt de cette demande; le nom du représentant, le cas échéant; la liste donnant le nom des produits et des services pour lesquels la marque a été enregistrée, avec l'indication de la ou des classes correspondantes de la Classification internationale; le cas échéant, l'indication du fait qu'il s'agit d'une marque plastique.

b) Lorsque la marque enregistrée est constituée d'un signe qui n'est pas susceptible de représentation graphique, la notice visée au sous-alinéa a) comporte une indication précisant qu'il s'agit d'une marque de cette nature et une description de cette marque.

3) [Accès du public au registre] a) Le registre conservé par l'office peut être consulté par le public.

b) Toute personne peut, moyennant le paiement de tout droit qui peut être exigé par l'office, obtenir des copies ou des extraits du registre.

c) Lorsque la marque enregistrée est constituée d'un son qui n'est pas susceptible de représentation graphique, l'office conserve un enregistrement sonore de ce son et donne à toute personne intéressée la faculté d'écouter cet enregistrement et, moyennant le paiement de tout droit qu'il peut exiger, d'en faire une copie.»

Le passage du projet de rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 208 est le suivant :

«Il a été convenu que ce projet d'article devrait être maintenu dans le projet de traité et que les observations suivantes devraient être prises en considération.

Une délégation, appuyée par plusieurs autres délégations, a suggéré que le projet d'alinéa 1) ne devrait pas obliger les Parties contractantes à republier, au niveau national, les enregistrements de marques internationales déjà publiés par l'OMPI dans la revue *Les Marques internationales* prévue par l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

Il a été répondu que le projet d'alinéa 1) ne concernait pas la procédure d'enregistrement des marques internationales et n'obligeait pas, en conséquence, les Parties contractantes à effectuer une republication dans le cas mentionné au paragraphe précédent.

Plusieurs délégations et une organisation observatrice ont considéré qu'au niveau national un office n'avait pas à republier une marque telle qu'enregistrée alors que celle-ci a déjà fait l'objet d'une publication complète dans le cadre de la procédure d'opposition. Une de ces délégations a indiqué que si, après la procédure d'opposition, la marque a subi des modifications importantes, ces

dernières sont publiées, mais que, dans le cas contraire, il est simplement fait mention que la marque est enregistrée. Il a été suggéré que la prochaine version du projet d'article 208 contienne une disposition selon laquelle la publication de l'enregistrement ne serait requise que s'il n'y a pas eu de publication pour opposition.

Deux délégations ont déclaré que les dispositions détaillées contenues dans le projet d'article 208 pourraient figurer dans un règlement d'exécution.

Une délégation a indiqué que les projets d'alinéas 1) et 2) mentionnaient respectivement le numéro de la demande et le numéro de l'enregistrement, alors que dans certains pays ces numéros sont identiques.

En ce qui concerne le projet d'alinéa 3)b), une délégation a indiqué qu'il fallait parler de 'copies des inscriptions figurant au registre au sujet d'un enregistrement' et non de 'copies du registre'.

La représentante d'une organisation observatrice a considéré que le projet d'alinéa 3) devait non seulement permettre l'accès du public au registre, mais également aux demandes ainsi qu'aux dossiers, et que ces derniers devaient être gardés à jour notamment en ce qui concerne l'inscription des renouvellements et des inscriptions de modifications et de cessions.

Au vu des interventions faites sur le projet d'article 208, il a été convenu que certains détails devraient être transférés dans un règlement d'exécution et qu'il y aura lieu de clarifier le texte afin de préciser qu'il n'y a pas obligation de double publication pour les offices dans les cas où la demande d'enregistrement a déjà été publiée aux fins d'une procédure d'opposition.»

Article 209 : Modification des enregistrements

L'article 209 du projet de traité que le Bureau international a soumis au comité d'experts était libellé comme suit :

«L'enregistrement peut être modifié à condition qu'aucune modification ne porte

i) sur le signe constituant la marque enregistrée,

ii) sur la liste des produits ou des services, sauf si la modification a pour objet de restreindre cette liste.»

Le passage du projet de rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 209 est le suivant :

«Il a été convenu que ce projet d'article devrait être maintenu dans le projet de traité et que les observations suivantes devraient être prises en considération.

Point i). Au sujet du projet de point i), une délégation a mis en doute la nécessité d'interdire toute modification de la marque enregistrée.

Quelques délégations ont indiqué, au sujet du projet de point i), qu'une modification d'une marque enregistrée devrait être autorisée dans une certaine mesure, en particulier lorsque le caractère distinctif de la marque n'est pas altéré. Dans ce contexte, il a été fait référence à l'article 5C.2) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Point ii). Des délégations ont suggéré de modifier le projet de point ii) de façon à permettre un changement de la liste dans le sens de son extension, changement dont l'effet serait que la marque a deux priorités, l'une pour les produits ou services figurant sur la liste initiale et l'autre, une priorité ultérieure, pour les produits ou services figurant sur la liste complémentaire. Le représentant d'une organisation observatrice a dit à cet égard qu'en donnant deux dates de priorité à la même marque on créerait une incertitude pour les tiers sur le point de savoir si leurs produits ou services entrent dans la partie de la liste correspondant à la marque enregistrée qui bénéficie de l'ancienne date de priorité ou dans la partie de cette liste qui bénéficie de la date de priorité plus récente.

Il a été indiqué que les changements qui consistent simplement à remplacer certains éléments de la liste des produits ou des services par d'autres éléments afin de préciser la portée de cette liste devraient être autorisés en tout état de cause s'il n'en résulte pas une extension.

En réponse à la question de savoir si le projet d'article 209 s'applique à la modification des demandes comme à celle des enregistrements, il a été expliqué que la disposition ne s'applique qu'aux enregistrements mais qu'il peut être envisagé d'inclure dans le projet de traité une disposition correspondante concernant les demandes.»

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Membres

Algérie : H. Yahia-Cherif. **Allemagne (République fédérale d') :** A. von Mühlendahl; M. Bühring. **Autriche :** M. Stangl. **Belgique :** W. Peeters. **Canada :** A.M. Troicuk; G.O. Bisson. **Chine :** Wu Qun. **Danemark :** A. Andersen; T. Jakobsen; C.M. Andersen. **Espagne :** J. Gómez Montero; I. Baylina Ruiz; J.L. Barbero Checa. **Etats-Unis d'Amérique :** R.G. Bowie; L.G. Beresford. **Finlande :** S.-L. Lahtinen; E.T. Mantere. **France :** B.

Vidaud. **Grèce :** A. Cambitsis. **Hongrie :** G. Vékás; L. Tattay. **Indonésie :** K.P. Handriyo; E.D. Husin. **Iraq :** J.A. Hamza. **Irlande :** H.A. Hayden; F. O'Gráda. **Italie :** M.G. Fortini; P. Iannantuono; A. Galasso; G. Morelli Gradi. **Japon :** S. Takakura. **Libye :** S.A. Elhuni; S. Shaheen. **Mexique :** J. de Villafranca Andrade; J. Cornish Zamora; A. Fuchs Ojeda. **Norvège :** K.A. Evjen; P.V. Bergheim. **Nouvelle-Zélande :** H. Burton; K.A. Smith. **Pays-Bas :** R. Furstner; D. Verschure. **Portugal :** J. Mota Maia; R.A. Costa de Morais Serrão; J. Pereira da Cruz; A.Q. Ferreira. **République centrafricaine :** V. Meigari. **République de Corée :** B.K. Lee; J.K. Kim; W.K. Lee. **République démocratique allemande :** S. Schröter. **République populaire démocratique de Corée :** C.R. Pak. **Roumanie :** D. Pitu; C. Moraru. **Royaume-Uni :** M. Todd; E.A. Scarff; A.C. Waters. **Suède :** T. Norström; K. Sundström. **Suisse :** J.-D. Pasche; A. Degen. **Tchécoslovaquie :** M. Vilímská; J. Marešová. **Turquie :** A. Algan. **Union soviétique :** S.A. Gorlenko; I.P. Pesotskiy. **Communautés européennes (CE) :** A. Brun; E.C. Nooteboom; H.W. Kunhardt; L.M.C. Fonseca Ferrão.

II. Observateurs

Angola : A.R. Mingas; A.M. Pedreira Pereira. **Chili :** P. Romero. **Equateur :** P. Andrade. **Inde :** K.C. Kailasam. **Swaziland :** B. Mkwanzazi; S.H. Zwane.

III. Organisations intergouvernementales

Bureau Benelux des marques (BBM) : L.J.M. Van Bauwel. **Organisation de l'unité africaine (OUA) :** M.H. Tunis.

IV. Organisations non gouvernementales

Association Benelux des conseils en marques et modèles (BMM) : F. Gevers. **Association des praticiens des Communautés européennes dans le domaine des marques (ECTA) :** F. Gevers. **Association européenne des industries de produits de marque (AIM) :** G.F. Kunze. **Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) :** H.P. Kunz-Hallstein; G.F. Kunze. **Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) :** B. de Passemar. **Chambre de commerce internationale (CCI) :** M.M. Salmouni Zerhouni. **Chartered Institute of Patent Agents (CIPA) :** T.L. Johnson. **Comité des instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA) :** M. Becker; T.L. Johnson. **Fédération de l'industrie allemande (BDI) :** R. Freitag. **Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique (EFPIA) :** P. Bocken. **Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM) :** A.S. Cox. **Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) :** T.L. Johnson; B. Catoméris. **Institute of Trade Mark Agents, United Kingdom (ITMA) :** J.A. Groom. **Institut Max Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence (MPI) :** A. Kur. **International Advertising Association (IAA) :** M. Ludwig. **Istituto nazionale per la difesa, identificazione e la certificazione dei marchi autentici, Italia (INDICAM) :** G.F. Kunze. **Japan Patent Association (JPA) :** T. Tanaka. **Licensing Executives Society (LES) :** B. de Passemar. **Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC) :** J. Guyet. **Pharmaceutical Trade Marks Group, United Kingdom (PTMG) :** A.S. Cox. **The United States**

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

Trademark Association (USTA): Y. Chicoine; J. Lauber. Trade Marks, Patents and Designs Federation (TMPDF): D.H. Tatham. Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe (UNICE): R. Freitag; D.H. Tatham. Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI): R. Wiclander.

V. Bureau

Président: J. de Villafranca Andrade (Mexique). *Vice-présidents*: R. Furstner (Pays-Bas); S.A. Gorlenko (Union soviétique). *Secrétaire*: L. Baeumer (OMPI).

VI. Bureau international de l'OMPI

A. Bogsch (*Directeur général*); A. Schäfers (*Vice-directeur général*); L. Baeumer (*Directeur, Division de la propriété industrielle*); P. Mangué (*Conseiller principal, Division de la propriété industrielle (projets spéciaux)*); J. Quashie-Idun (*Chef, Section des pays en développement (propriété industrielle), Division de la propriété industrielle*); O. Espinosa (*Juriste principal, Section du droit de la propriété industrielle, Division de la propriété industrielle*); H. Lom (*Juriste principale, Section des pays en développement (propriété industrielle)*); B. Ibos (*Juriste, Division de la propriété industrielle (projets spéciaux)*); R. Wilder (*Juriste, Division de la propriété industrielle*); S. Zotine (*Juriste, Division de la propriété industrielle (projets spéciaux)*).

Études

Le système institué par le Traité de coopération en matière de brevets : l'expérience danoise

L. D. ØSTERBORG*

1. Introduction

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) a été signé voilà 20 ans cette année. De retour de la conférence diplomatique de Washington, des collègues avaient dit que le PCT était devenu beaucoup plus complexe que sa conception initiale. Aujourd'hui, l'impression est complètement différente. Il ressort à l'évidence pour tous que le système institué par le PCT connaît un succès mondial. C'est un succès au niveau international, mais aussi au niveau des Etats contractants. En effet, un nombre croissant de pays choisissent d'adhérer au traité, offrant ainsi à leur industrie et à leurs inventeurs les avantages d'un système peu coûteux de protection par brevet à l'étranger.

Au cours des 12 années d'existence du PCT, plus de 40 pays, de toutes les parties du monde, sont devenus membres de l'Union du PCT. Le nombre annuel des demandes déposées ne cesse de croître chaque année. Inférieur à 3.000 il y a 10 ans, il est passé aujourd'hui à près de 15.000 et l'on s'attend qu'il augmente encore dans les années à venir. Les quatre cinquièmes des demandes internationales émanent de six pays – les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la Suède, l'Allemagne (République fédérale d'), la France et le Japon –, mais les 20 % restants, de 35 pays différents.

Ces deux dernières années, plus de 200 demandes internationales par an ont été déposées au Danemark. En moyenne, 24 Etats contractants étaient désignés dans chaque demande, contre 15 en moyenne mondiale. C'est là un des éléments qui attestent que la structure du système PCT en fait un instrument approprié pour ceux qui cherchent à obtenir une protection par brevet à l'étranger, notamment les déposants représentant la petite et moyenne industrie.

2. L'utilisation du PCT au Danemark

2.1 Quelques caractéristiques du système danois des brevets

Pour me permettre de mieux rendre compte de l'expérience du Danemark dans l'utilisation du PCT, je voudrais d'abord présenter brièvement l'Office danois des brevets.

L'Office danois des brevets est presque centenaire. Il compte, au total, 270 fonctionnaires travaillant à temps complet. Son budget annuel est de 120 millions de couronnes danoises, soit 18,5 millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique. Soixante-dix ingénieurs, chargés de la recherche, de l'examen et de services d'information, y sont employés à temps complet. Les recettes tirées des services d'information et de documentation se sont élevées à 2,5 millions de couronnes danoises l'an dernier. L'office s'occupe aussi de l'examen des marques avant leur enregistrement éventuel.

Le développement enregistré très récemment (voir le *tableau A*¹) suit l'évolution au niveau international et s'explique en partie par les anticipations relatives au marché intérieur de la Communauté économique européenne (CEE). Ces dernières années, environ 1.100 demandes ont été déposées par des nationaux. La diffusion d'informations relatives à la protection par brevet, pour laquelle l'office a beaucoup œuvré, pourrait expliquer l'accroissement du nombre des demandes. Comme par le passé, 16 % de l'ensemble des demandes de brevet ont été déposées par des Danois.

Depuis près d'un quart de siècle, l'administration danoise des brevets fait partie du groupe, en continue expansion, des administrations nationales qui publient toutes les demandes de brevet 18 mois après leur date de dépôt ou leur date de priorité.

* Chef de division à l'Office danois des brevets et professeur assistant à la faculté de droit de l'Université de Copenhague.

¹ Les tableaux se trouvent à la fin de l'étude.

La dernière colonne du tableau indique le nombre de brevets délivrés chaque année. Au Danemark, le délai de trois mois pendant lequel une opposition peut être formée se situe avant la délivrance. On envisage actuellement de modifier cet état de choses et d'adopter le même enchaînement des différentes étapes de la procédure que dans la Convention sur le brevet européen (CBE). Dans ce cas, la mise à l'inspection publique sera remplacée par la délivrance.

2.2 L'Office danois des brevets en tant qu'office récepteur aux fins du PCT

Le tableau B illustre l'accroissement du nombre des demandes internationales déposées au Danemark. Seules les personnes physiques et morales qui sont des citoyens danois ou qui sont domiciliées au Danemark peuvent y déposer des demandes.

La raison pour laquelle, dans le total des demandes internationales, le pourcentage représenté par les demandes déposées au Danemark diminue en dépit de l'augmentation du nombre de ces demandes tient à l'adhésion au PCT de pays de plus en plus nombreux, notamment de pays plus grands que le Danemark.

Il ressort de la colonne suivante que la plupart des déposants danois commencent par déposer une demande nationale de brevet dont ils revendiquent la priorité lorsqu'ils déposent une demande internationale dans les 12 mois qui suivent la date du dépôt de la demande nationale. L'Office danois des brevets étant une administration qui procède à la recherche et à l'examen, les Danois dont la demande de brevet déposée dans le pays constitue le premier dépôt dans un Etat membre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle reçoivent un rapport préliminaire sur la nouveauté et la brevetabilité moins de 10 mois après la date du premier dépôt. C'est là un élément qui permet aux déposants danois de faire des économies de coût au moment où ils doivent prendre la décision de déposer ou non une demande à l'étranger.

Il est intéressant de signaler que, dans plus de 90 % des cas, le déposant fait appel à un conseil en brevets pour déposer une demande internationale auprès de notre office récepteur.

En règle générale, sur l'ensemble des demandes déposées au Danemark, 33 % le sont par de grandes sociétés, 25 % par de moyennes entreprises et plus de 40 % par des inventeurs et autres personnes physiques.

Le tableau indique aussi que les recherches auxquelles donnent lieu les demandes internationales déposées au Danemark peuvent être effectuées soit par l'Office suédois des brevets, soit par l'Office européen des brevets (OEB). L'Office suédois des brevets est en mesure de procéder à une recherche et à un examen pour les demandes qui sont déposées en

anglais ou en danois, alors que l'OEB traite uniquement celles qui sont déposées en anglais. La recherche internationale est bien moins onéreuse si elle est effectuée par l'Office suédois des brevets que si elle l'est par l'OEB, la taxe correspondante étant nettement inférieure en Suède. En faisant appel à l'office suédois en tant qu'administration chargée de la recherche internationale, le déposant dispose d'un délai supplémentaire pour faire traduire sa demande en anglais. Toutefois, la version anglaise de la demande doit être prête pour la publication à laquelle le Bureau international de l'OMPI doit procéder dans un délai de 18 mois. C'est peut-être là, en fait, l'une des raisons pour lesquelles un si grand nombre de demandes internationales sont déposées en anglais.

Initialement, un commis, spécialement formé par les juristes de l'office, passait la plupart de son temps à traiter les dossiers de l'office récepteur, procédant à la vérification de forme et à la transmission de copies à l'une ou l'autre administration chargée de la recherche internationale et au Bureau international. Ultérieurement, une personne a été affectée à cette tâche à temps complet et, aujourd'hui, la charge de travail de l'office récepteur représente l'équivalent d'un fonctionnaire et demi travaillant à temps complet. Les commis consacrent une partie de leur temps à donner des renseignements et des conseils pratiques sur la façon d'utiliser le système du PCT et sur ses conséquences juridiques. Quant aux questions plus difficiles ou plus délicates, ce sont les juristes du Département juridique qui y répondent. En règle générale, il faut environ cinq heures à l'office récepteur pour traiter une demande internationale.

Le tableau C montre l'évolution du nombre des désignations. Tout d'abord, leur accroissement considérable ressort à l'évidence et, si l'on se reporte à la dernière colonne, il est manifeste que celui-ci ne tient pas seulement à l'augmentation du nombre des demandes : en effet, davantage de pays sont désignés dans chacune d'elles. Le bond enregistré en 1985 témoigne du succès de la simplification du PCT et de l'initiative prise l'année précédente pour en faciliter l'utilisation.

A l'échelon mondial, 15 Etats contractants, en moyenne, étaient désignés dans chaque demande internationale en 1988. L'accroissement spectaculaire du nombre moyen des désignations en 1985 peut être attribué au fait que, à partir de cette année-là, chaque désignation au-delà des 10 premières pour lesquelles des taxes sont dues est gratuite.

Il convient de noter que, si le nombre des désignations n'a cessé d'augmenter, celui des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets désignés dans les demandes portant notamment sur un brevet régional européen est resté stable.

Ces statistiques sont intéressantes d'un autre point de vue aussi. La troisième colonne indique le nombre des demandes internationales déposées par

des Danois et sollicitant la délivrance d'un brevet européen. Il s'élevait à près de 200 en 1988. Le nombre total des demandes de brevet européen déposées cette année-là par des Danois était légèrement inférieur à 300 (288). Dans 60 % des cas, les inventeurs et les déposants danois ont tiré parti du fait que leur pays était partie au PCT pour effectuer le dépôt de leur demande au Danemark par l'intermédiaire d'un conseil en brevets danois – et même, dans de nombreux cas, pour rédiger la demande initialement en danois. Cette même année, un petit nombre de demandes ont été déposées auprès de l'OEB par des déposants ressortissants de pays qui n'étaient pas (encore) parties au PCT. Si l'on compare le nombre des demandes nationales déposées par des nationaux dans ces pays et au Danemark, respectivement, on constate que, compte tenu du rapport ainsi déterminé, les déposants des pays non parties au PCT auraient dû déposer environ quatre fois plus de demandes de brevet européen. Je suis certaine que la voie du PCT a pesé dans cette différence. Ce n'est pas simplement une question de capacité d'exportation.

Le Danemark est désigné dans les demandes internationales déposées dans le pays. La raison en est que neuf à 10 mois après le dépôt, au Danemark, d'une première demande, le déposant connaît le résultat de la recherche et de l'examen de brevetabilité effectués par l'Office danois des brevets. Dans l'intervalle, il a poursuivi ses travaux sur l'invention; peut-être a-t-il trouvé une ou deux applications nouvelles qu'il veut ajouter aux revendications, ou souhaite-t-il modifier le libellé de certaines revendications initiales compte tenu du rapport de l'office des brevets. Dans ces conditions, la désignation du Danemark dans la demande internationale vise à permettre, outre la protection par brevet à l'étranger, une modification, généralement l'élargissement, de la protection au Danemark. Souvent, la première demande nationale ou le brevet obtenu entre temps n'est pas retiré tant que le brevet élargi n'a pas été délivré sur la base du dépôt international.

2.3 L'Office danois des brevets en tant qu'office désigné ou élu

La présente partie traite de la phase dite nationale.

Conformément au PCT, la phase nationale peut commencer à des moments différents, essentiellement en fonction du choix du déposant (voir le *tableau D*). Si ce dernier est ressortissant d'un pays qui a ratifié à la fois le chapitre premier, concernant la recherche internationale, et le chapitre II, concernant l'examen préliminaire international, il peut choisir d'aborder la phase nationale à l'expiration d'un délai de 20 mois, en connaissant seulement le résultat de la recherche internationale. En pareils cas, les offices nationaux désignés dans la demande agis-

sent en qualité d'offices désignés. Il en va de même si le déposant est ressortissant d'un pays qui a fait une réserve au sujet du chapitre II du PCT. S'il est citoyen d'un pays qui n'a fait aucune réserve en ce qui concerne le chapitre II et qu'il a choisi de soumettre sa demande internationale à un examen préliminaire international, le délai prévu pour l'ouverture de la phase nationale ou pour la poursuite de la procédure dans certains pays initialement désignés dans la demande internationale est de 30 mois.

La plupart des pays ont choisi de ratifier les deux chapitres simultanément. Au Danemark, lorsque le PCT a été adopté – en 1970 –, les milieux industriels ont insisté sur les avantages qu'offre le chapitre premier, à savoir, essentiellement, la centralisation de la recherche de nouveauté et l'obtention rapide des résultats correspondants. Pour ce qui est du chapitre II, on craignait, en dépit de dispositions prévoyant le contraire, que le résultat de l'examen préliminaire international ait force obligatoire pour les autorités nationales. En 1977, l'industrie danoise et d'autres milieux intéressés ont maintenu leur position, et le Danemark a fait une réserve en ce qui concerne le chapitre II lorsqu'il a adhéré au PCT. Il l'a ensuite retirée avec effet au 1^{er} novembre 1988.

Au cours des années 80, le Danemark a été désigné dans un tiers de l'ensemble des demandes internationales (voir le *tableau E*). Les demandes émanant des Etats-Unis d'Amérique témoignent d'un intérêt croissant pour la désignation du Danemark, mais tel n'est pas le cas de celles émanant de l'industrie japonaise. Au Danemark, nous déplorons souvent le manque d'intérêt des Japonais pour les investissements et la protection par brevet dans notre pays. Les statistiques sont éloquentes. Pour obtenir une protection par brevet en Europe, les Japonais semblent avoir une nette préférence pour le système de brevet européen. En effet, ils ont déposé plus de 8.000 demandes de brevet européen en 1988, contre 800 demandes «Euro-PCT». Au Danemark, 5 % de l'ensemble des demandes sont déposés par des Japonais, contre 25 % par des Américains. A l'OEB, les pourcentages correspondants sont 18 % et 25 %. Les Japonais ont tendance à oublier les pays européens qui ne sont pas membres de l'OEB – même lorsqu'ils sont parties au PCT. Pour le Danemark, cela fait partie de l'histoire à présent puisque le pays est devenu membre de l'Organisation européenne des brevets en janvier 1990.

La désignation est une chose, mais plus importante est la poursuite de la procédure relative aux demandes ou la véritable entrée de ces dernières dans la phase nationale. Les chiffres correspondants revêtent de l'importance pour les entreprises, parce que celles-ci devront respecter des droits exclusifs qui seront vraisemblablement entérinés ultérieurement, et pour l'office national, parce qu'ils représentent des recettes sous la forme de taxes. Dans le cas du Danemark, la proportion, dans le total des dési-

gnations, des demandes faisant l'objet d'une poursuite de la procédure est de 45 %.

Le *tableau F* montre non seulement la répartition géographique des demandes internationales qui entrent dans la phase nationale au Danemark, mais il indique aussi clairement quels sont les partenaires commerciaux importants du pays. La Suède est restée l'un d'entre eux en dépit du fait qu'elle n'est pas membre de la CEE. La République fédérale d'Allemagne est un partenaire important également.

Il est intéressant de noter que le chiffre correspondant à la CEE est presque égal à celui des Etats-Unis d'Amérique.

Les chiffres qui figurent dans la dernière colonne du *tableau G* sont particulièrement intéressants. En effet, ils indiquent que, nonobstant le nombre croissant des demandes déposées chaque année, le pourcentage des demandes internationales qui font l'objet d'une poursuite de la procédure augmente lui aussi. Il en sera ainsi pendant quelques années encore, pour trois raisons : premièrement, parce que le nombre des dépôts de demandes nationales diminuera considérablement en raison du fait que le Danemark est désormais membre de l'OEB; deuxièmement, parce que le nombre des demandes internationales augmentera à l'échelon mondial, et, partant, au Danemark aussi; troisièmement, parce que le Danemark est désormais lié à la fois par le chapitre premier et par le chapitre II du PCT. Pour les déposants de toutes les régions du monde, cela constitue un avantage dans leurs relations avec le Danemark. Pour les offices de brevets, le nombre croissant des demandes nationales qui sont des demandes PCT entrant dans la phase nationale signifie une économie de ressources humaines (ingénieurs) affectées à la recherche. Dans un pays comme le Danemark et dans d'autres pays, dont la législation exige que les inventions soient absolument nouvelles et qu'elles impliquent une activité inventive, et dont les documents de brevet nationaux ne font pas partie de la documentation minimale du PCT, l'office national peut limiter la recherche et l'examen auxquels il procède à un petit nombre de descriptions d'inventions déposées uniquement dans le pays en question, l'essentiel du travail ayant été fait par l'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen international.

2.4 Recherche de type international

La recherche de type international est une procédure particulière. Dans son article 15.5), le Traité de coopération en matière de brevets prévoit que le titulaire d'une demande nationale déposée auprès de l'office national d'un Etat partie au PCT peut, si la législation nationale de cet Etat le permet, demander qu'une recherche semblable à une recherche internationale soit effectuée sur cette demande. En 1978,

lorsque le Danemark a modifié sa loi sur les brevets, notamment pour l'aligner sur la CBE et pour pouvoir adhérer au PCT, un article particulier – l'article 9 – a aussi été inséré à cet effet.

Cela signifie que toute demande nationale de brevet peut, si le déposant le souhaite, faire l'objet d'une recherche de type international, qui sera réalisée par l'Office suédois des brevets ou l'OEB – agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale pour le Danemark. A ma connaissance, seuls les quatre pays scandinaves et la Suisse ont prévu une telle procédure pour les déposants nationaux. D'un certain point de vue, on peut trouver curieux que ce soient précisément les pays scandinaves – dont les offices de brevets procèdent depuis près d'un siècle à la recherche et à l'examen avant la délivrance d'un brevet – qui aient décidé de donner cette possibilité à leurs déposants dont les demandes de brevet nationales traditionnelles font, de toute façon, l'objet d'une recherche et d'un examen.

Le principe sous-jacent est le suivant : conformément à la règle 41 du Règlement d'exécution du PCT, une administration chargée de la recherche internationale doit limiter sa recherche sur une demande internationale et rembourser la taxe de recherche internationale dans la mesure où son rapport peut se baser sur les résultats d'une recherche de type international effectuée à l'égard de la même invention. Pour le déposant qui sollicite un brevet au Danemark au moyen d'une demande nationale et qui, dans le délai d'un an, a l'intention de déposer une demande internationale pour la même invention, en revendiquant la priorité de la demande déposée au Danemark, il sera avantageux que cette demande nationale puisse d'ores et déjà faire l'objet d'une recherche internationale.

L'Office danois des brevets a aujourd'hui une collection comprenant 25 millions de fascicules de brevet provenant de la quasi-totalité des grands pays du monde. Mais même si nous procédons à une recherche sur l'état de la technique dans cette collection, nous ne serons pas en mesure de réaliser une recherche dite internationale parce que nous ne disposons pas à l'heure actuelle de la « documentation minimale du PCT » dont les éléments sont énumérés dans la règle 34 du Règlement d'exécution du PCT, et, notamment, des abrégés japonais et soviétiques en langue anglaise.

La requête visant à faire effectuer une recherche semblable à une recherche internationale (« recherche de type international ») à l'égard d'une demande nationale doit être présentée dans les trois mois qui suivent la date du dépôt. La demande doit être rédigée en danois ou traduite en anglais selon que le déposant souhaite faire effectuer la recherche de type international à l'une ou l'autre des deux administrations chargées de la recherche internationale qui entrent en ligne de compte; par ailleurs, la demande

ou la traduction doit répondre aux exigences de forme du PCT et la taxe prescrite doit être acquittée.

On notera, dans le *tableau H*, que le nombre de requêtes visant une recherche de type international a considérablement augmenté au cours de la décennie. Pendant la dernière année considérée dans le tableau, la progression a été de près de 8 % et, à une ou deux exceptions par an près, toutes les recherches de type international ont été effectuées par l'Office suédois des brevets. En Suisse, un pourcentage encore plus élevé de demandes nationales ont fait l'objet d'une telle recherche.

A mon avis, les pays devraient envisager de suivre le modèle de la Scandinavie et de la Suisse lorsqu'ils ratifient le PCT. Pour une société nationale qui souhaite – ultérieurement, dans le délai de priorité de 12 mois – déposer des demandes de brevet à l'étranger, il serait très avantageux d'avoir la possibilité, par l'intermédiaire de son administration nationale, de faire procéder à une recherche internationale. Il existe aussi une autre possibilité, à savoir l'application de l'article 15.5)b) du PCT. Cette disposition présente un intérêt particulier pour les pays qui ne procèdent pas à la recherche pour toutes les demandes de brevet avant la délivrance du titre ou l'appel à opposition. L'article 15.5)b) est ainsi libellé :

«L'office national d'un Etat contractant ou l'office agissant pour un tel Etat peut, si la législation nationale de cet Etat le permet, soumettre à une recherche de type international toute demande nationale déposée auprès de lui.»

Cela me semble être une bonne idée pour les pays qui envisagent d'adhérer au PCT. De cette façon, la charge que représente la réalisation de la recherche préalablement à la délivrance d'un brevet et les frais y afférents seront épargnés aux entreprises locales et supportés par ceux qui veulent bénéficier, dans le pays en question, de droits exclusifs s'imposant aux entreprises nationales, et qui, souvent, sont des étrangers. En outre, cela assurera l'égalité des conditions d'obtention d'une protection par brevet, que la voie choisie soit celle d'une demande internationale déposée selon le PCT et désignant le pays considéré ou celle, traditionnelle, de l'office national des brevets. Cela pourrait être particulièrement intéressant pour les pays dont l'administration nationale des brevets ne procède pas à la recherche de nouveauté.

3. Les avantages du PCT

3.1 Avantages pour les déposants nationaux

Le PCT offre une voie de protection peu onéreuse dans un système qui se rapproche le plus de la notion de «brevet mondial». En effet, l'intéressé peut déposer une demande de brevet dans son pays. Si, dans le délai d'un an, une recherche de nouveauté y

est effectuée, il saura s'il est opportun de déposer une demande internationale revendiquant la priorité de la demande nationale ou aura une idée sur la question. Même s'il ne fait pas procéder à cette recherche dans un délai de 12 mois, la voie du PCT est avantageuse pour lui car il peut désigner autant d'Etats parties au PCT qu'il le souhaite sans que le montant total de la taxe de désignation puisse jamais être supérieur au décuple du montant prévu pour une désignation, même s'il désigne l'ensemble des 44 Etats contractants.

Le déposant n'a pas à payer les frais extrêmement élevés liés à l'obtention de la protection par brevet (c'est-à-dire les honoraires à verser au conseil en brevets, dans chaque pays où la protection est demandée, au titre de la traduction dans la langue nationale) avant de connaître le résultat de la recherche internationale effectuée par l'administration compétente. Il est ainsi mieux en mesure de déterminer s'il veut vraiment obtenir une protection dans chacun des pays initialement désignés. Cette décision doit être prise au plus tard 20 mois après la date du dépôt international ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, après la date de priorité. Si le déposant est ressortissant d'un pays qui a ratifié à la fois les chapitres I^{er} et II du PCT, ou s'il réside dans un tel pays, il peut repousser cette décision jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date du dépôt international ou de la date de priorité s'il se prévaut de la possibilité de faire procéder aussi à un examen préliminaire international avant d'aborder la phase nationale. Cet effet a souvent été décrit comme une «prolongation du délai de priorité de 12 mois» jusqu'à 20 ou 30 mois.

Si un Etat partie au PCT conclut un accord avec une administration chargée de la recherche internationale qui est en mesure d'effectuer une recherche sur la base de demandes rédigées dans la langue nationale de l'Etat en question (par exemple, l'Office suédois des brevets accepte les demandes internationales rédigées en danois ou en norvégien), c'est là un avantage supplémentaire pour les déposants.

Si l'office des brevets d'un Etat partie au PCT accepte d'agir en qualité d'«office récepteur» aux fins du PCT, le déposant national aura l'avantage de pouvoir entamer la procédure d'obtention d'une protection internationale en déposant sa demande auprès de sa propre administration nationale des brevets, ce qui lui permettra de discuter des formalités et des corrections de forme, d'obtenir des conseils, d'acquitter les taxes afférentes à la demande internationale, de payer en monnaie nationale, de recourir – si besoin est – aux services d'un conseil en brevets du pays, etc.

A l'expiration du délai de 20 ou 30 mois, outre qu'il connaît le résultat de la recherche de nouveauté effectuée en bonne et due forme, le déposant est mieux à même, du point de vue commercial, de déterminer s'il veut réellement demander la protec-

tion – et s'il en a besoin – dans tous les pays initialement désignés, et donc de solliciter cette protection uniquement là où elle est opportune pour des raisons commerciales, ou là où il peut trouver un preneur de licence ou a des chances d'en trouver un.

Par ailleurs, grâce à la «prolongation» du délai à l'expiration duquel il doit engager des dépenses considérables, le déposant peut limiter sa demande – lorsqu'elle aborde la phase nationale dans chacun des pays désignés – aux éléments qui sont les plus importants pour lui ou qui ne violent pas des droits existants.

Le système du PCT est lié à celui du brevet européen à plusieurs égards. L'un des avantages qu'ont les déposants dont le pays a ratifié le PCT (même s'il n'a pas ratifié la CBE) tient à la possibilité de demander un brevet européen en déposant une demande internationale en vertu du PCT. Cette demande doit être rédigée dans l'une des langues officielles de l'OEB et indiquer à propos des désignations que, dans le cas des Etats membres de l'OEB, un brevet régional est demandé.

Un autre avantage est exposé plus haut, au paragraphe 2.4. Si, au moment de ratifier le PCT, un Etat en décide ainsi et qu'une administration chargée de la recherche internationale l'approuve, les déposants nationaux qui ont déposé uniquement une simple demande nationale de brevet peuvent solliciter la réalisation d'une recherche «de type international» (article 15.5)a) du PCT).

S'il ressort du rapport de recherche internationale que l'invention ne peut pas être brevetée, le déposant peut retirer sa demande internationale avant que la publication internationale ait lieu et qu'il soit tenu de payer les taxes de dépôt et d'engager des frais de traduction et de conseils en brevets dans les pays désignés dans lesquels il veut faire poursuivre la procédure relative à sa demande.

Le rapport de recherche sur la nouveauté, solidement étayé, est délivré d'ordinaire environ quatre mois seulement (!) après la date du dépôt international.

Les déposants nationaux qui ont obtenu à l'étranger un brevet découlant du PCT peuvent, dans une plus large mesure qu'auparavant, être certains qu'un tel brevet est valable et qu'il ne sera pas annulé par les tribunaux.

On peut mentionner quelques autres avantages du PCT.

En utilisant cette voie, on peut obtenir un rapport d'examen préliminaire complet par l'intermédiaire de l'OEB avant l'expiration d'un délai de 28 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, c'est-à-dire avant d'avoir à engager les plus fortes dépenses à l'étranger et auprès de l'OEB.

Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un conseil en brevets à l'étranger lors de la phase internationale de la procédure de délivrance. Tous les travaux préparatoires indispensables avant le dépôt,

le dépôt lui-même et le traitement ultérieur de la demande peuvent être effectués par une seule et même personne.

Autre aspect bienvenu pour les déposants, il suffit d'obtenir une seule copie certifiée conforme de la demande établissant la priorité. En effet, dans de nombreux pays, l'établissement d'un document de priorité prend du temps et l'opération est souvent assez coûteuse.

3.2 Avantages pour les conseils en brevets nationaux

Après qu'un pays a ratifié le PCT, la protection par brevet à l'étranger est demandée plus souvent. Le conseil en brevets est chargé de déposer la demande internationale selon le PCT. C'est lui qui sert obligatoirement de lien avec tous les autres pays (désignations) lorsque, après qu'il a été procédé à la recherche internationale, voire à l'examen préliminaire international, la phase nationale doit être ouverte dans chaque pays désigné ou élu.

Le nombre des demandes étrangères déposées dans le cadre du PCT, qui devront être traduites et déposées avant de produire des effets juridiques, augmentera après la ratification.

3.3 Avantages pour les offices nationaux

Les fonctions d'office récepteur (qui sont facultatives pour l'Etat contractant mais présentent de grands avantages pour les utilisateurs nationaux) ont pour effet de créer des tâches de secrétariat d'un niveau élevé à l'office des brevets. Le poste correspondant peut donc être attrayant et laisser entrevoir une promotion pour son titulaire.

Les ressources humaines en ingénieurs, d'ordinaire chargés de la recherche et de l'examen, peuvent ainsi être affectées à d'autres fins, par exemple à la réalisation d'une recherche de nouveauté plus détaillée et de meilleure qualité sur les demandes de brevet traditionnelles et à la fourniture de services d'information et de documentation ou de diffusion, et, par ailleurs, le rapport de recherche est meilleur que celui qu'un petit office national de brevets est en mesure d'établir.

L'administration nationale des brevets sera éventuellement en mesure de faire réaliser des recherches de type international à l'égard des demandes nationales. Cela présente de l'intérêt uniquement pour les déposants qui ne revendiquent pas la priorité d'une demande déposée à l'étranger.

4. Combinaison du PCT et de la CBE

Le PCT n'est pas entouré de vide à l'échelon international. En effet, la CBE joue aussi un rôle

important, mais différent. Le Danemark a été le quatorzième Etat européen à devenir membre de l'Organisation européenne des brevets. Après un examen étendu du PCT, et compte tenu de la poursuite attendue des adhésions à ce traité, la question suivante semble s'imposer : quelle voie les déposants européens devraient-ils choisir ?

La réponse à cette question ne saurait être absolue, ni la même pour tous les cas. Chaque invention faite par une entreprise et son marché présumé doivent donner lieu à une décision fondée sur la valeur de cette invention. Trois paramètres détermineront le choix du déposant lorsqu'il devra décider de la voie à suivre pour demander une protection par brevet ou qu'il optera pour une combinaison des systèmes de brevets existants. Ces paramètres sont les suivants :

1) dans combien de pays le déposant a-t-il besoin ou estime-t-il avoir besoin d'une protection par brevet ?

2) quel type de garantie souhaite-t-il obtenir de la validité du brevet ? et

3) quelles taxes, etc., doit-il acquitter selon qu'il utilise l'une ou l'autre voie pour l'obtention d'un brevet, et à quel stade de la procédure de délivrance les plus lourdes d'entre elles ainsi que les frais de traduction et les éventuels services professionnels d'un conseil en brevets doivent-ils être payés ?

Même s'il faut déterminer cas par cas quelle solution est la plus avantageuse, il est possible de donner certaines indications générales.

Ainsi, pour une entreprise ou un inventeur danois, il sera presque toujours plus facile, plus rapide et meilleur marché de commencer par déposer une demande de brevet au Danemark seulement. En effet, le déposant obtient ainsi pour l'invention une date de priorité qui, pendant un délai de 12 mois, peut constituer la base pour le dépôt d'une demande correspondante à l'étranger. La nouveauté de l'invention sera déterminée dans les autres pays également compte tenu de l'état de la technique existant à la date du dépôt fait au Danemark. En outre, le déposant a la possibilité de demander que la demande nationale de brevet qu'il a déposée au Danemark fasse l'objet d'une «recherche de type international».

Moins de neuf mois après la date du dépôt, le déposant connaîtra les résultats de la recherche, ce qui lui laissera le temps nécessaire pour déterminer comment et dans quels pays il pourra le cas échéant essayer d'obtenir un brevet, s'il ressort de la recherche que l'invention peut être considérée comme brevetable. Si le déposant veut bénéficier d'une protection seulement au Danemark et dans un petit nombre de pays étrangers, par exemple, la meilleure façon de procéder pourrait bien consister à demander une protection par brevet national dans chacun des pays séparément, en revendiquant la priorité de la demande déposée au Danemark. C'est là la

procédure classique – et la seule dont disposait le déposant il y a quelques années encore. Le «brevet mondial» dont on parle tant n'existe pas, pas même aujourd'hui. Toutefois, point n'est besoin que les pays où le déposant souhaite obtenir une protection soient très nombreux pour qu'il ait avantage à utiliser soit le PCT, soit le système européen. L'élément décisif est de savoir dans quels pays étrangers l'entreprise ou l'inventeur danois ou, plus généralement, européen veut obtenir une protection par brevet. Si la protection n'est recherchée que dans un ou deux pays, tels que le Japon ou les Etats-Unis d'Amérique, une demande internationale selon le PCT sera appropriée, ces pays figurant parmi les 44 membres de l'Union du PCT. Si une protection dans plus de 10 pays est nécessaire et que certains d'entre eux ne sont pas membres de l'OEB, le PCT sera là aussi approprié, car en pareils cas, les désignations supplémentaires n'entraîneront pas une majoration de la taxe correspondante mais seront en fait gratuites.

En utilisant le PCT, le déposant bénéficie d'un autre avantage considérable. En effet, il aura à payer les taxes nationales pour aborder la phase correspondante seulement à l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité de sa demande, par exemple au Danemark, et ce uniquement si les résultats de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international sont positifs. Il lui suffira de faire poursuivre la procédure relative à sa demande internationale seulement dans ceux des pays désignés initialement où il estime toujours opportun de rechercher la protection par brevet. En effet, dans le cas de certains pays désignés, il se sera peut-être avéré, dans l'intervalle, qu'il n'existe pas de marché pour le produit dont la protection par brevet est demandée. Par ailleurs, certains pays à l'égard desquels le déposant veut faire poursuivre la procédure relative à sa demande internationale sont susceptibles d'exiger que celle-ci soit traduite dans leur langue officielle. Il s'agit là d'un travail extrêmement important et généralement très coûteux pour le déposant. C'est précisément pourquoi il est très avantageux pour le déposant qui recourt au PCT de savoir quelles sont ses chances d'obtenir la délivrance d'un brevet avant même de devoir engager des frais élevés de traduction.

Il est possible de combiner le PCT et le système européen. En effet, dans une demande internationale, le déposant peut désigner, notamment, des pays européens qui sont parties au PCT et à la CBE, et solliciter pour ces pays non pas la délivrance d'un brevet national mais celle d'un brevet régional – ainsi qu'il est dénommé dans le PCT. Cela signifie que, une fois qu'il a été procédé à la recherche ou à la recherche et à l'examen préliminaire international, la demande peut être traitée par l'OEB en vue de la délivrance d'un brevet européen qui, là aussi, sera valable seulement dans les pays où le déposant choi-

sira finalement de satisfaire aux exigences nationales. Par conséquent, si le déposant combine le PCT et la CBE, le moment où il devra faire traduire sa demande dans la langue de chacun des pays désignés selon le PCT dans lesquels il veut faire poursuivre la procédure relative à sa demande est repoussé jusqu'à ce que celle-ci ait été instruite par l'OEB et ait abouti à la délivrance d'un brevet européen fondé sur une demande «Euro-PCT», comme on l'appelle dans le jargon du droit des brevets. Si le déposant avait sollicité, dans sa demande PCT, la délivrance d'un brevet national pour les mêmes pays, il aurait dû, avant l'expiration du délai de 30 mois, faire traduire sa demande dans chacune des langues nationales officielles, alors que, dans la voie «Euro-PCT», sa demande a déjà été traduite à ce stade en anglais en vue de la publication internationale par le Bureau international, qui a lieu au terme d'un délai de 18 mois. Dans de nombreux cas, le déposant européen aura donc avantage à combiner le PCT et le système européen.

Du point de vue des taxes, la procédure indiquée sera aussi la plus favorable. En effet, les taxes à payer aux offices nationaux pour rendre le brevet européen, fondé sur une demande «Euro-PCT», valable dans chaque pays désigné ne sont alors dues qu'au dernier moment, d'ordinaire trois mois après la publication de la mention relative à la délivrance du brevet en question au *Bulletin européen des brevets*.

On peut ajouter qu'il est sûrement des entreprises européennes, sises dans des pays dont la langue officielle n'est pas l'anglais, qui estimeront opportun et avantageux de rédiger d'emblée leur demande de brevet dans cette langue, par exemple si des membres de l'équipe qui a élaboré l'invention sont anglophones. Il se peut donc qu'il soit préférable de déposer une demande internationale selon le PCT directement auprès de l'OEB.

En conclusion, pour chaque invention dont la protection par brevet est demandée dans plusieurs pays, il convient d'examiner soigneusement quels sont les paramètres, parmi ceux mentionnés ci-dessus, qui doivent l'emporter.

5. D'autres pays peuvent-ils tirer parti de l'expérience danoise ?

Je pense que la réponse est clairement affirmative. Pendant longtemps, le Danemark a été un pays qui, essentiellement, transformait des produits agricoles. Or, aujourd'hui, l'agriculture entre pour moins de 5 % seulement dans le PNB annuel. Au cours des 20 dernières années, la même évolution s'est

produite dans un certain nombre de pays. Dans quelques années, les milieux industriels de nombreux pays qui ne sont pas encore parties au PCT prendront conscience, bien davantage qu'aujourd'hui, de la nécessité d'une protection par brevet.

Quelques incrédules ont dit que le PCT ne vaut que pour les pays qui comptent un grand nombre de déposants nationaux. Or, l'expérience européenne ne le confirme pas. En effet, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Danemark sont les pays membres de la CEE qui ont le plus faible pourcentage de déposants nationaux. Hormis le Portugal, tous sont parties au PCT depuis de nombreuses années déjà. Ont-ils tous commis une erreur en adhérant au PCT, et la même erreur qui plus est ? Je n'ai jamais entendu qui que ce soit faire ne serait-ce qu'une allusion en ce sens – bien au contraire !

Un cinquième de l'ensemble des demandes internationales émane de 35 pays différents. Vingt-quatre Etats contractants, en moyenne, sont désignés dans chaque demande internationale déposée au Danemark, contre 15 à l'échelon international. Ces chiffres, que j'ai déjà mentionnés au début du présent exposé, montrent clairement que les pays dits petits – en voie d'industrialisation – figurent parmi les principaux bénéficiaires du PCT.

Pour les utilisateurs, il est très simple de ne rédiger qu'une seule demande lors de la phase internationale, de ne correspondre qu'avec une administration et non avec de nombreux offices nationaux de brevets et conseils en brevets étrangers. Dans plus de 90 % des cas, le déposant a recours à un conseil en brevets pour déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur danois.

Plus de 40 % de l'ensemble des demandes internationales déposées au titre du PCT au Danemark le sont par des inventeurs et déposants indépendants; par ailleurs, même la plupart des «grandes» sociétés du Danemark sont de taille moyenne selon les critères européens.

On pourrait dire aussi, d'une façon plus générale, que le PCT a pour effet de rationaliser le dépôt des demandes de brevet et la procédure correspondante. C'est là un fait qui prend de plus en plus d'importance étant donné que la durée de vie utile des produits est aujourd'hui généralement plus courte qu'elle ne l'était voilà 40 ans par exemple. Il faut ajouter à cela que, à l'heure actuelle, presque aucune entreprise ne peut survivre en vendant simplement des produits sur le marché national. Cela signifie que la protection par brevet à l'étranger est indispensable pour les entreprises de n'importe quel pays, y compris pour les entreprises danoises.

Tableau A
Traitement des demandes de brevet au Département des brevets, 1979-1989

| Année | Demandes | | | | | | Brevets délivrés |
|-------|----------|--|-----------------|--|------------------------------|-------------|------------------|
| | Total | Demandes PCT faisant l'objet d'une poursuite de la procédure | Déposant danois | Publication à l'expiration du délai de 18 mois | Mise à l'inspection publique | Oppositions | |
| 1979 | 5.540 | 97 | 895 | 5.193 | 1.910 | 48 | 2.141 |
| 1980 | 5.569 | 334 | 964 | 5.186 | 1.660 | 35 | 1.645 |
| 1981 | 5.830 | 511 | 1.085 | 5.086 | 1.450 | 29 | 1.439 |
| 1982 | 5.803 | 575 | 1.095 | 3.776 | 1.451 | 51 | 1.530 |
| 1983 | 6.987 | 640 | 1.167 | 6.506 | 1.150 | 40 | 1.155 |
| 1984 | 6.278 | 720 | 966 | 5.429 | 1.100 | 41 | 1.089 |
| 1985 | 6.092 | 859 | 856 | 5.800 | 1.180 | 39 | 1.054 |
| 1986 | 6.349 | 1.041 | 963 | 5.770 | 1.120 | 23 | 958 |
| 1987 | 6.953 | 1.163 | 1.035 | 6.077 | 1.589 | 31 | 1.128 |
| 1988 | 7.346 | 1.350 | 1.196 | 6.487 | 3.100 | 102 | 2.815 |
| 1989 | 6.754 | 894 | 1.123 | 6.480 | 2.523 | 68 | 2.616 |

Tableau B
Demandes déposées auprès de l'Office danois des brevets en tant qu'office récepteur, 1979-1988

| Année | Total | % de l'ensemble des demandes internationales | Avec revendication de priorité | Langue de dépôt danois | Langue de dépôt anglais | Recherche effectuée par l'OEB | Recherche effectuée par la Suède |
|-------|-------|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1979 | 61 | 2,2 | 59 | 37 | 24 | 1 | 60 |
| 1980 | 80 | 2,3 | 75 | 37 | 43 | 1 | 79 |
| 1981 | 121 | 2,6 | 115 | 57 | 64 | 3 | 118 |
| 1982 | 116 | 2,5 | 111 | 55 | 61 | 1 | 115 |
| 1983 | 127 | 2,5 | 115 | 58 | 69 | 7 | 120 |
| 1984 | 122 | 2,1 | 118 | 67 | 55 | 0 | 122 |
| 1985 | 126 | 1,8 | 118 | 74 | 52 | 0 | 126 |
| 1986 | 137 | 1,7 | 127 | 70 | 67 | 5 | 132 |
| 1987 | 164 | 1,8 | 150 | 85 | 79 | 2 | 162 |
| 1988 | 225 | 1,9 | 213 | 115 | 110 | 7 | 218 |

Tableau C
Désignations faites dans les demandes internationales déposées auprès de l'Office danois des brevets en tant qu'office récepteur, 1979-1988

| Année | Total | Demandes sollicitant un brevet européen | Nombre de désignations d'Etats membres de l'OEB dans ces demandes | Nombre de désignations du Danemark | Nombre moyen de désignations par demande |
|-------|-------|---|---|------------------------------------|--|
| 1979 | 453 | 40 | 137 | 17 | 7,4 |
| 1980 | 600 | 62 | 343 | 14 | 7,5 |
| 1981 | 1.307 | 81 | 511 | 32 | 10,8 |
| 1982 | 1.534 | 97 | 748 | 41 | 13,2 |
| 1983 | 1.834 | 104 | 929 | 61 | 14,4 |
| 1984 | 1.589 | 104 | 902 | 47 | 13,0 |
| 1985 | 2.620 | 110 | 1.056 | 61 | 20,9 |
| 1986 | 2.822 | 133 | 1.300 | 78 | 20,6 |
| 1987 | 3.503 | 133 | 1.327 | 83 | 21,4 |
| 1988 | 5.501 | 192 | 1.920 | 134 | 24,5 |

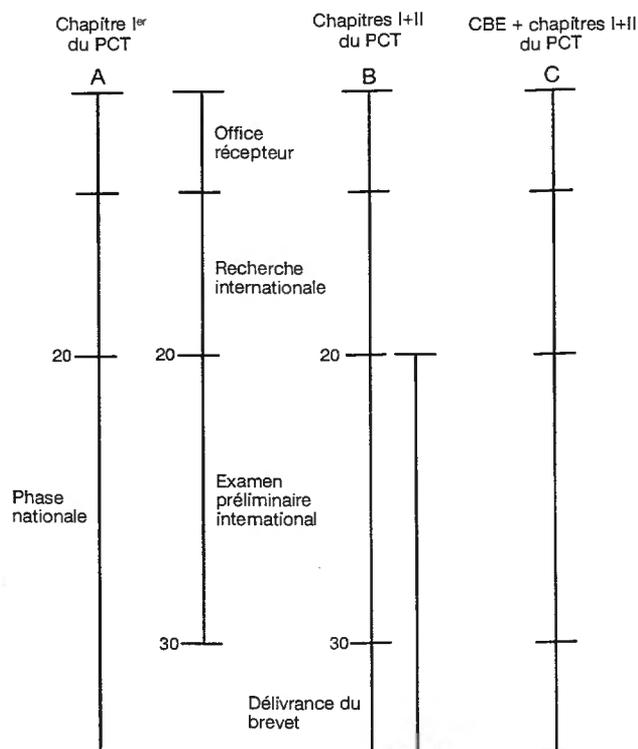
Tableau D

Tableau E

Désignation du Danemark dans les demandes internationales en 1979 et au cours de la période 1985-1988

| Office récepteur | 1979 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Australie | — | 103 | 138 | 167 | 203 |
| Allemagne (République fédérale d') | 34 | 125 | 106 | 151 | 168 |
| OEB | 29 | 211 | 223 | 247 | 325 |
| France | 36 | 101 | 112 | 133 | 186 |
| Royaume-Uni | 85 | 186 | 283 | 337 | 435 |
| Japon | 18 | 35 | 39 | 66 | 76 |
| Suède | 131 | 337 | 409 | 415 | 468 |
| Etats-Unis d'Amérique | 233 | 726 | 804 | 1.022 | 1.396 |
| Autres | 77 | 377 | 449 | 456 | 636 |
| Total | 643 | 2.201 | 2.563 | 2.994 | 3.893 |
| Nombre de demandes internationales | 2.734 | 7.305 | 8.082 | 9.610 | 11.996 |
| Pourcentage | 24 % | 30 % | 32 % | 31 % | 32 % |

Tableau F

Demandes internationales ayant fait l'objet d'une poursuite de la procédure au Danemark en 1988, par pays d'origine

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Danemark | 39 |
| Norvège | 30 |
| Suède | 208 |
| Finlande | 60 |
| Allemagne (République fédérale d') | 144 |
| CEE (globalement) | 402 |
| Etats-Unis d'Amérique | 462 |
| Japon | 45 |
| Autres pays | 143 |
| Total | 1.350 |

Tableau G

Poursuite, au Danemark, de la procédure relative aux demandes internationales, 1979-1988

| Année | Désignations du Danemark | Demandes internationales ayant fait l'objet d'une poursuite de la procédure au Danemark | Total des demandes déposées | Poursuite de la procédure (% de l'ensemble des demandes déposées) |
|-------|--------------------------|---|-----------------------------|---|
| 1979 | 643 | 97 | 5.540 | 1,8 |
| 1980 | 1.056 | 334 | 5.569 | 6,0 |
| 1981 | 1.524 | 511 | 5.830 | 8,8 |
| 1982 | 1.430 | 575 | 5.803 | 9,9 |
| 1983 | 1.513 | 640 | 6.087 | 10,5 |
| 1984 | 1.767 | 720 | 6.278 | 11,5 |
| 1985 | 2.201 | 859 | 6.092 | 14,1 |
| 1986 | 2.563 | 1.041 | 6.349 | 16,4 |
| 1987 | 2.994 | 1.163 | 6.953 | 16,7 |
| 1988 | 3.893 | 1.350 | 7.346 | 18,4 |

Tableau H

Premières demandes déposées au Danemark pour lesquelles une recherche de type international a été demandée, 1979-1988

| Année | Demandes | Demandes déposées par des Danois |
|-------|----------|----------------------------------|
| 1979 | 17 | 895 |
| 1980 | 34 | 964 |
| 1981 | 46 | 1.085 |
| 1982 | 41 | 1.095 |
| 1983 | 48 | 1.167 |
| 1984 | 50 | 966 |
| 1985 | 52 | 856 |
| 1986 | 59 | 963 |
| 1987 | 79 | 1.035 |
| 1988 | 91 | 1.196 |

Nouvelles diverses

ALLEMAGNE

Office allemand des brevets

Nous apprenons que depuis l'adhésion de la République démocratique allemande à la République fédérale d'Allemagne, le 3 octobre 1990, l'Office allemand des brevets à Munich, dont l'agence est à Berlin, est la seule administration centrale de l'Allemagne dans le domaine de la propriété industrielle. Depuis cette date, les fonctions de l'ancien Office des brevets de la République démocratique allemande sont exercées par l'Office allemand des brevets.

COSTA RICA

Directrice de l'Office de la propriété industrielle

Nous apprenons que Mme Lilliana Alfaro Rojas a été nommée Directrice de l'Office de la propriété industrielle.

SOMALIE

Directeur de l'enregistrement des brevets et des marques

Nous apprenons que M. Husein Mohamed Farah a été nommé Directeur de l'enregistrement des brevets et des marques.

VENEZUELA

Directrice de l'enregistrement de la propriété industrielle

Nous apprenons que Mme Thaimy Marquez a été nommée Directrice de l'enregistrement 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.)

1990

10-14 décembre (Genève)

Comité des questions administratives et juridiques du PCT (quatrième session)

Le comité continuera d'examiner des propositions de modification du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Invitations : Etats membres de l'Union du PCT et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'Union de Paris qui ne sont pas membres de l'Union du PCT ainsi que certaines organisations.

1991

15-18 avril (Genève)

Comité permanent de l'OMPI chargé de la coopération pour le développement en rapport avec le droit d'auteur et les droits voisins (neuvième session)

Le comité examinera et évaluera les activités menées dans le cadre du Programme permanent de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec le droit d'auteur et les droits voisins depuis sa dernière session (avril 1989) et fera des recommandations sur l'orientation future de ce programme.

Invitations : Etats membres du comité et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres du comité ainsi que certaines organisations.

3-28 juin (La Haye)

Conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité complétant la Convention de Paris en ce qui concerne les brevets

Cette conférence diplomatique négociera et adoptera un traité complétant la Convention de Paris en ce qui concerne les brevets (traité sur le droit des brevets).

Invitations : Etats membres de l'Union de Paris et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'OMPI qui ne sont pas membres de l'Union de Paris ainsi que certaines organisations.

1^{er}-4 juillet (Genève)

Comité permanent de l'OMPI chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle (quatorzième session)

Le comité examinera et évaluera les activités menées dans le cadre du Programme permanent de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle depuis sa dernière session (mai-juin 1989) et fera des recommandations sur l'orientation future de ce programme.

Invitations : Etats membres du comité et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres du comité ainsi que certaines organisations.

23 septembre - 2 octobre (Genève)

Organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI (vingt-deuxième série de réunions)

Tous les organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par l'OMPI se réunissent en sessions ordinaires une fois tous les deux ans, les années impaires. Lors des sessions de 1991, les organes directeurs auront entre autres à passer en revue et à évaluer les activités menées depuis juillet 1990 ainsi qu'à examiner et à adopter le projet de programme et de budget pour l'exercice biennal 1992-1993.

Invitations : Etats membres de l'OMPI ou des unions et, en qualité d'observateurs, autres Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que certaines organisations.

Réunions de l'UPOV

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

1991

4-19 mars (Genève)

Conférence diplomatique de révision de la Convention UPOV

Invitations : Etats membres de l'UPOV et, sans droit de vote, Etats membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres de l'UPOV ainsi que, en qualité d'observateurs, certaines organisations.

Autres réunions concernant la propriété industrielle

1991

15-20 septembre (Lucerne)

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) : Conseil des Présidents.

30 septembre - 4 octobre (Harrogate)

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) : Congrès.

