

La Propriété industrielle

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

107^e année - N° 4
Avril 1991

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

Sommaire

NOTIFICATIONS RELATIVES AUX TRAITÉS

Convention OMPI. Adhésion : Saint-Marin	195
Convention de Paris	
I. Nouveau membre de l'Union de Paris : Chili	195
II. Adhésion à l'Acte de Stockholm (1967) : Saint-Marin	195
Arrangement de Madrid (indications de provenance). Adhésion à l'Acte additionnel de Stockholm (1967) : Saint-Marin	195
Arrangement de Madrid (marques). Adhésion à l'Acte de Stockholm (1967) : Saint-Marin ...	196
Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Nouveau membre de l'Union du PCT : Tchécoslovaquie	196
Traité de Budapest. Limitation du statut d'autorité de dépôt internationale : In Vitro International, Inc. (IVI) (Etats-Unis d'Amérique)	196

RÉUNIONS DE L'OMPI

Union de Madrid. Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid de 1989. Deuxième session (Genève, 26-30 novembre 1990)	197
---	-----

ÉTUDES

La Loi de 1988 portant révision de la législation sur les marques : une nouvelle loi pour moderniser le système des marques des Etats-Unis d'Amérique, de R.A. Rolfe	214
--	-----

NOUVELLES DIVERSES

Autriche	221
Equateur	221

CALENDRIER DES RÉUNIONS	222
-------------------------------	-----

LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ENCART)

Note de l'éditeur

AUSTRALIE

Loi de 1990 sur les brevets (N° 83 de 1990, modifiée par la Loi de 1991 portant modification de la législation en matière d'industrie, de technologie et de commerce) (articles 1^{er} à 157) (*Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.*)

Texte 2-001

OMPI 1991

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 aux traités

Convention OMPI

Adhésion

SAINT-MARIN

Le Gouvernement de Saint-Marin a déposé le 26 mars 1991 son instrument d'adhésion à la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979.

Ladite convention, telle que modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l'égard de Saint-Marin le 26 juin 1991.

Notification OMPI N° 152, du 26 mars 1991.

II. Adhésion à l'Acte de Stockholm (1967)

SAINT-MARIN

Le Gouvernement de Saint-Marin a déposé le 26 mars 1991 son instrument d'adhésion à l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.

Pour déterminer sa part contributive dans le budget de l'Union de Paris, Saint-Marin sera rangé dans la classe VII.

L'Acte de Stockholm (1967), tel que modifié le 2 octobre 1979, de ladite convention entrera en vigueur à l'égard de Saint-Marin le 26 juin 1991.

Notification Paris N° 126, du 26 mars 1991.

Convention de Paris

I. Nouveau membre de l'Union de Paris

CHILI

Le Gouvernement du Chili a déposé le 13 mars 1991 son instrument d'adhésion à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979.

Le Chili n'était pas jusqu'alors membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris), fondée par la Convention de Paris.

La Convention de Paris révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur à l'égard du Chili le 14 juin 1991. Dès cette date, le Chili deviendra membre de l'Union de Paris.

Pour déterminer sa part contributive dans le budget de l'Union de Paris, le Chili sera rangé dans la classe VII.

Notification Paris N° 125, du 14 mars 1991.

Arrangement de Madrid (indications de provenance)

Adhésion à l'Acte additionnel de Stockholm (1967)

SAINT-MARIN

Le Gouvernement de Saint-Marin a déposé le 26 mars 1991 son instrument d'adhésion à l'Acte additionnel de Stockholm du 14 juillet 1967 à l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits du 14 avril 1891.

L'Acte additionnel de Stockholm (1967) audit arrangement entrera en vigueur à l'égard de Saint-Marin le 26 juin 1991.

Notification Madrid (indications de provenance) N° 23, du 26 mars 1991.

Arrangement de Madrid (marques)

Adhésion à l'Acte de Stockholm (1967)

SAINT-MARIN

Le Gouvernement de Saint-Marin a déposé le 26 mars 1991 son instrument d'adhésion à l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967, modifié le 2 octobre 1979, de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891.

L'Acte de Stockholm (1967), modifié le 2 octobre 1979, dudit arrangement entrera en vigueur à l'égard de Saint-Marin le 26 juin 1991.

Notification Madrid (marques) N° 46, du 26 mars 1991.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Nouveau membre de l'Union du PCT

TCHÉCOSLOVAQUIE

Le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a déposé le 20 mars 1991 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 traité entrera en vigueur à l'égard de la Tchécoslovaquie le 20 juin 1991.

Notification PCT N° 63, du 21 mars 1991.

Traité de Budapest

Limitation du statut d'autorité de dépôt internationale

IN VITRO INTERNATIONAL, INC. (IVI)

(Etats-Unis d'Amérique)

La communication écrite suivante, en date du 4 mars 1991, adressée au directeur général de

l'OMPI par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, relative au statut de In Vitro International, Inc. (IVI) en tant qu'autorité de dépôt internationale en vertu 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 2 avril 1991 :

L'Office des brevets et des marques a été récemment informé que In Vitro International, Inc. (IVI), de Linthicum dans le Maryland, autorité de dépôt internationale selon le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, souhaite mettre fin à son statut d'autorité de dépôt internationale. Je vous notifie par la présente que les Etats-Unis d'Amérique ont décidé qu'ils ne peuvent plus garantir que IVI puisse continuer de remplir les conditions énumérées à l'article 6.2) du Traité de Budapest pour tout dépôt initial qui sera effectué à l'avenir auprès de IVI en vertu de la règle 6.1 du règlement d'exécution du traité.

Nous informons actuellement les titulaires de brevets et les déposants de demandes de brevet qui ont effectué des dépôts auprès de IVI de la décision des Etats-Unis d'Amérique et de l'existence d'autres autorités de dépôt internationales sur le territoire national et hors de celui-ci. Nous publions aussi l'avis de cette décision dans l'*Official Gazette* et le *Federal Register*.

(Traduction)

[Fin du texte de la communication du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique]

Conformément à l'article 8.2)b) du Traité de Budapest et à la règle 4.2.c) du règlement d'exécution de ce traité, les assurances contenues dans la déclaration des Etats-Unis d'Amérique au sujet de In Vitro International, Inc. (IVI) (voir la notification Budapest N° 34, du 3 novembre 1983) ne s'appliqueront pas aux micro-organismes dont le dépôt initial sera effectué, en vertu de la règle 6.1 du règlement d'exécution de ce traité, auprès de In Vitro International, Inc. (IVI) après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date (4 mars 1991) de la communication susmentionnée, soit le 4 juin 1991. In Vitro International, Inc. (IVI) continuera d'avoir le statut d'autorité de dépôt internationale selon le Traité de Budapest pour les micro-organismes qu'il aura reçus en dépôt avant le 4 juin 1991 ou pour les mêmes micro-organismes qui feront l'objet de nouveaux dépôts (voir l'article 4 du Traité de Budapest et la règle 6.2 du règlement d'exécution de ce traité) auprès de lui à cette date ou postérieurement.

Communication Budapest N° 69 (cette communication fait l'objet de la notification Budapest N° 97, du 8 avril 1991).

Réunions de l'OMPI

Union de Madrid

Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid de 1989

Deuxième session
(Genève, 26-30 novembre 1990)

NOTE*

Introduction

Le Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid de 1989 (ci-après dénommé «groupe de travail») a tenu sa deuxième session, à Genève, du 26 au 30 novembre 1990.

Les Etats suivants, membres du groupe de travail, étaient représentés : Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chine, Danemark, Egypte, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Maroc, Mongolie, Pays-Bas, Portugal, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Union soviétique, Viet Nam, Yougoslavie (30). En outre, les Communautés européennes (CE) étaient aussi représentées.

Les Etats suivants, ayant le statut d'observateurs, étaient représentés : Burundi, Etats-Unis d'Amérique, Norvège, République de Corée (4). Un représentant d'une organisation intergouvernementale et des représentants de 20 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 groupe de travail ont eu lieu sur la base du document suivant élaboré par le Bureau international de l'OMPI : «Projet de règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid» (Règles 1 à 13) (document GT/PM/II/2); un document d'information intitulé «Résultat d'une enquête concernant certaines pratiques nationales et le montant estimatif de la taxe individuelle» a en outre été distribué au début de la session (document GT/PM/II/INF/1).

Dans la présente note, toute mention de l'«Arrangement» renvoie à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et toute mention du «Protocole» renvoie au Protocole de Madrid de 1989 relatif audit arrangement. De plus, toute mention du «projet de règlement d'exécution», ainsi que d'un «projet de règle» ou d'un «projet d'alinéa», renvoie au projet de règlement d'exécution, à un projet de règle ou à un projet d'alinéa proposés par le Bureau international dans le document GT/PM/II/2.

Observations générales

Les observations générales suivantes ont été faites au sein du groupe de travail concernant le document GT/PM/II/2 :

«Le Bureau international, en présentant le document GT/PM/II/2, a rappelé que le projet de règlement d'exécution était destiné à couvrir trois situations différentes selon lesquelles seraient applicables soit uniquement l'Arrangement, soit à la fois l'Arrangement et le Protocole, soit uniquement le Protocole. Etant donné que les cas où l'Arrangement et le Protocole sont tous deux applicables se présenteront vraisemblablement pendant de nombreuses années, il paraît donc justifié d'adopter un règlement unique. Il a également été précisé que, bien que des Etats actuellement membres de l'Arrangement ne souhaitent pas voir modifier de façon importante le règlement d'exécution de cet arrangement, le Bureau international avait tenté de simplifier ce règlement lorsque cela apparaissait nécessaire et en particulier pour le rendre aisément applicable à la fois à l'Arrangement et au Protocole. En conclusion, il a été indiqué que deux ou trois sessions du groupe de travail seraient probablement nécessaires avant l'entrée en vigueur du Protocole, et rappelé que le

* Etablie par le Bureau international.

projet préparé par le groupe de travail devrait être adopté par l'Assemblée de l'Union de Madrid après l'entrée en vigueur du Protocole.

La délégation des Communautés européennes a considéré que le document GT/PM/II/2 constituait une bonne base de discussion. Elle a estimé toutefois qu'une position finale sur le projet de règlement d'exécution ne pourrait être prise que lorsqu'on disposerait d'un texte couvrant l'ensemble des règles. Elle s'est félicitée que, jusqu'à présent, les problèmes spécifiques relatifs à une éventuelle participation des organisations intergouvernementales au Protocole aient été traités d'une excellente manière. Elle a enfin exprimé l'espoir que les projets de règles qui doivent encore être préparés soient réalisés dans le même esprit que ceux qui figurent dans le présent document.

La délégation des Etats-Unis d'Amérique s'est félicitée de pouvoir assister, en qualité d'observateur, à la session en cours du groupe de travail. Elle a fait observer que depuis la dernière session, tenue en mars dernier, les milieux d'affaires et les spécialistes des marques de son pays ont commencé à attacher la plus grande attention à la question de savoir si les Etats-Unis d'Amérique doivent adhérer au Protocole de Madrid. Les membres de la délégation ont consacré énormément de temps à analyser, avec des membres du barreau et d'autres groupes intéressés, la teneur du Protocole de Madrid et la signification de l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique à cet instrument. Elle a rappelé que l'USTA a adopté une résolution qui, en principe, préconise l'adhésion au Protocole de Madrid et que plusieurs autres groupes ont commencé à prendre des mesures en vue de l'adoption de résolutions similaires, ce qui témoigne de l'intérêt croissant que suscite le Protocole de Madrid aux Etats-Unis d'Amérique. Quant à savoir si les Etats-Unis d'Amérique décideront finalement d'adhérer au Protocole de Madrid, cela dépendra de la forme que revêtira en dernière analyse le règlement d'exécution et de sa compatibilité avec les lois de ce pays. En 1989, la législation sur les marques des Etats-Unis d'Amérique a fait l'objet d'une réforme majeure et les textes réglementaires destinés à lui donner effet visent à permettre de traiter un important volume de travail. L'an dernier, l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique a reçu environ 127.000 demandes d'enregistrement de marques, dont 12 % avaient été déposées par des organismes étrangers, et il a procédé à plus de 65.000 enregistrements. En raison de cette modification récente de la législation sur les marques, il est peu probable que d'importants changements interviennent dans un proche avenir. La délégation croit cependant savoir que l'adhésion des Etats-

Unis d'Amérique au Protocole de Madrid nécessitera certaines adaptations de la législation sur les marques de ce pays et peut-être aussi d'importantes modifications de ses textes d'application.

La délégation de l'Union soviétique a considéré que le document GT/PM/II/2, qui tenait compte de la plupart des remarques faites lors de la première session du groupe de travail, constituait une bonne base de discussion. Elle a noté avec satisfaction que ce projet de règlement d'exécution suivait d'une manière générale les dispositions du règlement d'exécution de l'Arrangement.

La délégation du Portugal a indiqué qu'elle souhaitait que l'on recherche des solutions permettant l'élargissement de l'Union de Madrid, et qu'elle était prête à travailler dans ce sens. Elle a par ailleurs souligné qu'elle avait accueilli avec satisfaction la déclaration de la délégation des Etats-Unis d'Amérique.

La délégation de l'Allemagne a déclaré qu'elle était prête à collaborer à l'élaboration d'un règlement d'exécution, applicable aussi bien à l'Arrangement qu'au Protocole. Elle a considéré que la solution d'un règlement d'exécution unique couvrant trois types de demandes internationales était préférable afin d'éviter les confusions qui résulteraient, pour les déposants, de l'existence de trois règlements distincts. Elle a approuvé la démarche du Bureau international tendant à améliorer, lorsque cela s'avérait nécessaire, le règlement d'exécution de l'Arrangement. Elle a considéré que le Protocole pouvait s'appliquer, au même titre que l'Arrangement, à toute forme de système d'enregistrement relatif aux marques, avec ou sans système d'examen, et souligné la satisfaction avec laquelle elle avait accueilli la déclaration de la délégation des Etats-Unis d'Amérique.

La délégation de la Tchécoslovaquie a considéré que le document GT/PM/II/2 constituait en principe une bonne base de discussion en vue d'une issue positive des travaux du groupe de travail. Elle a approuvé l'idée selon laquelle le projet de règlement d'exécution devrait généralement suivre les dispositions du règlement d'exécution de l'Arrangement, sauf lorsque le Protocole nécessitait une disposition différente ou lorsque l'ordre des dispositions, ou le libellé, du règlement actuel de l'Arrangement n'était pas tout à fait clair ou logique. Elle a toutefois considéré que certaines des modifications envisagées n'étaient peut-être pas utiles, bien que, dans son ensemble, le projet de règlement soit acceptable.

La délégation de la Roumanie a considéré que le document GT/PM/II/2 constituait une bonne base de discussion. Tout en appréciant le règlement d'exécution actuel de l'Arrangement, elle s'est déclarée en faveur de la proposition du

Bureau international d'établir un règlement d'exécution unique applicable à l'Arrangement et au Protocole, et qui tienne compte des différentes situations possibles. Elle a approuvé le fait que le projet de règlement suive, dans la mesure du possible, l'ordre et le contenu du règlement d'exécution actuel. Ladite délégation a également rappelé qu'elle restait attachée au système des taxes internationales tel qu'il est prévu par l'Arrangement et que son pays n'opterait pas pour le système des taxes individuelles. Elle a déclaré enfin qu'elle se réservait de faire des remarques complémentaires sur certains projets de règles.

La représentante de l'USTA a déclaré que, depuis la dernière session du groupe de travail, l'USTA a adopté une résolution approuvant, de façon générale, le Protocole de Madrid et préconisant, plus précisément, l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique à cet instrument, sous réserve de l'aboutissement des travaux tendant à la promulgation du règlement d'exécution. Cette résolution représente la première prise de position de l'USTA en faveur de la participation des Etats-Unis d'Amérique à un système international de dépôt et d'enregistrement de marques. Elle traduit en outre la conviction de l'USTA que le Protocole de Madrid offre des possibilités non négligeables pour l'avenir et constitue un moyen d'étendre l'application du système de Madrid. Pour que le Protocole aboutisse au résultat escompté, il faut, de l'avis de l'USTA, que le règlement d'exécution réponde à trois objectifs clés. Il doit, tout d'abord, être suffisamment souple pour s'adapter à tous les différents systèmes nationaux en vigueur dans le domaine des marques. A cet égard, il doit être conçu de manière à éviter aux Etats d'avoir à remanier profondément les législations nationales. En second lieu, il y aurait lieu d'établir les procédures prévues dans le cadre du Protocole en tenant compte des difficultés que rencontrent déjà les titulaires de marques pour s'assurer qu'ils peuvent adopter et utiliser licitement de nouvelles marques dans le commerce, à l'échelon national et international. Les titulaires de marques doivent être en mesure de déterminer aussi rapidement que possible et avec la plus grande certitude possible s'il existe des risques de conflits et des revendications de priorité. Enfin, il faut que les titulaires de marques puissent acquérir la conviction que l'adhésion de leur pays au Protocole ne sera pas désavantageuse pour eux. Cette question comporte plusieurs aspects d'ordre politique et pratique. Les nationaux ne doivent en aucun cas être amenés à constater que l'adhésion de leur pays au Protocole procure beaucoup plus d'avantages aux étrangers qu'à eux-mêmes, ou à craindre qu'il n'en soit ainsi, tant par rapport aux demandes internationales déposées par des étran-

gers auprès de l'office des marques de ce pays que par rapport aux demandes internationales déposées par des ressortissants de ce pays à l'étranger. En outre, les nationaux doivent avoir l'assurance que l'office national ne fera pas bénéficier les demandes déposées par des étrangers en vertu du Protocole d'un traitement prioritaire par rapport à leurs propres demandes déposées en vertu de la législation nationale. Les membres de l'USTA, lesquels sont des titulaires de marques très importants ou plus modestes, originaires de plus de 75 pays, appellent de leurs vœux un système qui facilite la protection et le maintien de leurs droits dans le domaine des marques. L'USTA est convaincue que le Protocole offre la possibilité de mettre en place un système de cette nature et se félicite de pouvoir participer aux travaux et appuyer les efforts accomplis dans ce but.

La délégation du Royaume-Uni a déclaré qu'elle appréciait les documents préparés par le Bureau international. Elle a indiqué en outre qu'en septembre 1990, un document [*White Paper*] avait été publié par son gouvernement au sujet des modifications qu'il serait souhaitable d'apporter à la législation sur les marques du Royaume-Uni. Ce document prévoit notamment que la nouvelle législation devrait contenir des dispositions permettant la ratification du Protocole. Enfin, cette délégation a confirmé que son pays avait l'intention de ratifier le Protocole.»

Dispositions du projet de règlement d'exécution

Règle 1 : Expressions abrégées¹

La règle 1 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«Au sens du présent règlement d'exécution,

i) 'Arrangement' signifie l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979;

ii) 'Protocole' signifie le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989;

iii) 'partie contractante' signifie tout pays partie à l'Arrangement ou tout Etat ou organisation intergouvernementale partie au Protocole;

¹ Il est indiqué dans le document GT/PM/II/2 que d'autres expressions abrégées seront incluses dans la règle 1 dès que le texte des règles qui ne sont pas contenues dans ledit document sera rédigé.

iv) 'Etat contractant' signifie une partie contractante qui est un Etat;

v) 'organisation contractante' signifie une partie contractante qui est une organisation intergouvernementale;

vi) 'partie contractante désignée' signifie une partie contractante pour laquelle a été demandée une extension de la protection selon l'article 3ter de l'Arrangement ou l'article 3ter du Protocole;

vii) 'désignation' signifie la requête en extension (territoriale) visée à l'article 3ter de l'Arrangement et à l'article 3ter du Protocole ou l'inscription d'une telle extension, selon le cas;

viii) 'Office' signifie l'Office d'une partie contractante compétent pour effectuer l'enregistrement de marques ou l'Office commun visé à l'article 9quater de l'Arrangement et à l'article 9quater du Protocole;

ix) 'Office d'origine' signifie l'Office du pays d'origine défini à l'article 1.2) et 3) de l'Arrangement ou l'Office d'origine défini à l'article 2.2) du Protocole ou ces deux offices, selon le cas;

x) 'enregistrement international' signifie l'enregistrement d'une marque effectué selon l'Arrangement, le Protocole ou ces deux instruments;

xi) 'demande internationale' signifie une demande d'enregistrement international déposée selon l'Arrangement, le Protocole ou ces deux instruments;

xii) 'demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement' signifie une demande internationale dont l'Office d'origine est l'Office :

- d'un Etat lié par l'Arrangement mais non par le Protocole, ou
- d'un Etat lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, lorsque la demande ne contient la désignation d'aucun Etat qui soit lié par le Protocole mais non par l'Arrangement ni d'aucune organisation contractante;

xiii) 'demande internationale relevant exclusivement du Protocole' signifie une demande internationale dont l'Office d'origine est l'Office :

- d'un Etat lié par le Protocole mais non par l'Arrangement, ou
- d'une organisation contractante, ou
- d'un Etat lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, lorsque la demande internationale ne contient la désignation d'aucun Etat lié par l'Arrangement;

xiv) 'demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole' signifie une demande internationale dont l'Office d'origine est l'Office d'un Etat lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, et qui a pour base

un enregistrement, lorsque la demande internationale contient la désignation :

- d'au moins un Etat lié par l'Arrangement (que cet Etat soit ou non lié également par le Protocole), et
- d'au moins un Etat lié par le Protocole mais non par l'Arrangement, ou d'au moins une organisation contractante;

xv) 'personne morale' signifie également un groupe de personnes physiques ou morales qui peut, suivant la législation nationale en vertu de laquelle ce groupe est constitué, acquérir des droits et assumer des obligations même s'il ne possède pas de personnalité juridique;

xvi) 'déposant' signifie la personne physique ou morale au nom de laquelle est déposée la demande internationale;

xvii) 'demande de base' signifie la demande pour l'enregistrement d'une marque qui a été déposée auprès de l'Office d'une partie contractante et qui constitue la base d'une demande internationale pour l'enregistrement de cette marque;

xviii) 'enregistrement de base' signifie l'enregistrement d'une marque par l'Office d'une partie contractante, qui constitue la base d'une demande internationale pour l'enregistrement de cette marque;

xix) 'registre international' signifie la collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux tenue par le Bureau international, données qui selon l'Arrangement, le Protocole ou le règlement d'exécution doivent ou peuvent être inscrites, indépendamment du support sur lequel lesdites données sont conservées;

xx) 'titulaire' signifie la personne physique ou morale dont le nom est inscrit au registre international comme titulaire de l'enregistrement international;

xxi) 'Office du titulaire' signifie l'Office de la partie contractante à laquelle se rattache le droit du titulaire d'être titulaire d'un enregistrement international;

xxii) 'Directeur général' signifie le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

xxiii) 'Bureau international' signifie le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

xxiv) 'classification internationale des éléments figuratifs' signifie la classification établie par l'Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques du 12 juin 1973;

xxv) 'classification internationale des produits et des services' signifie la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classifi-

cation internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 1 est le suivant :

«Points i) à vii). Ces points ont été approuvés tels que proposés.

Point viii). Il a été décidé de remplacer les termes 'l'Office d'une partie contractante compétent pour effectuer l'enregistrement de marques' par les termes 'l'Office d'une partie contractante qui est chargé de l'enregistrement de marques', ces derniers étant ceux qui sont utilisés à l'article 2.3) du Protocole.

Point ix). Il a été décidé de remplacer les termes 'ou ces deux offices, selon le cas' par 'ou les deux, selon le cas'.

Points x) à xiv). Ces points ont été approuvés tels que proposés.

Point xv). Il a été décidé que ce point devra être remanié selon les modalités suivantes : '«personne morale» signifie une personne morale au sens de la loi qui lui est applicable; tout groupe de personnes physiques ou morales qui peut, en vertu de la législation qui lui est applicable, acquérir des droits, assumer des obligations, exercer des poursuites ou faire l'objet de poursuites, même s'il ne possède pas de personnalité juridique, est aussi considéré comme une personne morale.'

Points xvi) à xxv). Ces points ont été approuvés tels que proposés.»

Règle 2 : Représentation devant le Bureau international

La règle 2 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Mandataire; modifications relatives au mandataire] a) Le déposant ou le titulaire peut avoir un mandataire auprès du Bureau international; ce mandataire doit être inscrit au registre international.

b) L'inscription du mandataire, de son nom et de son adresse, ou de tout changement y relatif, est effectuée sur la base d'une communication adressée au Bureau international par l'Office d'origine ou l'Office du titulaire, selon le cas. A moins que cette communication ne figure dans la demande internationale, elle devra être faite séparément de toute autre communication.

c) L'adresse du mandataire doit être dans un Etat contractant ou sur le territoire d'une organi-

sation contractante, étant entendu que l'Office visé au sous-alinéa b) peut exiger que ladite adresse soit dans l'Etat contractant ou sur le territoire de l'organisation contractante, selon le cas, dont il est l'Office.

d) Le déposant ou le titulaire ne peut avoir qu'un mandataire. Lorsque plusieurs mandataires ont été indiqués dans la communication visée au sous-alinéa b), seul celui qui est indiqué en premier lieu sera considéré comme étant mandataire.

e) Lorsqu'un cabinet ou bureau d'avocats, de conseils en brevets ou en marques a été désigné comme mandataire dans la communication visée au sous-alinéa b), il est considéré comme étant un seul mandataire.

f) L'inscription d'un mandataire est soumise au paiement de la taxe fixée dans le barème des taxes, à moins que la communication visée au sous-alinéa c) figure dans la demande internationale. L'inscription de tout changement ayant trait au mandataire inscrit est soumise au paiement de la taxe fixée dans le barème des taxes.

2) [Communications faites au mandataire et par le mandataire] a) [Sous réserve de la règle...]* le Bureau international adresse au mandataire inscrit selon l'alinéa 1)b) toute invitation, notification ou autre communication qui, en l'absence de mandataire, aurait été adressée au déposant ou au titulaire en vertu du présent règlement d'exécution; toute invitation, notification ou autre communication ainsi adressée audit mandataire aura le même effet que si elle avait été adressée au déposant ou au titulaire.

b) Toute communication adressée au Bureau international par le mandataire inscrit selon l'alinéa 1)b) aura le même effet que si elle lui avait été adressée par le déposant ou le titulaire.

3) [Radiation de l'inscription] a) L'inscription du mandataire est radiée si elle est demandée dans une communication faite directement au Bureau international, soit par le déposant ou le titulaire, soit par le mandataire, et signée par lui; aucune taxe ne doit être payée pour la radiation. Le Bureau international informe de la radiation le mandataire dont l'inscription a été radiée et le déposant ou le titulaire, ainsi que l'Office qui avait adressé au Bureau international la communication visée à l'alinéa 1)c).

b) L'inscription d'un mandataire a pour conséquence la radiation de l'inscription de tout mandataire qui avait été antérieurement inscrit.

4) [Date de l'inscription ou de la radiation] L'inscription d'un mandataire ou de toute modification ayant trait au mandataire, ou la radiation de l'inscription d'un mandataire, prend effet à la date de réception par le Bureau international de

la communication correspondante et de la taxe qui, le cas échéant, doit être payée en ce qui concerne cette communication. Ces inscriptions et radiations ne font l'objet d'aucune notification aux Offices des parties contractantes désignées, ni d'aucune publication par le Bureau international.

* Il est proposé de continuer la pratique actuelle selon laquelle le Bureau international envoie directement au titulaire et à son mandataire (s'il y en a un) un avis officiel d'expiration de l'enregistrement international (ce qui est actuellement prévu à la règle 24 du règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid). En conséquence, le projet de règle 2.2)a) serait applicable sous réserve de cette pratique.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 2 est le suivant :

«*Alinéa 1)a).* Cet alinéa a été approuvé tel que proposé.

Alinéa 1)b). Il a été décidé que, pour la prochaine réunion du groupe de travail, le secrétariat devra proposer un texte prévoyant qu'il appartient à l'office du titulaire de l'enregistrement international d'exiger que la constitution de mandataire ait lieu par son intermédiaire ou fasse l'objet d'une communication adressée directement par le titulaire au Bureau international. En outre, ce texte devra permettre de procéder à la constitution de mandataire non seulement dans la demande internationale mais aussi dans toute demande d'inscription d'un changement touchant à la personne du titulaire.

Il a aussi été décidé que ce sous-alinéa devra prévoir que l'inscription de toute constitution de mandataire ainsi que de toute modification relative au mandataire doit être notifiée au titulaire de l'enregistrement international et à l'office de ce titulaire et être publiée dans le bulletin du Bureau international.

Alinéa 1)c). Il a été décidé que les mots 'étant entendu ... dont il est l'Office' devront être placés entre crochets dans le prochain projet de règlement d'exécution, plusieurs participants ayant estimé qu'aucun office ne doit être autorisé à exiger que l'adresse du mandataire soit sur le territoire relevant de sa compétence.

Alinéa 1)d). Il a été décidé d'ajouter les mots 'et sera inscrit'.

Alinéa 1)e). Cet alinéa a été approuvé tel que proposé.

Alinéa 1)f). Il a été décidé que le Bureau international devra revenir sur la question de savoir si le paiement d'une taxe ne devrait pas aussi être exclu au cas où l'inscription a lieu à l'occasion d'une cession.

Alinéa 2). Cet alinéa a été approuvé tel que proposé.

Alinéa 3). Il a été noté que la 'radiation' peut résulter aussi bien d'une révocation que d'une

renonciation et qu'il convient de faire état de l'alinéa 1)b) au lieu de l'alinéa 1)c). Il a été décidé que le Bureau international devra examiner si le texte du sous-alinéa b) ne devrait pas précéder la seconde phrase du sous-alinéa a) étant donné que cette dernière s'applique à tous les cas de radiation; en outre, l'alinéa à l'étude devra faire l'objet de toutes modifications devenues nécessaires par suite de l'amendement du texte de l'alinéa 1)b).»

Règle 3 : Modes de communication avec le Bureau international

La règle 3 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Communications écrites] *Toute communication adressée au Bureau international est faite par écrit; lorsque l'usage d'un formulaire imprimé est prescrit, elle est faite en remplissant ce formulaire. Toute communication doit être signée ou porter une reproduction de la signature ou un sceau officiel.*

2) [Télécopies] a) *Toute communication adressée au Bureau international peut consister en l'envoi d'une télécopie, sous réserve que, lorsque l'usage d'un formulaire imprimé est prescrit, l'objet de la communication par télécopieur soit la télécopie du formulaire dûment rempli.*

b) *La communication par télécopieur sera considérée comme ayant été reçue par le Bureau international le jour où la télécopie ainsi transmise parvient au Bureau international ou, si ce jour est un jour où le Bureau international n'est pas ouvert au public, le premier jour suivant où il est ouvert au public, sous réserve que, dans une période de 20 jours à compter du jour où la communication par télécopieur est considérée comme ayant été reçue, la même communication, signée par l'expéditeur, parvienne au Bureau international dans la forme prescrite à l'alinéa 1), à défaut de quoi la communication par télécopieur sera considérée comme n'ayant pas été reçue par le Bureau international.»*

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 3 est le suivant :

«*Alinéa 1).* Le Bureau international a dit ne pas voir d'objection à ce que les déposants établissent leurs propres formulaires, à condition qu'ils soient identiques à ceux que délivre le Bureau international; les formulaires établis par les déposants pourront néanmoins être remplis au recto seulement et comporter un espacement légèrement différent.

Il a été décidé que la mention de la reproduction de la signature ou du sceau sera supprimée de cet alinéa, que la règle relative aux définitions définira le terme 'signature' et que cette définition fera état de ladite reproduction des signatures et des sceaux.

Cet alinéa a par ailleurs été approuvé tel que proposé.

Alinéa 2). Il a été décidé que cet alinéa devra être modifié selon les modalités suivantes :

i) les demandes internationales pourront être déposées par écrit (sur papier) ou par télécopie (mais pas par télex ni par télégramme); le Bureau international devra faire parvenir un accusé de réception à l'office qui a envoyé la télécopie; l'exigence de confirmation par écrit sera maintenue;

ii) les autres communications pourront être adressées par écrit (sur papier) ou envoyées au Bureau international par télécopie, télex ou télégramme; il ne sera pas nécessaire qu'elles soient munies d'une signature; en ce qui concerne la question de la nécessité d'une confirmation par écrit, deux variantes seront proposées en vue d'un examen plus approfondi: la première ne rendra pas la confirmation obligatoire; la seconde rendra la confirmation obligatoire lorsque la communication aura une incidence sur le droit du déposant ou du titulaire de l'enregistrement international. Le Bureau international devra faire parvenir un accusé de réception à l'Office ou à la personne qui a envoyé la télécopie;

iii) dans tous les cas où une confirmation par écrit sera exigée, le délai sera fixé à un mois au lieu de 20 jours.»

Règle 4 : Computation des délais

La règle 4 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Délais exprimés en années] *Tout délai exprimé en années expire, dans l'année subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si l'événement se produit un 29 février et que dans l'année subséquente le mois de février se termine le 28, le délai expire le 28 février.*

2) [Délais exprimés en mois] *Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n'a pas de jour ayant le*

même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.

3) [Délais exprimés en jours] *Le calcul de tout délai exprimé en jours part du jour suivant celui où l'événement considéré a lieu et expire en conséquence.*

4) [Expiration du délai un jour où le Bureau international n'est pas ouvert au public] *Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un autre jour où le Bureau international n'est pas ouvert au public, le délai expire, nonobstant les alinéas 1) à 3), le premier jour suivant où le Bureau international est ouvert au public.*

5) [Indication de la date d'expiration] *Le Bureau international, dans tous les cas où il communique un délai, indique la date de l'expiration dudit délai.»*

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 4 est le suivant :

«Cette règle a été approuvée telle que proposée.»

Règle 5 : Langues

La règle 5 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Demandes internationales relevant exclusivement de l'Arrangement; enregistrements internationaux correspondants] *Les demandes internationales relevant exclusivement de l'Arrangement et les enregistrements internationaux effectués suite à de telles demandes, de même que toutes les communications concernant ces demandes et enregistrements, sont rédigés en français et seulement en français.*

2) [Demandes internationales relevant exclusivement du Protocole ou relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole; enregistrements internationaux correspondants] *Lorsque la demande internationale relève exclusivement du Protocole ou relève à la fois de l'Arrangement et du Protocole :*

i) *la demande internationale est rédigée en français ou en anglais selon ce qui est prescrit par l'Office d'origine;*

ii) *l'enregistrement international est effectué dans la langue de la demande internationale;*

iii) *toute communication adressée au Bureau international par le déposant ou le titulaire est faite, au choix du déposant ou du titulaire, en français ou en anglais;*

iv) *toute communication adressée au Bureau international par un Office est faite, au choix de cet Office, en français ou en anglais;*

v) toute communication effectuée par le Bureau international à un Office est faite, au choix de cet Office, en français ou en anglais;

vi) toute communication adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire est faite dans la langue de la demande internationale, à moins que le déposant ou le titulaire n'indique qu'il désire recevoir de telles communications en anglais bien que la langue de la demande internationale soit le français, ou qu'il désire recevoir de telles communications en français bien que la langue de la demande internationale soit l'anglais.

3) [Publications] a) Toutes les publications dans la gazette périodique Les Marques internationales/International Marks concernant des enregistrements internationaux effectués en vertu de demandes internationales relevant exclusivement de l'Arrangement sont faites en français.

b) Toutes les publications dans la gazette périodique Les Marques internationales/International Marks concernant des enregistrements internationaux effectués en vertu de demandes internationales relevant exclusivement du Protocole ou relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole sont faites en français et en anglais; dans chaque cas, la publication indique la langue dans laquelle a été reçue par le Bureau international la demande internationale ou toute autre communication dont résulte la publication.

c) Toute traduction du français en anglais ou de l'anglais en français qui est nécessaire aux publications visées au sous-alinéa b) est établie par le Bureau international, sous réserve que le déposant ou le titulaire puisse soumettre au Bureau international une proposition de traduction de l'indication des produits ou services. Si cette proposition de traduction n'est pas considérée comme correcte par le Bureau international, celui-ci peut corriger la traduction, après avoir donné au déposant la possibilité de faire des observations sur les corrections proposées.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 5 est le suivant :

«Alinéa 1). La plupart des délégations qui se sont exprimées ont approuvé le texte proposé par le Bureau international.

Alinéa 2). La délégation de l'Algérie a estimé que l'introduction de la langue anglaise comme langue de travail pour les demandes relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole et pour les enregistrements internationaux correspondants (ci-après dénommés dépôts et enregistrements 'mixtes') était en contradiction avec les dispositions de l'alinéa 1), et que cela risquait de susciter un débat sur la question des langues de travail.

Il a été répondu que l'alinéa 1) concerne uniquement les demandes qui relèvent exclusivement de l'Arrangement, de sorte qu'il ne peut pas être en contradiction avec l'alinéa 2), qui concerne les demandes mixtes. En tout état de cause, la langue française serait sauvegardée puisque toutes les publications effectuées par le Bureau international seraient, dans tous les cas, aussi en langue française.

La délégation de l'Espagne a exprimé une réserve générale sur les solutions proposées à la règle 5. Elle a estimé que son pays pouvait seulement accepter une modification du principe d'une seule langue de travail si l'inclusion de la langue espagnole était envisagée. Elle a fait valoir à ce propos que le Protocole ayant une vocation à l'universalité et étant donc appelé à s'appliquer aux pays d'Amérique latine, un système multilingue comprenant l'espagnol devrait être envisagé. Si un tel système ne pouvait être retenu, et que de ce fait le principe de l'universalité n'était pas favorisé, il faudrait alors en rester à une seule langue de travail.

La délégation du Portugal, tout en étant en principe en faveur du maintien d'une seule langue de travail, a estimé que, d'un point de vue pratique et pour que l'Union de Madrid puisse s'étendre grâce au Protocole, elle pourrait accepter l'introduction de la langue anglaise comme seconde langue de travail dans les cas prévus à l'alinéa 2). Elle a cependant déclaré que si des pays demandaient l'introduction d'une troisième langue de travail, son pays demanderait également l'introduction de la langue portugaise.

La délégation de l'Allemagne a déclaré que, sans l'introduction de l'anglais comme langue de travail dans les cas envisagés à l'alinéa 2), le système d'enregistrement international des marques ne pourrait se développer. Elle a considéré que si un système multilingue pouvait s'avérer intéressant pour les utilisateurs, celui-ci constituerait toutefois une charge supplémentaire de travail pour le Bureau international et les Offices désignés. Elle s'est également interrogée sur les critères qui seraient retenus pour déterminer les langues choisies dans le cadre d'un système multilingue. Elle a considéré que le système retenu à l'alinéa 2) constituait une solution raisonnable en ce qui concerne les langues de travail, car les langues française et anglaise seraient sur un pied d'égalité. Elle a conclu en considérant qu'un système multilingue pourrait être envisagé à l'avenir, lorsque l'évolution technique permettrait de le faire à des coûts raisonnables.

La délégation de la France a considéré que la question des langues de travail était avant tout de nature politique, même si celle-ci pouvait avoir des répercussions pratiques, et a relevé qu'en tout

état de cause la décision finale appartiendrait à l'Assemblée de l'Union de Madrid. Elle a estimé que l'introduction de la langue anglaise à côté du français, qui est prévue à l'alinéa 2), pourrait être acceptable en ce qui concerne les dépôts et enregistrements relevant exclusivement du Protocole, bien que le français serait préférable comme langue unique. En revanche, en ce qui concerne les dépôts et enregistrements mixtes, elle a déclaré qu'elle souhaitait réserver sa position.

Le Bureau international a précisé que les notifications de refus émanant de pays ayant choisi l'anglais comme langue de travail seraient traduites en français par le Bureau international et communiquées par lui dans cette langue aux Offices désignés ayant choisi la langue française comme langue de travail. La même procédure s'appliquerait *mutatis mutandis* aux notifications de refus émanant de pays ayant choisi le français comme langue de travail.

Toutes les autres délégations ainsi que les représentants d'organisations non gouvernementales qui se sont exprimés ont appuyé le projet d'alinéa 2). Les représentants d'organisations non gouvernementales ont insisté sur le fait que cet alinéa proposait la seule solution susceptible d'assurer le succès du Protocole.

La délégation de la France a réservé sa position et s'est interrogée sur le coût supplémentaire qu'impliquera la traduction et la publication dans deux langues pour les dépôts et enregistrements mixtes. Elle a notamment indiqué que les pays uniquement parties à l'Arrangement ne devraient pas avoir à supporter ce coût supplémentaire.

Hormis la réserve précitée, cet alinéa a été approuvé tel que proposé.»

Règle 6 : Communications avec le Bureau international

La règle 6 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Envoi de la correspondance] *A moins que le présent règlement d'exécution n'en dispose autrement, le déposant ou le titulaire ne communiquera pas directement avec le Bureau international, et toutes les communications concernant une demande internationale ou un enregistrement international s'effectueront entre l'Office intéressé et le Bureau international.*

2) [Identification des documents] *Si plusieurs documents sont compris dans une même enveloppe, ils seront accompagnés par une liste identifiant chacun d'entre eux.»*

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 6 est le suivant :

«*Alinéa 1).* Plusieurs participants ont estimé qu'il est inutile que toutes les communications soient adressées par l'intermédiaire de l'office du déposant ou du titulaire de l'enregistrement international, les communications directes étant à la fois plus simples et plus rapides.

Une délégation a demandé la raison pour laquelle toute communication devait en principe s'effectuer entre le Bureau international et l'Office intéressé. Elle a notamment considéré que lorsque l'enregistrement international est devenu indépendant, le titulaire devrait pouvoir communiquer directement avec le Bureau international.

Le Bureau international a rappelé que cette disposition ne constituait qu'un principe général, applicable en particulier à la présentation de la demande internationale, mais que le texte du projet de règlement d'exécution, lorsqu'il serait complet, indiquerait les cas où une communication directe entre le déposant ou titulaire et le Bureau international est autorisée. Lorsque le projet sera complet, on pourra examiner s'il est réellement nécessaire d'énoncer un principe général.

L'alinéa 1) a été approuvé tel que proposé, étant entendu que la question sera réexaminée lorsque le texte du projet de règlement d'exécution sera complet.

Alinéa 2). Cet alinéa a été approuvé tel que proposé.»

Règle 7 : Plusieurs déposants selon l'Arrangement, le Protocole ou les deux instruments

La règle 7 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Plusieurs déposants présentant une demande selon l'Arrangement] *Plusieurs personnes physiques ou morales peuvent déposer conjointement une demande internationale selon l'Arrangement si*

i) chacune d'entre elles a qualité pour déposer une demande internationale selon l'article 1.2) ou l'article 2 de l'Arrangement et

ii) le pays d'origine, tel qu'il est défini à l'article 1.3) de l'Arrangement, est le même pour toutes ces personnes.

2) [Plusieurs déposants présentant une demande selon le Protocole] *Plusieurs personnes physiques ou morales peuvent déposer conjointement une demande internationale selon le Protocole si*

i) chacune d'entre elles a qualité pour déposer une demande internationale selon l'article 2.1) du Protocole et

ii) l'Office d'origine, tel qu'il est défini à l'article 2.2) du Protocole, est le même pour toutes ces personnes.

3) [Plusieurs déposants présentant une demande à la fois selon l'Arrangement et selon le Protocole] Plusieurs personnes physiques ou morales peuvent déposer conjointement une demande internationale à la fois selon l'Arrangement et selon le Protocole si, pour tous les déposants, le pays d'origine, tel qu'il est défini à l'article 3 de l'Arrangement, est le même que l'Etat partie au Protocole dont l'Office est l'Office d'origine selon l'article 2.2) du Protocole.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 7 est le suivant :

« Cette règle a été approuvée, étant entendu que l'alinéa 3) sera rédigé de la même manière que les alinéas 1) et 2), de façon à ce qu'il soit bien clair que chacun des déposants doit avoir qualité pour déposer une demande internationale selon l'Arrangement et selon le Protocole.»

Règle 8 : Transmission, formulaire, taxes et contenu de la demande internationale

La règle 8 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

« 1) [Transmission au Bureau international] La demande internationale est adressée au Bureau international par l'Office d'origine.

2) [Formulaire et signature] La demande internationale est présentée en un exemplaire, daté et signé par l'Office d'origine, sur un formulaire imprimé fourni gratuitement par le Bureau international. Le formulaire imprimé doit être rempli de manière lisible, de préférence en utilisant une machine à écrire ou tout autre type de machine. La demande internationale contient une déclaration selon laquelle elle est déposée à la requête du déposant.

3) [Taxes] Les taxes prévues au barème des taxes doivent être payées pour toute demande internationale, sous réserve de l'article 8.7)a)i) du Protocole.

4) [Contenu de la demande internationale] Sous réserve des alinéas 5), 6) et 7), la demande internationale contient ou indique

i) le nom du déposant; lorsque le déposant est une personne physique, le nom à indiquer est le nom de famille et le ou les prénom(s), le ou les prénom(s) précédant le nom de famille; lorsque le déposant est une personne morale, il faut indiquer sa dénomination officielle complète;

ii) l'adresse du déposant de manière à satisfaire les exigences habituelles pour une distribution postale rapide; en outre, une adresse différente pour la correspondance peut être indiquée; lorsqu'il y a plusieurs déposants avec des adresses différentes, une adresse pour la correspondance doit être indiquée; lorsqu'une telle adresse n'est pas indiquée, l'adresse pour la correspondance sera l'adresse du déposant qui est nommé en premier;

iii) le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire;

iv) lorsqu'une priorité est revendiquée, une déclaration revendiquant la priorité d'un ou de plusieurs dépôts antérieurs selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que l'indication du nom de l'Office où ce ou ces dépôts ont été effectués, ainsi que la date et le numéro de chacun de ces dépôts;

v) la reproduction de la marque; cette reproduction doit figurer dans le carré de 8 x 8 centimètres figurant dans le formulaire; la distance entre les deux points de la marque les plus éloignés l'un de l'autre ne doit pas être inférieure à 15 millimètres; la reproduction doit être en noir et blanc ou en couleur, selon que la reproduction de la marque est en noir et blanc ou en couleur dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base;

vi) le cas échéant, une déclaration selon laquelle la couleur est revendiquée comme élément distinctif de la marque, étant entendu que, lorsque la reproduction visée au point v) ci-dessus est en couleur, la demande internationale sera considérée comme contenant cette déclaration;

vii) les noms des couleurs revendiquées, lorsque la couleur est revendiquée comme élément distinctif de la marque et que la reproduction est en couleur, l'indication du nom des couleurs est facultative;

viii) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque tridimensionnelle, l'indication 'marque tridimensionnelle';

ix) si la marque ou une partie de la marque se compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou en chiffres arabes; la translittération doit suivre les règles de la langue dans laquelle la demande internationale est déposée;

[x] si la marque contient un mot ou des mots qui ont une signification selon le dictionnaire, mais qui sont dans une langue autre que la langue dans laquelle la demande internationale est déposée, une traduction de ce mot ou de ces mots dans la langue de ladite demande;]*

xi) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque collective, de certification ou de garantie, l'indication 'marque collective', 'marque de certification' ou 'marque de garantie', selon le cas;

xii) le nom des produits et services pour lesquels l'enregistrement international de la marque est demandé, groupés dans les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services et présentés dans l'ordre des classes de cette classification; les produits et services doivent être indiqués en termes précis, en utilisant de préférence les termes qui figurent dans la liste alphabétique de ladite classification; la demande internationale peut contenir une limitation de la liste des produits et services à l'égard d'une ou de plusieurs parties contractantes désignées;

xiii) la date à laquelle l'Office d'origine a reçu du déposant la requête de déposer la demande internationale;

xiv) le montant des taxes visées à la règle 8.3), le mode de paiement des taxes et l'identification de l'auteur du paiement de ces taxes;

xv) le cas échéant, une indication que le déposant a justifié auprès de l'Office d'origine de son droit à utiliser certains éléments contenus dans la marque, tels que ceux qui sont visés à l'article 5bis de l'Arrangement ou à l'article 5bis du Protocole;

xvi) une description verbale de la marque, si la demande de base ou l'enregistrement de base contient une telle description.

5) [Contenu supplémentaire d'une demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement] Dans le cas d'une demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement, cette demande internationale contient ou indique, en plus des indications visées au paragraphe 4),

i) l'identification de l'Etat contractant de l'Arrangement dans lequel le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux; s'il n'existe pas de tel Etat contractant, l'identification de l'Etat contractant de l'Arrangement dans lequel le déposant a son domicile; s'il n'existe pas de tel Etat contractant, l'identification de l'Etat contractant de l'Arrangement dont le déposant est un ressortissant;

ii) la date et le numéro de l'enregistrement de base et la date et le numéro du dépôt correspondant audit enregistrement, ainsi qu'une déclaration de l'Office d'origine certifiant que les indications qui figurent dans la demande internationale correspondent aux indications figurant au moment de la certification dans l'enregistrement de base, à savoir que la marque est la même, que les couleurs revendiquées, si tel est le cas, sont les mêmes, que toutes indications figurant dans la

demande internationale selon la règle 8.4)viii) ou xi) figurent également dans l'enregistrement de base, que le déposant de la demande internationale est la même personne physique ou morale que le titulaire de l'enregistrement de base, et que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste des produits et services figurant dans l'enregistrement de base; une demande internationale peut être basée sur plusieurs enregistrements de base de la marque à l'Office d'origine, lorsque tous ces enregistrements de base sont inscrits au nom du déposant de la demande internationale;

iii) l'identification des parties contractantes de l'Arrangement qui sont désignées.

6) [Contenu supplémentaire d'une demande internationale relevant exclusivement du Protocole] Dans le cas d'une demande internationale relevant exclusivement du Protocole, cette demande internationale contient ou indique, en plus des indications visées à l'alinéa 4),

i) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'un Etat contractant, ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par l'Office d'un Etat contractant, dont le déposant est un ressortissant ou dans lequel il est domicilié ou a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, l'identification de cet Etat contractant;

ii) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'une organisation contractante ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, l'identification de cette organisation et l'identification de l'Etat membre de cette organisation dont le déposant est ressortissant ou une déclaration selon laquelle le déposant est domicilié ou a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de ladite organisation;

iii) la date et le numéro de la demande de base, ou la date et le numéro de l'enregistrement de base ainsi que la date et le numéro de la demande dont résulte l'enregistrement de base, selon le cas, ainsi qu'une déclaration de l'Office d'origine certifiant que les indications qui figurent dans la demande internationale correspondent aux indications figurant au moment de la certification dans la demande de base ou l'enregistrement de base, à savoir que la marque est la même, que les couleurs revendiquées, si tel est le cas, sont les mêmes, que toutes indications figurant dans la demande internationale selon la règle 8.4)viii) ou xi) figurent également dans la demande de base ou l'enregistrement de base, que le déposant de la demande internationale est la même personne physique ou morale que le déposant de la demande de base ou le titulaire de l'enregistrement de base, et que les produits et

services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste des produits et services figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base; une demande internationale peut être basée sur plusieurs demandes de base ou sur plusieurs enregistrements de base de la marque à l'Office d'origine, lorsque toutes ces demandes de base ou enregistrements de base sont inscrits au nom du déposant de la demande internationale;

iv) l'identification des parties contractantes du Protocole qui sont désignées, étant entendu que si l'Office d'origine est l'Office d'un Etat partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole, aucun Etat partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole ne peut être désigné selon le Protocole.

7) [Contenu supplémentaire d'une demande relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole] Dans le cas d'une demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole, cette demande internationale contient ou indique, en plus des indications visées à l'alinéa 4), toutes les indications visées aux alinéas 5) et 6), étant entendu que seul un enregistrement de base et non pas une demande de base peut être indiqué en vertu de l'alinéa 6)iii), et que cet enregistrement de base est le même que l'enregistrement de base visé à l'alinéa 5)ii).

* En tant que variante, on pourrait considérer la possibilité que la fourniture d'une traduction continue à être facultative plutôt qu'obligatoire.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 8 est le suivant :

«Alinéa 1). Cet alinéa a été approuvé.

Alinéa 2). Cet alinéa a été approuvé, après qu'il eut été précisé que les mots 'de préférence' signifient que, à la rigueur, la demande internationale peut être présentée sur un formulaire rempli à la main.

Le Bureau international a indiqué que le prochain projet de règlement d'exécution contiendrait une définition du terme 'signature', selon laquelle ce terme couvre à la fois une signature manuscrite, une signature imprimée ou apposée au moyen d'un timbre et l'apposition d'un sceau.

Il a été décidé que le prochain projet de règlement d'exécution devra contenir, en ce qui concerne les signatures, une solution possible prévoyant que la demande internationale doit être signée par le déposant ou son représentant et que, pour la déclaration certifiant que les indications contenues dans la demande ou l'enregistrement de base correspondent à celles de la demande internationale, elle doit aussi être signée par l'Office d'origine. Il a en outre été décidé qu'une déclaration d'intention de bonne foi d'utiliser la marque devra être formulée dans la demande ou jointe à

celle-ci pour tout pays qui, dans les circonstances applicables, exigerait en vertu de sa législation nationale la présentation d'une telle déclaration.

Alinéa 3). Cet alinéa a été approuvé.

Alinéa 4)i), ii) et iii). Ces points ont été approuvés.

Alinéa 4)iv). Ce point a été approuvé. En réponse à une question de la délégation des Communautés européennes sur le point de savoir si une marque communautaire pouvait servir de base à une revendication de priorité, le Bureau international a répondu que cela était le cas sur la base de l'article 4.2) du Protocole. Le fait que, dans le projet de règle 8.4)iv), il soit fait référence à l'Office d'origine (plutôt qu'au pays d'origine) montrait également qu'une marque communautaire pouvait servir de base à une revendication de priorité.

Alinéa 4)v). Ce point a été approuvé.

Alinéa 4)vi). Ce point a été approuvé sous réserve de ce qui est dit à la fin de ce paragraphe. En outre, il a été convenu qu'une déclaration selon laquelle la couleur est revendiquée comme élément distinctif de la marque devait, le cas échéant, figurer dans la demande, que la reproduction soit en noir et blanc ou qu'elle soit en couleur. Il a été relevé en effet que les bases de données ne pouvaient, dans l'état actuel des choses, contenir une reproduction de la marque en couleur et qu'il était nécessaire, pour les besoins de la recherche, d'être informé dans tous les cas que la couleur était revendiquée comme élément distinctif de la marque. Par conséquent, il a été décidé de biffer la partie de la phrase commençant par 'étant entendu que...'

Alinéa 4)vii). Ce point a été approuvé sous réserve que soit biffée la partie de la phrase 'lorsque la reproduction est en couleur, l'indication du nom des couleurs est facultative'. Cela signifie qu'il sera obligatoire de nommer les couleurs revendiquées, même lorsque la reproduction de la marque qui figure sur la demande est en couleur.

Alinéa 4)viii). Ce point a été approuvé. En outre, il a été décidé que le Bureau international examinerait la question de savoir si la demande ne devrait pas comporter une indication relative au fait que la marque est une marque sonore, dans la mesure où de telles marques peuvent faire l'objet d'une représentation graphique (par des notations musicales) et être enregistrées internationalement.

Alinéa 4)ix). Ce point a été approuvé.

Alinéa 4)x). Ce point a été approuvé, sous réserve que le texte sera modifié dans le prochain projet de règlement d'exécution pour rendre la fourniture d'une traduction facultative plutôt qu'obligatoire.

Alinéa 4)xi) et xii). Ces points ont été approuvés.

Alinéa 4)xiii). Ce point a été approuvé. Répondant à la demande d'une délégation, le Bureau international a indiqué que la deuxième phrase de la règle 8.2)xiii) du règlement d'exécution actuel ne figurait pas dans le projet de règle 8.4)xiii), car elle concerne uniquement le cas des demandes relevant de l'Arrangement de Madrid, alors que le projet de règle 8.4)xiii) concerne tous les types de demandes internationales, y compris celles qui sont présentées suivant le Protocole. Le Bureau international a indiqué que ladite disposition serait introduite à la règle 8.5) dans le prochain projet de règlement d'exécution.

Alinéa 4)xiv). Ce point a été approuvé, étant entendu que les termes 'le montant des taxes visées à la règle 8.3),' seraient remplacés par 'le montant des taxes payées,'.

Le Bureau international a indiqué que la question des modes de paiement des taxes serait traitée dans une règle particulière qui figurerait dans le prochain projet.

Alinéa 4)xv) et xvi). Ces points ont été approuvés.

Alinéa 5). Cet alinéa a été approuvé, sous réserve que l'indication 'parties contractantes de l'Arrangement', qui figure au point iii), soit remplacée par 'Etats parties à l'Arrangement', et que l'indication 'marque', qui figure à l'avant-dernière ligne du point ii), soit remplacée par 'même marque'.

Alinéa 6). Cet alinéa a été approuvé, sous réserve que, compte tenu de la modification apportée à l'alinéa 5)ii), l'indication 'marque', qui figure à la 17^e ligne du point iii), soit remplacée par 'même marque'.

Alinéa 7). Cet alinéa a été approuvé, après qu'une délégation eut exprimé l'opinion qu'il conviendrait d'établir une règle particulière pour chacun des trois types de demandes.

Il a été convenu que le Bureau international devrait étudier la question posée par le représentant d'une organisation non gouvernementale, qui a exprimé l'avis qu'un déposant habilité à effectuer un dépôt mixte pouvait, dans un premier temps, baser son enregistrement international sur une demande de base en ne désignant que des pays liés uniquement par le Protocole (ce qui constituerait une demande internationale relevant exclusivement du Protocole) et, dans un deuxième temps, une fois la demande de base enregistrée par l'Office d'origine, procéder à la désignation de pays liés par l'Arrangement (ce qui aboutirait à un enregistrement international relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole).»

Règle 9 : Reproduction(s) supplémentaire(s) accompagnant la demande internationale

La règle 9 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«La demande internationale doit être accompagnée d'une reproduction de la marque identique à la reproduction qui figure dans la demande internationale selon la règle 8.4)v), et, lorsque la reproduction qui figure dans la demande internationale est en noir et blanc mais que la couleur est revendiquée comme élément distinctif de la marque, également d'une reproduction de la marque en couleur.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 9 est le suivant :

«Cette règle a été approuvée.»

Règle 10 : Irrégularités autres que celles concernant la liste des produits et services

La règle 10 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Procédure faisant suite à l'identification d'une irrégularité] a) Sous réserve des règles 11 et 12, si le Bureau international considère qu'une demande internationale n'est pas conforme à l'Arrangement et/ou au Protocole, selon le cas, ou au présent règlement d'exécution, il sursoit à l'enregistrement et, sous réserve du sous-alinéa b), notifie en conséquence l'Office d'origine.

b) Lorsque l'irrégularité consiste dans le fait que les taxes n'ont pas été payées ou que le montant payé est insuffisant, le Bureau international notifie directement le déposant de cette irrégularité.

2) [Délai pour corriger l'irrégularité] a) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 1), le Bureau international notifie en conséquence le déposant ainsi que l'Office d'origine.

b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai supplémentaire de trois mois à compter de la date de la notification effectuée selon le sous-alinéa a), la demande internationale est considérée comme abandonnée et toutes les taxes déjà payées sont remboursées.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 10 est le suivant :

«La délégation des Etats-Unis d'Amérique a proposé que, pour simplifier et accélérer les

procédures, dans l'ensemble des cas relatifs à des irrégularités, y compris celles concernant les produits et services, qui sont traités aux règles 11 et 12, la même notification soit adressée par le Bureau international en même temps à l'Office d'origine et au déposant ou titulaire, ou à son mandataire, et que le délai de régularisation soit de trois mois sans une période additionnelle de trois mois.

Le Bureau international a indiqué que, pour la prochaine réunion du groupe de travail, un projet de règle prévoirait l'inscription dans la base de données de l'OMPI, accessible au public pour consultation, des éléments essentiels de la demande internationale, et ce dans un délai court (de un à trois jours) avec l'indication, le cas échéant, qu'une décision sur la recevabilité de la demande n'a pas encore été prise.

Cette règle a été approuvée, étant entendu que le prochain projet de règlement d'exécution englobera la proposition de la délégation des Etats-Unis d'Amérique et les indications du Bureau international mentionnées dans les deux alinéas précédents, et qu'il sera prévu que la correction d'une irrégularité peut être demandée aussi bien par l'Office d'origine que par le déposant, ou son mandataire, au moyen d'une communication adressée directement au Bureau international.»

Règle 11 : Irrégularités concernant la classification des produits et services

La règle 11 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Identification d'une irrégularité et proposition de classement] *Si le Bureau international considère que les conditions fixées à la règle 8.4)xii) ne sont pas remplies ou que le classement des produits et services figurant dans la demande internationale est incorrect, ou si aucun classement n'est indiqué dans ladite demande, il soumet une proposition de classement des produits et services à l'Office d'origine.*

2) [Taxes à payer en cas d'irrégularité]
a) *Lorsque le Bureau international soumet, selon l'alinéa 1), sa proposition de classement à l'Office d'origine, la taxe de classement fixée dans le barème des taxes doit être payée. Lorsque le classement proposé par le Bureau international aboutit à une augmentation des montants des taxes visées à la règle 8.3), parce que des produits ou des services doivent être classés dans plus de classes que celles qui ont été indiquées par le déposant et pour lesquelles lesdites taxes*

ont été payées, les montants supplémentaires doivent être payés.

b) *Le Bureau international notifie au déposant qu'il y a lieu de payer une taxe de classement en indiquant son montant et, le cas échéant, les montants supplémentaires visés au sous-alinéa a).*

c) *Les montants visés au sous-alinéa b) doivent être payés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils ont été notifiés par le Bureau international.*

d) *Si les montants n'ont pas été payés dans les trois mois à compter de la date de leur notification par le Bureau international, le Bureau international accorde un délai de même durée pour leur paiement et notifie en conséquence le déposant. Si les montants ne sont pas payés dans ce dernier délai, la demande internationale est considérée comme abandonnée et tous les montants déjà payés sont remboursés.*

3) [Communication d'un avis contraire à la proposition de classement] *L'Office d'origine peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de la proposition de classement du Bureau international, communiquer au Bureau international un avis contraire à cette proposition.*

4) [Classement lors de l'enregistrement] *Sous réserve de la conformité de la demande internationale avec l'Arrangement ou le Protocole, selon le cas, et avec le présent règlement d'exécution, la marque est enregistrée avec le classement proposé par le Bureau international et, le cas échéant, les modifications que le Bureau international considère qu'il y a lieu d'apporter sur la base de tout avis contraire qui lui a été communiqué.»*

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 11 est le suivant :

«Cette règle a été approuvée, étant entendu que les propositions retenues dans le cadre de la règle 10 seront incorporées à l'alinéa 1) en ce qui concerne la soumission de la proposition de classement également au déposant et à l'alinéa 2)d) en ce qui concerne la suppression de la deuxième période de trois mois.»

Règle 12 : Irrégularités concernant l'indication des produits et services

La règle 12 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

«1) [Communication d'une irrégularité par le Bureau international à l'Office d'origine] *Si le Bureau international considère que certains des*

produits et services sont indiqués dans la demande internationale par un terme qui est trop vague aux fins du classement, ou qui est incompréhensible, ou qui est incorrect du point de vue linguistique, il sursoit à l'enregistrement et notifie en conséquence l'Office d'origine. Le Bureau international peut suggérer à l'Office d'origine un terme de remplacement ou la suppression du terme en question.

2) [Délai pour corriger l'irrégularité] a) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 1), le Bureau international notifie ce fait au déposant et à l'Office d'origine, et invite à corriger l'irrégularité dans un délai de trois mois à compter de la date de cette notification.

b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans le délai indiqué au sous-alinéa a), le Bureau international fait figurer dans l'enregistrement international le terme ou les termes qu'il considère trop vagues aux fins de classement, ou incompréhensibles, ou incorrects du point de vue linguistique, à condition que l'Office d'origine ait indiqué la classe dans laquelle le terme ou lesdits termes devraient, à son avis, être classés; l'enregistrement international contient une indication selon laquelle, de l'opinion du Bureau international, ledit terme ou lesdits termes sont trop vagues aux fins de classement, ou sont incompréhensibles, ou sont incorrects du point de vue linguistique. Lorsqu'aucune classe n'a été indiquée par l'Office d'origine, le Bureau international supprime d'office ledit terme ou lesdits termes et en informe l'Office d'origine et le déposant.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 12 est le suivant :

« Cette règle a été approuvée, étant entendu que les propositions retenues dans le cadre de la règle 10 seront incorporées à l'alinéa 1) en ce qui concerne la notification au déposant en plus de l'Office d'origine et à l'alinéa 2)a) en ce qui concerne la suppression de la deuxième période de trois mois.»

Règle 13* : Monnaie de paiement des taxes

La règle 13 du projet de règlement d'exécution soumis par le Bureau international était libellée comme suit :

« 1) [Obligation d'utiliser la monnaie suisse]
Toutes les taxes payables selon le présent règle-

ment d'exécution seront payées au Bureau international en monnaie suisse.

2) [Etablissement du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse] a) Lorsqu'une partie contractante fait une déclaration selon l'article 8.7)a) du Protocole, selon laquelle elle désire recevoir une taxe individuelle, et que le montant de cette taxe individuelle est indiqué dans la déclaration dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général, après consultation de l'Office de cette partie contractante, établit le montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies.

b) Lorsque, pendant plus de 30 jours consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et toute autre monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins 5 % au dernier taux de change appliqué pour établir le montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, l'Office de cette partie contractante peut demander au Directeur général d'établir un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse selon le taux de change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant le jour où la requête est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à compter de la date fixée par le Directeur général, ladite date devant être comprise dans une période de un à deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette périodique Les Marques internationales/International Marks.

c) Lorsque, pendant plus de 30 jours consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et toute autre monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins 10 % au dernier taux de change appliqué pour établir le montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, le Directeur général, après consultation de l'Office de cette partie contractante, établit un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse selon le taux de change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant le jour où le Directeur général a commencé ladite consultation. Le nouveau montant est applicable à compter de la date fixée par le Directeur général, ladite date devant être comprise dans une période de un à deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette périodique Les Marques internationales/International Marks.»

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen de la règle 13 est le suivant :

* Numérotation provisoire.

« Cette règle a été approuvée, après qu'il eut été précisé, en réponse à la demande d'une délégation, qu'au cas où le montant de la taxe individuelle aurait été modifié entre le moment où l'Office d'origine a reçu la demande du déposant et le moment où le Bureau international reçoit cette demande, le montant à verser serait celui qui est applicable au moment où l'Office d'origine a reçu la demande du déposant.

Le Bureau international a par ailleurs précisé qu'il ne serait guère envisageable de prévoir une modification des taxes à date fixe (tous les ans ou tous les six mois par exemple) du fait que des fluctuations importantes des taux de change pourraient se produire pendant des périodes aussi longues. Or, le principe de la taxe individuelle est que celle-ci doit être en rapport avec la taxe perçue pour une demande présentée par la voie nationale. »

Tableau des taxes²

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen du tableau des taxes est le suivant :

« Ce tableau a été approuvé.

Plusieurs organisations non gouvernementales représentant les utilisateurs ont tenu à souligner que la durée de 10 ans, prévue pour les enregistrements mixtes, leur donnait pleine satisfaction, tant du point de vue de l'économie réalisée que de la simplicité d'administration qu'elle permettait, et qu'il devait être exclu de devoir payer deux fois la taxe de base pour les enregistrements mixtes. »

Formulaires³

Le passage du rapport du groupe de travail relatif à l'examen des formulaires est le suivant :

« Les projets de formulaires ont été approuvés, étant entendu que le formulaire figurant à l'annexe I sera harmonisé avec les autres formulaires. »

² Le tableau des taxes n'est pas reproduit dans la présente note. Il fait partie du document GT/PM/II/2 (p. 38 à 40), qui peut être obtenu auprès du Bureau international.

³ Les formulaires ne sont pas reproduits dans la présente note. Ils font partie du document GT/PM/II/2 (annexes I, II et III), qui peut être obtenu auprès du Bureau international. Il est à remarquer que le formulaire de l'annexe I est destiné à un enregistrement international selon l'Arrangement, le formulaire de l'annexe II, à un enregistrement international selon le Protocole et le formulaire de l'annexe III, à un enregistrement international à la fois selon l'Arrangement et le Protocole.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Membres

Algérie : M. Redjdal; H. Yahia-Cherif. **Allemagne** : A. von Mühlendahl; M. Bühring. **Autriche** : M. Stangl. **Belgique** : W.J.S. Peeters. **Bulgarie** : T. Petkova. **Chine** : Ou Wan Xiong; Pei Xiao Ling. **Danemark** : J.E. Carstad; B. Kromann. **Egypte** : M.M. Saad; A.G.M. Fouad. **Espagne** : A. Casado Cerviño; M.T. Yeste Lopez. **Finlande** : S.-L. Lahtinen. **France** : B. Vidaud. **Grèce** : P. Geroulakos. **Hongrie** : G. Vékás; L. Tattay; M. Koslik. **Irlande** : H.A. Hayden. **Italie** : M.G. Fortini; P. Iannantuono; I. Nicotra; S. Paparo. **Luxembourg** : E.L. Simon. **Maroc** : F. Baroudi. **Mongolie** : D. Zolboot. **Pays-Bas** : H.R. Furstner; D. Verschure. **Portugal** : J. Mota Maia; R.A. Costa de Morais Serrão; J. Pereira da Cruz; A.Q. Ferreira. **République populaire démocratique de Corée** : Hyon Chun Hwa; Hwang Myong Hi; Yu Song Nam. **Roumanie** : S. Romulus; V. Burzo. **Royaume-Uni** : A. Sugden; M. Todd. **Sénégal** : D. Sagna. **Suède** : K. Sundström. **Suisse** : D.R. Pedinelli. **Tchécoslovaquie** : V. Zamrzla; P. Vrba. **Union soviétique** : E.G. Koutakova. **Viet Nam** : Tran Viet Hung; Nguyen Thanh Long. **Yougoslavie** : T. Lisavac. **Communautés européennes (CE)** : P. Iannantuono; E.C. Nooteboom; G. Heil.

II. Etats observateurs

Burundi : A. Negamiye. **Etats-Unis d'Amérique** : J.M. Samuels; R.G. Bowie. **Norvège** : E.S. Helgesen. **République de Corée** : J.-K. Kim.

III. Organisation intergouvernementale

Bureau Benelux des marques (BBM) : E.L. Simon.

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 française des praticiens du droit des marques et des modèles, France (APRAM)** : R. Baudin. **Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)** : G.F. Kunze. **Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)** : B. de Passemar. **Chambre des spécialistes en marques et modèles, France (CSMM)** : J.-C. Magnin. **Chambre fédérale des conseils en brevets, Allemagne (FCPA)** : A. Hansmann. **Chartered Institute of Patent Agents, United Kingdom (CIPA)** : A.C. Serjeant. **Comité des instituts nationaux des agents de brevets (CNIPA)** : A. Hansmann. **Fédération de l'industrie allemande (BDI)** : D. Füllkrug. **Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)** : A.L. de Sampaio; A. Hansmann. **Fédération mondiale des annonceurs (FMA)** : E. van Ginkel. **Institute of Trade Mark Agents, United Kingdom (ITMA)** : A. Porteous. **Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC)** : J. Guyet. **The United States Trademark Association (USTA)** : R. Rolf; Y. Chicoine. **Trade Marks, Patents and Designs Federation, United Kingdom (TMPDF)** : D.H. Tatham. **Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe**

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

(UNICE): D.H. Tatham. **Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, France (UNIFAB): M. Deroulers. Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI): C. Kik.**

V. Bureau

Président: J. Mota Maia (Portugal). Vice-présidents: S.-L. Lahtinen (Finlande); V. Zamrza (Tchécoslovaquie). Secrétaire: P. Mangué (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)); S. Di Palma (Chef, Services d'enregistrement international des marques et des dessins et modèles industriels); H. Lom (Juriste principale, Division des pays en développement (propriété industrielle)); B. Ibos (Juriste, Division de la propriété industrielle (projets spéciaux)).

Etudes

La Loi de 1988 portant révision de la législation sur les marques : une nouvelle loi pour moderniser le système des marques des Etats-Unis d'Amérique

R.A. ROLFE*

La Loi de 1988 portant révision de la législation sur les marques¹ a été adoptée le 16 novembre 1988 et est entrée en vigueur le 16 novembre 1989. Elle constitue, depuis la Loi sur les marques (loi Lanham) de 1946², la première grande révision du droit des Etats-Unis d'Amérique dans ce domaine. La loi étant en vigueur depuis guère plus d'un an, il est encore trop tôt pour déterminer l'incidence et la portée exactes des modifications qui ont été introduites. L'interprétation judiciaire qui sera faite de ce texte au cours des prochaines années permettra certainement d'obtenir un début de réponse à cet égard. Toutefois, il n'est pas trop tôt pour attirer l'attention, d'une façon générale, sur l'importance de cette nouvelle loi.

La Loi portant révision de la législation sur les marques est exceptionnelle à plusieurs titres. Elle est avant tout le résultat d'une étude lancée par la United States Trademark Association (USTA), qui a demandé à une commission spéciale constituée de 29 praticiens expérimentés spécialistes des marques d'examiner dans ses grandes lignes le système des marques des Etats-Unis d'Amérique. Créée à l'origine pour évaluer objectivement le droit des marques tant sur le plan de la *common law* que sur celui des dispositions législatives et réglementaires, la Trademark Review Commission (tel était le nom de cette commission) n'avait pas pour mission de proposer des modifications susceptibles d'être apportées à la loi Lanham. Après une étude de deux ans, marquée par des consultations fréquentes avec les gouvernements, des organisations et des experts des Etats-Unis et d'autres pays, la commission a publié son rapport³, qui indiquait, en conclusion, que les

principes essentiels du droit des Etats-Unis étaient sages et appropriés. Toutefois, elle a formulé de nombreuses recommandations en vue de résoudre certains problèmes et, d'une façon générale, de moderniser la loi Lanham compte tenu des réalités commerciales et de l'évolution du droit intervenue en 40 ans.

Les recommandations de la commission ont été approuvées non seulement par le conseil d'administration de l'USTA mais aussi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique ainsi que par un grand nombre d'organisations représentant les milieux du commerce et des affaires et d'autres milieux professionnels⁴. Elles n'ont fait l'objet que de critiques isolées. Le fait que la révision de la législation sur les marques a fait l'objet d'un soutien aussi large mérite d'être souligné. Il en est résulté que la totalité de la phase législative n'a duré qu'un an et que l'ensemble des recommandations, à l'exception de quelques-unes, ont été adoptées.

La Loi portant révision de la législation sur les marques se distingue aussi en ce sens qu'elle modifie sensiblement le droit des Etats-Unis sur les marques sans constituer toutefois une révision générale du droit ou une refonte radicale de la loi Lanham. La Loi portant révision de la législation sur les marques constitue essentiellement une « mise au point », après 42 ans d'existence, de la loi Lanham, destinée à lui conserver sa vitalité et à faire en sorte qu'elle remplisse aussi bien – et même mieux – ses objectifs que si elle était entièrement nouvelle.

Ce sont peut-être les nouvelles règles énoncées dans la loi de 1988 en ce qui concerne le dépôt des

* Directeur exécutif, United States Trademark Association.

¹ Loi 100-667 (1988).

² Loi 79-489, chapitre 510; Stat. 427; Titre 15 du Code des Etats-Unis d'Amérique (ci-après abrégé en «15 USC»), art. 1051 à 1127. En ce qui concerne la loi Lanham modifiée, voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, ETATS-UNIS D'AMERIQUE – Texte 3-001.

³ 77 *Trademark Reporter* (ci-après abrégé en «Tm Rep.») 375-463 (1987).

⁴ Voir, d'une façon générale, l'historique de l'élaboration de la Loi de 1988 portant révision de la législation sur les marques, y compris *Hearing Before the Subcommittee on Patents, Copyrights and Trademarks of the Judiciary*, Sénat des Etats-Unis, S. 1883, 15 mars 1988, 100^e Cong., 2^e sess. (1988); et *Hearing Serial No. J100-56 Before the Subcommittee on Courts, Civil Liberties, and Administration of the Committee on the Judiciary*, Chambre des Représentants, 124-36, H.R. 4156, 8 septembre 1988, 100^e Cong., 2^e sess. (1988); ces deux séries de textes sont reproduites dans 4 J. Gilson, *Trademark Protection and Practice*, VI 153 – VI 532 (1990).

demandes d'enregistrement fédéral qui illustrent le mieux cette ligne de conduite, que l'on peut résumer par la formule «rénover sans révolutionner». La démarche adoptée, tout en prenant soin de préserver les fondements du droit des marques des Etats-Unis, cherche à résoudre les problèmes pratiques rencontrés par les entreprises pour commercialiser les produits. Par ailleurs, cette loi permet de rapprocher le système des marques des Etats-Unis des autres systèmes appliqués ailleurs dans le monde.

Aux Etats-Unis, la protection des marques au niveau fédéral découle de la Constitution. Contrairement aux brevets et au droit d'auteur, dont la protection est expressément reconnue, les droits sur les marques à l'échelle fédérale tirent leur origine de la clause sur le commerce (clause 3, section 3, article premier). Par conséquent, l'existence d'un lien valable et fondamental avec le commerce intérieur et extérieur est une condition préalable à la protection fédérale des marques. Ce lien se crée par l'utilisation de la marque dans le cadre de ce commerce.

Alors que certains voudraient minimiser, à l'époque moderne, la valeur de ce critère contenu dans la Constitution, cette question donne toujours matière à débat sur les plans juridique, politique et pratique. Historiquement parlant, le problème, et les réactions à l'origine desquelles il se trouve, remontent à la première loi sur les marques des Etats-Unis d'Amérique, la loi de 1870, déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême de ce pays parce qu'elle ne prévoyait aucune obligation quant à l'utilisation dans le commerce ou à l'intention de procéder à une utilisation de ce genre⁵. L'absence du lien nécessaire avec la clause sur le commerce a amené la cour à conclure que la loi n'était pas suffisamment ancrée dans la Constitution pour pouvoir prétendre à un statut fédéral. Par la suite, de nombreux projets de dispositions faisant de l'intention d'utiliser une condition suffisante ont été considérés comme contestables et ne sont jamais devenus des lois.

Au début des années 70, le débat suscité par le critère d'utilisation s'est cristallisé autour du Traité concernant l'enregistrement des marques (TRT), qui contient des dispositions sur l'enregistrement et sur l'usage ultérieur. Finalement, les Etats-Unis ont signé ce traité mais ne l'ont jamais ratifié⁶.

L'idée selon laquelle l'intention d'utiliser serait une condition suffisante a fait l'objet d'un regain d'intérêt en 1984, après que la Commission des audiences et recours en matière de marques [*Trademark Trial and Appeal Board*] de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique

eut estimé que, au vu des obligations contractées par les Etats-Unis dans le cadre de traités internationaux, les étrangers procédant à des dépôts en vertu de ces conventions n'étaient pas tenus d'invoquer l'utilisation de leur marque ailleurs⁷. L'impression générale, sinon la réalité, était que les déposants des Etats-Unis étaient traités de façon inéquitable puisqu'ils devaient remplir des conditions plus strictes pour pouvoir déposer une demande d'enregistrement.

L'utilisation de la marque en tant que condition obligatoire a aussi posé un autre problème. Compte tenu des risques liés à l'utilisation d'une marque en l'absence des avantages découlant de l'enregistrement, on a assisté à l'apparition d'une pratique particulière qui a été acceptée, bien qu'avec réticence, par les tribunaux. Sans que le texte de la loi Lanham ait été modifié, l'obligation d'utiliser la marque dans le commerce a été interprétée comme pouvant se réduire à une «utilisation symbolique» dans la perspective d'une demande d'enregistrement de marque. C'est ainsi que l'expédition, d'un Etat de l'Union à un autre, d'un seul lot de produits portant une marque apposée exclusivement aux fins du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque en question pourrait constituer une utilisation au sens de la loi⁸. Bien que de nombreux juges et praticiens aient considéré cette pratique comme fâcheuse, elle est apparue nécessaire et réaliste. Il était tout simplement illusoire de penser que les entreprises se lanceraient sur le marché commercial sans la garantie de la procédure d'examen des marques et la sécurité que confère un enregistrement fédéral.

La Loi portant révision de la législation sur les marques vise à confirmer les principes du droit des Etats-Unis d'Amérique sur les marques tout en rendant la législation plus concrète. Il en découle un système dans le cadre duquel les demandes d'enregistrement de marques peuvent être déposées par le propriétaire d'une marque «utilisée dans le commerce» ou par une personne qui «a, de bonne foi, ... l'intention d'utiliser une marque dans le commerce»⁹. Le principe fâcheux dit de l'utilisation symbolique a été aboli par le législateur, qui a redéfini la notion d'«utilisation dans le commerce», laquelle doit maintenant être comprise comme «l'utilisation de bonne foi d'une marque dans le cours ordinaire des activités commerciales et non pas [une] utilisation faite uniquement pour réserver un droit à une marque»¹⁰. Cette définition est encore plus importante du fait qu'elle vaut non seulement pour les demandes d'enregistrement de marques mais

⁵ Trade-Mark Cases, 100 US 82, 96-97, 25 LEd 550 (1879).

⁶ Aux Etats-Unis, l'opposition manifestée à l'égard du TRT ne s'est pas limitée aux dispositions faisant de l'intention d'utiliser une condition suffisante. Voir 77 Tm Rep. 375 *supra*, 389.

⁷ *Crocker National Bank c. Canadian Imperial Bank of Commerce*, 223 USPQ 909 (TTAB 1984).

⁸ *Fort Howard Paper Co. c. Kimberly-Clark Corp.*, 390 F2d 1015, 1017, 157 USPQ 55, 56-57 (CCPA 1968), *cert. denied* 393 US 831, 159 USPQ 799 (1968).

⁹ 15 USC, art. 1051.

¹⁰ 15 USC, art. 1127.

aussi pour les renouvellements d'enregistrements¹¹ ainsi que pour les déclarations d'utilisation qui doivent être déposées entre la cinquième et la sixième années qui suivent la date de l'enregistrement¹². Il en résulte qu'aucune utilisation fictive ne sera tolérée et ce, à aucun stade de la protection fédérale.

La nouvelle disposition qui fait de l'intention d'utiliser une marque une condition suffisante s'inscrit dans le respect de la règle qui impose une utilisation car tout en permettant qu'une demande d'enregistrement soit déposée par une personne qui a «l'intention, de bonne foi, d'utiliser la marque dans le commerce», elle prévoit *néanmoins* que la marque n'est enregistrée qu'après qu'elle a été utilisée de bonne foi dans le commerce¹³. Par conséquent, le principe constitutionnel de l'utilisation dans le commerce est pleinement respecté. Par ailleurs, selon la loi de révision, les déposants étrangers devront affirmer qu'ils ont l'intention, de bonne foi, d'utiliser une marque, ce qui réduit sensiblement leur avantage, sans toutefois totalement l'éliminer.

Alors que la possibilité qui est donnée à une personne de déposer une demande en affirmant son intention d'utiliser la marque contribue assurément à faire une plus large place aux considérations commerciales, la Loi portant révision de la législation sur les marques comporte un autre élément valorisateur. Désormais, le dépôt d'une demande d'enregistrement confère un droit de priorité pour l'ensemble du pays à l'égard de toutes autres revendications sur la marque à l'exception de celles émanant d'utilisateurs ou de déposants antérieurs et de personnes qui, ayant déposé, avant le dépôt de cette demande, une demande d'enregistrement à l'étranger en vertu d'un traité, peuvent revendiquer une date de priorité antérieure¹⁴. Cette nouvelle prérogative est appelée «utilisation de la marque déduite par interprétation» parce que le titulaire de l'enregistrement a les mêmes droits que le propriétaire utilisant sa marque sur tout le territoire des Etats-Unis à la date du dépôt de la demande d'enregistrement.

La procédure applicable en ce qui concerne le dépôt des demandes et l'examen demeure inchangée en ce qui concerne les demandes d'enregistrement de marques utilisées dans le commerce. Si une demande d'enregistrement est déposée pour une marque utilisée dans le commerce, le propriétaire doit fournir, aux fins de l'examen, un dessin de la marque ainsi que des spécimens attestant cette utilisation¹⁵. Une fois l'examen achevé, la marque est publiée en vue de susciter une éventuelle opposition

et, en l'absence d'opposition, un certificat d'enregistrement est délivré.

La loi de révision établit nécessairement une procédure d'examen différente pour les demandes d'enregistrement de marques que le déposant a l'intention d'utiliser dans le commerce. Le nouveau système prévoit qu'une demande d'enregistrement d'une marque que le déposant a l'intention d'utiliser doit être accompagnée d'un dessin de la marque mais non de spécimens. Une fois la demande examinée, la marque est publiée dans la perspective d'une éventuelle opposition. Si aucune opposition n'est formée au cours du délai prévu à cet effet et en cas d'échec de toute procédure d'opposition à l'enregistrement, un avis d'acceptation sera délivré¹⁶. Dans les six mois qui suivent, le déposant doit commencer d'utiliser la marque dans le commerce, déposer une déclaration selon laquelle la marque est effectivement utilisée et joindre à cette déclaration des spécimens attestant cette utilisation¹⁷. Cette déclaration et les spécimens qui l'accompagnent font l'objet d'un examen. La demande est aussi réexaminée dans une certaine mesure de manière à tenir compte de tel ou tel point qui n'aurait pas pu être pris en considération avant que l'avis d'acceptation ait été délivré et que la marque ait commencé d'être utilisée. Le délai initial de six mois prévu pour déposer la déclaration d'utilisation sera prorogé de six mois supplémentaires sur présentation d'une déclaration écrite selon laquelle le déposant a toujours l'intention de bonne foi d'utiliser la marque et moyennant le paiement de la taxe applicable. Des prorogations supplémentaires de six mois, jusqu'à un maximum de 24 mois au total, peuvent être accordées pour de justes motifs et moyennant le paiement d'une taxe. Par conséquent, un déposant peut disposer d'un délai maximum de trois ans, à compter de la date de délivrance de l'avis d'acceptation, pour utiliser la marque.

Au cours de sa brève existence, la Loi portant révision de la législation sur les marques semble avoir été à l'origine d'un regain d'intérêt en faveur de l'enregistrement des marques au niveau fédéral (une autre explication rationnelle de ce phénomène pourrait être aussi que la vaste publicité dont a fait l'objet la nouvelle loi a tout simplement eu un effet sensibilisateur. Serait-il devenu de bon ton d'être titulaire d'une marque enregistrée?). Quoi qu'il en soit, un nombre exceptionnel de demandes d'enregistrement de marques ont été déposées au cours de la première année qui a suivi la date d'entrée en vigueur de la loi de révision – plus de 127.000 demandes¹⁸. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 50 % par rapport au nombre de

¹¹ 15 USC, art. 1059.

¹² 15 USC, art. 1058.a).

¹³ 15 USC, art. 1051.b).

¹⁴ 15 USC, art. 1057.c).

¹⁵ 15 USC, art. 1051.a).

¹⁶ 15 USC, art. 1063.b).

¹⁷ 15 USC, art. 1051.d).

¹⁸ Ces premiers chiffres non officiels ont été fournis par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique.

demandes déposées pendant la même période l'année précédente (83.000 demandes ont été déposées en 1989). Parmi les demandes qui ont été déposées après la promulgation de la loi de révision (plus de 127.000 au total), environ 45 % (57.000) émanaient de déposants ayant déclaré leur intention d'utiliser la marque indiquée.

Jusqu'à présent, rien n'indique que ces demandes déposées par des personnes qui ont déclaré leur intention d'utiliser la marque n'aboutiront pas à un enregistrement effectif par suite de l'utilisation, de bonne foi, dans le commerce de la marque en question dans le respect des délais prévus. Plus de 1.300 demandes déposées par des personnes ayant déclaré leur intention d'utiliser une marque ont été transformées en des demandes d'enregistrement de marques effectivement utilisées pendant la procédure d'examen. Les premiers avis d'acceptation ont été délivrés le 12 juin 1990, et, au 31 décembre 1990, plus de 600 déclarations d'utilisation avaient été déposées (environ 80 % n'ont fait l'objet d'aucune mesure après avoir été réexaminées). Bien que 179 requêtes en prorogation du délai prévu pour déposer une déclaration d'utilisation aient été présentées, ce chiffre n'est pas particulièrement significatif puisque les premières déclarations d'utilisation ne devaient pas être remises avant le 12 décembre 1990.

Il faudra encore, de toute évidence, attendre plusieurs années avant de connaître les effets du nouveau système applicable aux demandes d'enregistrement de marques, mais les changements apportés semblent avoir eu, aux Etats-Unis, une autre conséquence imprévue et inattendue pour les titulaires de marques et les praticiens. Bien qu'il puisse s'agir là d'une simple coïncidence ou que cette évolution soit imputable à d'autres éléments importants, le fait que la loi des Etats-Unis d'Amérique sur les marques est désormais dans une large mesure comparable aux autres lois nationales sur les marques semble être à l'origine d'un état d'esprit moins isolationniste. Pour la première fois depuis le Traité concernant l'enregistrement des marques, il semble que chacun estime intéressant d'étudier les possibilités qui s'offrent dans le sens d'une plus grande coopération internationale dans le domaine des marques (c'est volontairement que je n'utilise pas le terme «harmonisation»). Ce changement d'état d'esprit est attesté par deux éléments tangibles : premièrement, l'USTA s'est prononcée pour le principe d'une adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et, deuxièmement, elle a vivement recommandé à l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique de participer activement aux réunions visant à élaborer un règlement d'exécution. D'autres signes plus imprécis donnent aussi à penser que le milieu des marques aux Etats-Unis est moins réservé et plus optimiste que par le passé.

La Loi portant révision de la législation sur les marques comprend une autre disposition importante qui a rapproché le droit des Etats-Unis d'Amérique de celui des autres pays du monde. Il s'agit de la réduction de la durée de l'enregistrement de 20 ans à 10 ans¹⁹. L'origine de ce changement réside dans la volonté d'exclure du registre des marques les marques qui ne sont plus utilisées dans le commerce. Selon le rapport et les recommandations de la Trade-mark Review Commission :

«La quantité de marques abandonnées ou non utilisées (en d'autres termes, 'de bois mort') figurant dans le registre de l'Office des brevets et des marques pose un grave problème pour les milieux d'affaires. Ces marques compromettent l'utilité du registre en décourageant inutilement l'utilisation de marques qui sont disponibles sur le plan tant pratique que juridique. Dans la mesure où tel est effectivement le cas, le système d'enregistrement ne peut pas contribuer au développement d'une économie dynamique et stimuler le commerce.»²⁰

La loi sur les marques non seulement exige que tout enregistrement soit renouvelé tous les 10 ans mais oblige expressément les titulaires d'enregistrements à indiquer que la marque est utilisée dans le commerce sur ou pour *tous* les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et à fournir la preuve de cette utilisation²¹. En outre, le texte de la loi des Etats-Unis continue d'exiger le dépôt d'une déclaration d'utilisation entre la cinquième et la sixième années qui suivent l'enregistrement; toutefois, la loi de révision exige aussi que soient indiqués à cette occasion tous les produits et services sur ou pour lesquels la marque enregistrée est utilisée. Il en découle donc que les titulaires d'un enregistrement doivent attester, deux fois au cours des 10 premières années, que

«[leur] marque est utilisée de bonne foi dans le cours ordinaire des activités commerciales et ... [qu'il ne s'agit pas] d'une utilisation faite uniquement pour réserver un droit à [la] marque...»

Non seulement la loi est devenue plus stricte, mais sa portée s'est élargie, de sorte qu'un certain nombre de problèmes concrets peuvent maintenant être résolus. C'est ainsi qu'elle exclut les utilisations symboliques ou fictives de marques et l'expédition délibérée de quantités limitées ou d'un seul produit; «l'utilisation de bonne foi ... dans le cours ordinaire du commerce» est définie avec suffisamment de souplesse pour permettre une authentique utilisation commerciale propre à une branche d'activité particulière. Par conséquent, des utilisations telles que celles effectuées dans le cadre de tests de commercialisation, d'expéditions à des fins médicales d'un nouveau produit pharmaceutique ainsi que l'utilisation limitée sur des produits et services volumineux,

¹⁹ 15 USC, art. 1058.a).

²⁰ 77 Tm Rep. *supra*, 407.

²¹ 15 USC, art. 1059.a).

chers ou de caractère saisonnier sont dorénavant effectivement considérées comme entrant dans la catégorie des «utilisations dans le commerce»²².

De la même manière, la loi de révision prévoit clairement que l'utilisation de bonne foi d'une marque dans le commerce peut être le fait du preneur d'une licence aussi bien que du titulaire de la marque, puisqu'elle dispose que :

«La première utilisation d'une marque qui fait l'objet d'un contrôle, en ce qui concerne la nature et la qualité des produits ou services, exercé par le titulaire de l'enregistrement ou le déposant en vue de l'enregistrement de la marque produit ses effets au bénéfice du titulaire de l'enregistrement ou du déposant, selon le cas.»²³

L'article qui prévoit que la Commission des audiences et recours en matière de marques peut modifier la description des produits ou services en cas d'opposition ou de requête en radiation constitue un autre exemple de l'approche pragmatique matérialisée par la nouvelle loi²⁴. Sous réserve des preuves appropriées pour les produits et services effectivement en cause, cette commission peut limiter les produits ou les services indiqués dans la demande ou l'enregistrement de manière à ne pas créer de confusion dans le registre. Par conséquent, la commission peut modifier la description des produits du déposant ou du titulaire de l'enregistrement; c'est ainsi qu'elle pourra remplacer la mention «bijoux en argent» par «bijoux anciens en argent, à savoir bracelets vendus par des circuits de commercialisation d'objets rétro», si cette description est exacte et permet d'empêcher toute confusion.

La loi Lanham est plus qu'un simple texte régissant l'enregistrement des marques et la Loi portant révision de la législation sur les marques porte sur la totalité du texte en vigueur antérieurement. Par conséquent, les dispositions relatives à la contrefaçon et à la concurrence déloyale précisent le texte de la loi en vigueur jusqu'à présent, éliminent les incohérences, codifient l'interprétation judiciaire de la loi et mettent à jour le droit compte tenu des réalités commerciales actuelles.

Parmi les modifications apportées dans le cadre de la Loi portant révision de la législation sur les marques figure l'adjonction de notions relevant de l'*equity* (négligence et inaction [*laches*], acquiescement [*acquiescence*], irrecevabilité [*estoppel*]) à la liste des «exceptions et vices juridiques» que peut invoquer un défendeur dans une action en contrefaçon d'un enregistrement incontestable²⁵. Cette innovation permet d'éliminer une source considérable de conflits entre les tribunaux liée à la question de

savoir si les exceptions précitées peuvent être invoquées²⁶. Par ailleurs, cette modification souligne que le règlement contentieux des litiges relève intrinsèquement du domaine de l'*equity* et met l'accent sur la nécessité d'engager rapidement une action en justice contre les contrefacteurs. En d'autres termes, le titulaire d'une marque (y compris le titulaire d'un enregistrement incontestable) ne saurait tarder à engager une action en justice alors qu'un contrefacteur potentiel développe ses activités en utilisant une marque qui peut être considérée comme similaire.

La disposition de la loi Lanham relative aux actes de concurrence déloyale (art. 43.a), art. 1125.a) du Titre 15 USC) a été sensiblement modifiée de manière à tenir compte de ses prolongements considérables. Cet article, tel qu'il a été interprété par les tribunaux, est devenu très important au fil des années. Selon le texte modifié de cette disposition, un défendeur qui

«utilise dans le commerce ... un mot, terme, nom, symbole ou dessin ou une combinaison de ces éléments»

qui est susceptible de causer la confusion pourra voir sa responsabilité engagée même si le demandeur n'est pas titulaire d'un enregistrement. La loi est rédigée de manière à couvrir une grande variété de marques de produits, de marques de services et d'habillages commerciaux contrefaits.

Les dispositions relatives à la publicité mensongère ont aussi été remaniées de manière à prévoir clairement qu'une entreprise ne doit pas donner d'indications fausses ou susceptibles d'induire en erreur en ce qui concerne *ses propres* produits ou services. En modifiant la partie relative à la publicité mensongère, le législateur ne s'est cependant pas contenté de simplement codifier le droit existant. Il a élargi la portée de la loi en interdisant les descriptions fausses ou fallacieuses des faits touchant aux produits ou aux services d'un *tiers* (par exemple, d'un concurrent).

Le texte modifié de l'article 43.a) va même au-delà des indications relatives aux produits et aux services. Il s'applique également aux descriptions et aux représentations fausses ou fallacieuses de faits relevant d'«activités commerciales». On ne peut pas dire avec certitude si, comme bon nombre de personnes pensent que tel devrait être le cas, le texte sera interprété comme étant applicable à la diffamation commerciale et au dénigrement d'entreprises; toutefois, si tant est que l'on puisse considérer comme indicatif le premier arrêt rendu par une cour d'appel en la matière (*U.S. Healthcare Inc. c. Blue Cross of Greater Philadelphia*, 14 USPQ2d 1257 (3^e Cir. 1990)), les tribunaux reconnaîtront effectivement cet élargissement de la portée de la loi mais examineront soigneusement chaque cas afin d'être certains que les activités assimilées à la «parole» par

²² Voir J. Gilson, *supra*, 3-41 (1990).

²³ 15 USC, art. 1055.

²⁴ 15 USC, art. 1068.

²⁵ 15 USC, art. 1115.b)6).

²⁶ 77 Tm Rep. *supra*, 416 n. 57.

le premier amendement de la Constitution seront protégées.

La Loi portant révision de la législation sur les marques codifie aussi les décisions d'un certain nombre de tribunaux qui ont estimé que toutes les réparations prévues en cas de contrefaçon de marques enregistrées pouvaient aussi être appliquées au bénéfice des demandeurs ayant intenté une action en concurrence déloyale en vertu de l'article 43.a) (par exemple des propriétaires de marques non enregistrées). Ces réparations sont les suivantes : ordonnances, indemnité pécuniaire au titre des bénéfices réalisés par le défendeur, réparation des dommages subis par le demandeur, paiement des bénéfices ou des dommages-intérêts au triple et frais d'avocats en cas de circonstances atténuantes, et destruction des articles contrefaits²⁷.

En conclusion, la Loi de 1988 portant révision de la législation sur les marques constitue une modernisation étendue et approfondie du droit des Etats-Unis d'Amérique sur les marques. Les modifications introduites portent sur de multiples aspects sans être excessives. Avec cette loi, la législation des Etats-Unis sur les marques est désormais conforme aux réalités commerciales d'aujourd'hui et à la jurisprudence actuelle, et est plus proche des systèmes en vigueur dans d'autres pays dans le domaine des marques, sans qu'il ait pour autant été porté atteinte aux principes énoncés dans la Constitution. Toutefois, la valeur réelle de la Loi portant révision de la législation sur les marques reste à déterminer. Comme pour la loi Lanham, ce sera peut-être à l'épreuve du temps que son incidence pourra être mesurée, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être attendre 40 ans d'application effective avant qu'elle soit appréciée à sa juste valeur.

Addenda

Autres dispositions intéressantes de la Loi portant révision de la législation sur les marques

Demandes d'enregistrement de marques utilisées de manière concomitante – Le législateur a corrigé une anomalie de la loi Lanham en ce qui concerne les enregistrements de marques faisant l'objet d'une utilisation concomitante en ajoutant la disposition suivante :

«Si le titulaire de la demande ou de l'enregistrement en cause consent qu'un enregistrement concomitant soit accordé au déposant, une utilisation antérieure à la date de dépôt d'une demande en instance ou un enregistrement n'est pas requis.»

(15 USC, art. 1052.d))

Enregistrement – Le nouveau texte modifie les conditions requises pour prouver qu'une marque est devenue, par suite de son utilisation, distinctive des produits ou des services du déposant en permettant au déposant de profiter de l'utilisation de la marque pendant la période correspondant à l'examen de sa demande d'enregistrement. Dans sa version antérieure, la loi prévoyait :

«... durant les cinq années précédant la date du dépôt de la demande d'enregistrement.»

(15 USC, art. 1052.f))

Marques collectives et marques de certification – La nouvelle loi établit une différence entre marques collectives et marques de certification en disposant que les titulaires de marques collectives peuvent fabriquer les produits ou fournir les services pour lesquels les marques sont utilisées. Elle permet aussi le dépôt de demandes d'enregistrement de marques collectives et de marques de certification par des personnes ayant déclaré leur intention d'utiliser les marques en question (15 USC, art. 1054).

Utilisation par des sociétés apparentées – La nouvelle loi prévoit que la première utilisation d'une marque par le titulaire d'une licence produira ses effets au bénéfice du déposant ou du titulaire de l'enregistrement, du fait de l'adjonction de la disposition suivante :

«La première utilisation d'une marque qui fait l'objet d'un contrôle, en ce qui concerne la nature et la qualité des produits ou services, exercé par le titulaire de l'enregistrement ou le déposant en vue de l'enregistrement de la marque produit ses effets au bénéfice du titulaire de l'enregistrement ou du déposant, selon le cas.»

Cession – La nouvelle loi limite la cession d'une demande d'enregistrement déposée par une personne qui a déclaré son intention d'utiliser la marque correspondante à une entreprise qui succède au déposant de manière à éviter toute opération illégale sur les marques (15 USC, art. 1060).

Radiation de l'enregistrement – La nouvelle loi précise le sens des dispositions relatives à la radiation et à l'incontestabilité des marques qui sont devenues des noms génériques pour la totalité ou une partie des produits et services pour lesquels elles ont été enregistrées (15 USC, art. 1064.3)).

Décisions de la Commission des audiences et recours en matière de marques – La nouvelle loi exclut qu'une décision finale puisse être rendue en faveur d'un déposant ayant déclaré son intention d'utiliser la marque indiquée dans le cadre d'une procédure engagée devant la Commission des audiences et recours en matière de marques (si le déposant obtient gain de cause uniquement en établissant l'utilisation de la marque déduite par

²⁷ 15 USC, art. 1116 à 1118.

interprétation) tant que le certificat d'enregistrement n'est pas délivré au déposant (15 USC, art. 1068).

Registre supplémentaire – La nouvelle loi ne contient plus la disposition qui exigeait qu'une marque ait été utilisée pendant un an avant le dépôt de la demande d'enregistrement de cette marque au registre supplémentaire ni la disposition selon laquelle les requêtes en radiation d'enregistrement au registre supplémentaire doivent être vérifiées. Elle prévoit en outre que l'enregistrement au registre supplémentaire ne constitue pas une admission du fait que la marque n'a pas acquis de caractère distinctif (15 USC, art. 1091).

Classification – La nouvelle loi permet au commissaire d'éliminer les demandes d'enregistrement portant sur plusieurs classes si elles deviennent impossibles à gérer en application du principe qui fait de l'intention d'utiliser la marque une condition suffisante (15 USC, art. 1112).

Moyens de réparation – La nouvelle loi prévoit expressément que les exceptions applicables dans le cas de marques incontestables peuvent être invoquées dans le cas de marques qui ne le sont pas (15 USC, art. 1115.a)).

Enregistrements incontestables – La nouvelle loi dispose que les titulaires d'enregistrements incontestables ne sont pas exemptés de l'obligation d'apporter la preuve de la contrefaçon (15 USC, art. 1115.b)).

Contrefacteurs innocents – Les dispositions de la loi antérieure ont été complétées de manière à protéger les organismes de radiodiffusion et de télédiffusion et d'autres organismes de communication utilisant des moyens électroniques, en tant que contrefacteurs innocents de marques, en les soustrayant au paiement de dommages-intérêts par suite de la diffusion d'annonces violant les marques de tiers. Dans sa version antérieure, la loi Lanham ne protégeait expressément que les imprimeurs et les éditeurs (15 USC, art. 1114).

Définitions – La nouvelle loi actualise les définitions des termes et expressions suivants afin de les rendre conformes aux interprétations actuelles : société apparentée, nom commercial, marque (*trade-mark* et *mark*), marque de services, marque de certification, marque collective, utilisation dans le commerce et abandon de la marque (15 USC, art. 1127).

Nouvelles diverses

AUTRICHE

*Président de l'Office
autrichien des brevets*

Nous apprenons que M. Otmar Rafeiner a été nommé Président de l'Office autrichien des brevets.

ÉQUATEUR

*Directeur national
de la propriété industrielle*

Nous apprenons que M. Leonardo Hidalgo C. a été nommé Directeur national de la propriété industrielle.

Calendrier des réunions

Réunions de l'OMPI

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

1991

21-27 mai (Madrid)

Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid de 1989 (troisième session)

Le groupe de travail poursuivra l'étude d'un règlement d'exécution pour l'application du Protocole de Madrid.

Invitations : Etats membres de l'Union de Madrid, Etats ayant signé le protocole ou y ayant adhéré, Communautés européennes et, en qualité d'observateurs, autres Etats membres de l'Union de Paris ayant exprimé leur désir de faire partie du groupe de travail en cette qualité ainsi que certaines organisations non gouvernementales.

3-28 juin (La Haye)

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

La 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, Organisation africaine de la propriété intellectuelle et Organisation européenne des brevets et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'OMPI qui ne sont pas membres de l'Union de Paris ainsi que certaines organisations.

19-21 juin (Paris)

Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion : Comité intergouvernemental (session ordinaire) (convoqué en commun avec le BIT et l'Unesco)

Le comité examinera l'état de la protection internationale des droits voisins en vertu de la Convention de Rome.

Invitations : Etats membres du Comité intergouvernemental et, en qualité d'observateurs, autres Etats membres de l'Organisation des Nations Unies 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.

8-12 juillet (Genève)

Assemblée du PCT (session extraordinaire)

L'Assemblée tiendra une session extraordinaire pour adopter des modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets.

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.

2-6 septembre (Genève)

Comité d'experts sur le règlement des différends entre Etats en matière de propriété intellectuelle (troisième session)

Le comité continuera les préparatifs en vue d'un éventuel traité multilatéral.

Invitations : Etats membres de l'Union de Paris, de l'Union de Berne ou de l'OMPI ou parties au Traité de Nairobi et, en qualité d'observateurs, 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 : en qualité de membres ou d'observateurs (selon l'organe considéré), 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.

4-8 novembre (Genève)

Comité d'experts sur un protocole éventuel relatif à la Convention de Berne (première session)

Le comité examinera s'il convient d'entreprendre l'élaboration d'un protocole relatif à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et, dans l'affirmative, quelle devrait être la teneur de ce texte.

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

11-18 novembre (Genève)

Groupe de travail sur l'application du Protocole de Madrid de 1989 (quatrième session)

Le groupe de travail poursuivra l'étude d'un règlement d'exécution pour l'application du Protocole de Madrid.

Invitations : Etats membres de l'Union de Madrid, Etats ayant signé le protocole ou y ayant adhéré, Communautés européennes et, en qualité d'observateurs, autres Etats membres de l'Union de Paris ayant exprimé leur désir de faire partie du groupe de travail en cette qualité ainsi que certaines organisations non gouvernementales.

2-5 décembre (Genève)

Comité d'experts sur la protection internationale des indications géographiques (deuxième session)

Le comité examinera un avant-projet de traité sur la protection internationale des indications de provenance et des appellations d'origine.

Invitations : Etats membres de l'Union de Paris et, en qualité d'observateurs, 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

21 et 22 octobre (Genève)

Comité administratif et juridique

Invitations : Etats membres de l'UPOV et, en qualité d'observateurs, certains Etats non membres et organisations intergouvernementales.

23 octobre (Genève)

Comité consultatif (quarante-quatrième session)

Le comité préparera la vingt-cinquième session ordinaire du Conseil.

Invitations : Etats membres de l'UPOV.

24 et 25 octobre (Genève)

Conseil (vingt-cinquième session ordinaire)

Le Conseil examinera les rapports sur les activités de l'UPOV en 1990 et durant la première partie de 1991 et approuvera le programme et budget pour la période biennale 1992-1993.

Invitations : Etats membres de l'UPOV et, en qualité d'observateurs, certains Etats non membres et organisations intergouvernementales.

Autres réunions concernant la propriété industrielle

1991

29 mai (Paris)

Compagnie Nationale des Conseils en Brevets d'Invention : conférence (organisée dans le cadre de la commémoration du bicentenaire du brevet français) sur le thème : «La propriété industrielle dans le marché unique européen – brevet et marque communautaires».

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.

21 et 22 octobre (New York)

Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC) : Journées d'étude.

1992

7-10 octobre (Amsterdam)

Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC) : Congrès.

