

OMPI



SCT/16/9

ORIGINAL : anglais

DATE : 25 mai 2007

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES,
DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS
ET DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES**

**Seizième session
Genève, 13 – 17 novembre 2006**

RAPPORT*

adopté par le Comité

* Adopté par la dix-septième session du SCT

INTRODUCTION

1. Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (ci-après dénommé “comité permanent” ou “SCT”) a tenu sa seizième session à Genève du 13 au 17 novembre 2006.
2. Les États ci-après, membres de l’OMPI ou de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, étaient représentés à la session : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Colombie, Congo, Costa Rica, Croatie, Danemark, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Grèce, Guatemala, Haïti, Hongrie, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Mexique, Moldova, Myanmar, Népal, Norvège, Ouganda, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela et Zimbabwe (88). La Communauté européenne était également représentée en qualité de membre du SCT.
3. Les organisations intergouvernementales ci-après ont participé à la session avec le statut d’observateur : Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Organisation Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI), Organisation mondiale du commerce (OMC) et Organisation mondiale de la santé (OMS) (4).
4. Les représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d’observateur : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), Association chinoise pour les marques (CTA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV), Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour les marques (JTA), Centre d’études internationales de la propriété industrielle (CEIPI), Chambre de commerce internationale (CCI), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Association internationale pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP) et MARQUES (Association des propriétaires européens de marques de commerce) (14).
5. La liste des participants fait l’objet de l’annexe II du présent rapport.
6. Le Secrétariat a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande magnétique. Le présent rapport résume les débats sur la base de toutes les observations qui ont été formulées.

Point 1 de l'ordre du jour : ouverture de la session

7. M. Ernesto Rubio, sous-directeur général, a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants au nom du directeur général de l'OMPI.
8. M. Marcus Höpperger (OMPI) a assuré le secrétariat du comité permanent.

Point 2 de l'ordre du jour : élection du président et de deux vice-présidents

9. La délégation de la Suisse a proposé au nom du groupe B comme président du SCT, M. Michael Arblaster (directeur adjoint de l'enregistrement du secteur des marques et des dessins, auditions et législation, IP Australia, Woden ACT (Australie)).
10. La délégation de l'Australie a proposé comme vice-présidents du SCT M. Maximiliano Santa Cruz (conseiller, Mission permanente du Chili auprès de l'OMC, Genève) et Mme Karima Farah (chef du Service des marques, Département noms commerciaux et marques, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca (Maroc)).
11. Les délégations d'El Salvador et du Kenya ont appuyé les propositions des délégations de l'Australie et de la Suisse.
12. M. Michael Arblaster (Australie) a été élu président du Comité permanent sur le droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT). M. Maximiliano Santa Cruz (Chili) et Mme Karima Farah (Maroc) ont été élus vice-présidents.

Point 3 de l'ordre du jour : adoption de l'ordre du jour

13. Le SCT a adopté le projet d'ordre du jour (document SCT/16/1 Prov.2) sans modification.

Point 4 de l'ordre du jour : adoption du rapport de la quinzième session

14. Le SCT a adopté le projet de rapport révisé de la quinzième session (document SCT/15/5 Prov.2) sans modification.

Point 5 de l'ordre du jour : marques

Questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière

15. Le Secrétariat a rappelé que le questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière était inscrit à l'ordre du jour des quatre dernières sessions du SCT. Les réponses reçues ont été rassemblées dans un document de synthèse, qui a été mis pour la première fois à la disposition du SCT en tant que document SCT/13/5; ce document a fait ensuite l'objet de plusieurs versions révisées tenant compte des observations formulées par les États membres. À la quinzième session du SCT tenue en novembre 2005, le comité est convenu que ce

document devait être tenu à la disposition de toutes les parties intéressées et mis à jour périodiquement sur la base des communications des membres du SCT. Depuis la quinzième session du comité, le Secrétariat a reçu deux demandes de mise à jour et un document révisé a été diffusé (document WIPO/STrad/INF/1). Le document était disponible pour consultation sur la page Web du forum électronique du SCT. Le Secrétariat continuerait à tenir à jour ce document en fonction des nouvelles communications émanant des membres.

16. Le président a invité les membres du SCT à vérifier les informations figurant dans le document WIPO/STrad/INF/1 en ce qui concerne leur pays et à communiquer leurs observations éventuelles au Secrétariat. Il a aussi invité les délégations à recenser les questions que pourrait soulever le document, dans la perspective des travaux futurs du comité permanent.

17. Le président a conclu que le document WIPO/STrad/INF/1 serait mis à jour périodiquement à partir des informations communiquées par les membres du SCT.

Nouveaux types de marques

18. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/16/2.

19. Le président a noté que le document présentait une vue d'ensemble de la situation dans divers pays et contenait une analyse de certaines questions transversales d'une portée particulièrement large. La question des nouveaux types de marques continuerait probablement à intéresser les offices des marques, car ils semblaient soumis à une double pression, provenant, d'une part, des fabricants, qui souhaitaient faire connaître leurs produits et leurs marques et, d'autre part, des consommateurs, qui étaient désireux d'empêcher une utilisation sans contrepartie ou l'installation d'une confusion trompeuse. Bien que les nouveaux types de marques ne constituent pas les principaux signes faisant l'objet de demandes d'enregistrement, il semblait important pour les propriétaires de marques qui les utilisaient à l'échelle nationale et qui souhaitaient aussi les utiliser sur l'ensemble des marchés. Par conséquent, il semblait que le comité pourrait s'attacher à élaborer des méthodes communes à appliquer à ces nouveaux types de marques.

20. Le Secrétariat a indiqué que les nouveaux types de marques envisagés dans le document SCT/16/2 appartenaient à deux grandes catégories, à savoir les signes visibles et les signes non visibles. La liste donnée n'avait toutefois pas de caractère exhaustif. La partie consacrée aux questions communes contenait des éléments qui concernaient tous les types de marques et qui semblaient mériter d'être pris en considération d'une façon ou d'une autre. Les annexes du document contenaient plusieurs exemples de ces nouveaux types de marques communiqués individuellement par les membres du SCT.

21. La délégation de la Suisse a rappelé que, pendant la quinzième session du SCT, elle avait proposé que le comité débattre de nouveaux types de marques et, en particulier, des marques de couleur, de forme et olfactives. La délégation a noté que les délibérations qui ont eu lieu pendant la Conférence diplomatique pour l'adoption du Traité de Singapour sur le droit des marques, ainsi que le document SCT/16/2, ont permis de mieux comprendre la question et, en particulier, de comprendre les pratiques nationales spécifiques en ce qui concerne l'enregistrement des nouveaux types de marques. À cet égard, la délégation a estimé que deux points pourraient être débattus par le SCT : premièrement, l'harmonisation des critères à remplir pour l'enregistrement de ces marques et la question de savoir si un

office qui acceptait d'enregistrer de nouveaux types de marques pourrait leur appliquer par analogie les mêmes critères qu'il applique pour les marques traditionnelles; et, deuxièmement, l'harmonisation des modalités d'enregistrement, en particulier s'agissant de la question de savoir ce qu'il convenait de considérer comme une représentation appropriée d'un signe. La délégation a estimé qu'il était opportun de débattre des nouveaux types de marques et qu'un tel débat contribuerait à cerner l'évolution des pratiques commerciales, qui aboutirait à la création de nouveaux signes. La délégation a dit qu'elle attendait avec beaucoup d'intérêt d'écouter les autres membres du comité et de se familiariser avec leur expérience dans ce domaine.

22. La délégation de la Slovénie a remercié le Bureau international de l'OMPI pour la grande qualité du document relatif aux nouveaux types de marques, qui lui a permis de mieux saisir les problèmes et les questions qui se posent dans ce domaine. L'Office des marques de la Slovénie dispose d'une expérience limitée en ce qui concerne les nouveaux types de marques mentionnés dans le document, à l'exception des marques tridimensionnelles et des marques de couleur proprement dites. La délégation a indiqué que les marques tridimensionnelles étaient assez nombreuses et devraient peut-être ne plus figurer dans la catégorie des marques nouvelles. Toutefois, le chevauchement existant avec la protection des dessins ou modèles soulevait un certain nombre de problèmes et les examinateurs éprouvaient de grandes difficultés au moment de trancher entre l'application du critère d'innovation exigé pour la protection d'un dessin ou modèle ou du critère du caractère distinctif propre à la protection des marques. Il semblait difficile d'établir une frontière entre ces deux types de protection. En ce qui concerne les marques de couleur, la principale question consistait à se demander si la couleur devrait être délimitée par une forme, telle qu'un carré, auquel cas il serait possible d'utiliser la classification de Vienne, ce qui ne serait toutefois d'aucune aide dans le cas d'une couleur proprement dite. La délégation a estimé que le comité permanent devrait traiter de ces questions dans le cadre de la section III.c) du document SCT/16/2 (Application des principes relatifs au droit des marques) afin de préciser le type de représentation à fournir par l'office. Une harmonisation dans ce domaine serait d'un très grand intérêt pour les utilisateurs.

23. La délégation de Singapour a remercié le Bureau international de l'OMPI pour les documents très complets établis pour cette session du SCT. En ce qui concerne les nouveaux types de marques, la délégation a admis que ces marques n'étaient pas les plus nombreuses dans le registre. Toutefois, elle soulevait certaines difficultés quant à l'interprétation et l'application des principes régissant les marques. Il devrait être précisé si l'office devrait appliquer les mêmes critères en ce qui concerne le caractère distinctif que pour les marques plus traditionnelles et quels seraient les critères à appliquer pour la représentation graphique en particulier des signes non visibles. Par exemple, dans le cas des marques olfactives, il conviendrait de savoir si l'office pourrait accepter une formule chimique et d'autres moyens de représentation. En ce qui concerne les marques de couleur proprement dites, la simple reproduction de la couleur serait-elle suffisante ou faudrait-il fournir le code de couleur, ou l'office devrait-il exiger que les couleurs utilisées sur l'emballage ou appliquée sur les produits soient décrites en détail dans le formulaire de demande? La délégation a conclu que le comité pourrait étudier diverses lignes directrices en ce qui concerne la représentation graphique de ces nouveaux types de signe.

24. La délégation de l'Équateur s'est associée aux orateurs précédents et a remercié le Bureau international de l'OMPI pour la grande qualité des documents élaborés pour la présente session. En ce qui concerne le document SCT/16/2, la délégation a noté qu'une marque de texture avait déjà été enregistrée auprès de son office.

25. La délégation du Brésil a dit que la législation nationale de son pays excluait l'enregistrement de signes non visibles tout comme probablement aussi la législation d'un bon nombre d'autres pays. Par conséquent, la question des nouveaux types de marques nécessitait une analyse approfondie, étant donné qu'il pouvait s'ensuivre que plusieurs membres aient à modifier leur législation pour tenir compte de ces marques. La délégation estimait que cela pourrait faire peser des contraintes supplémentaires excessives sur les offices des brevets et des marques, en particulier dans les pays en développement, parce que l'examen de ces marques exigeait des compétences supplémentaires des examinateurs ou des techniques spécifiques et complexes. La délégation a rappelé qu'en relation avec les propositions relatives à un plan d'action de l'OMPI pour le développement, plusieurs membres de la délégation avait souligné la nécessité d'établir des normes ou de réaliser des études d'évaluation des incidences avant d'engager des discussions sur des niveaux de protection supplémentaires, de nouveaux traités, voire la modification des traités existants. En ce qui concerne le document SCT/16/2, il constitue pour la délégation un point de départ très important pour débattre des questions relatives aux nouveaux types de marques. Toutefois, la portée du document pourrait être élargie de façon à inclure les éléments suivants :

a) l'importance économique potentielle de ces marques pour les marchés peu développés; b) la possibilité d'un chevauchement de la protection, par exemple avec le droit d'auteur, dans le cas des marques de mouvement, et c) la nécessité de tenir compte de l'épuisement des droits et des limitations et exceptions à la protection, par exemple dans le cas de la couleur, qui peut être considérée comme un bien public sur lequel ne devrait s'exercer, au moins en principe, aucun droit exclusif. La délégation a noté que les couleurs pouvaient être utilisées à des fins artistiques ou éducatives et pouvaient être culturellement importantes dans de nombreux pays. Elle a proposé que le Secrétariat établisse une version plus complète du document SCT/16/2 en traitant de ces questions.

26. Le président a précisé que l'objectif des délibérations sur les nouveaux types de marques n'était pas d'exiger à un moment ou à un autre dans le futur l'introduction d'une protection pour ce type ou tout autre type de marques dans les pays où elle n'existait pas actuellement. L'objectif essentiel des délibérations était de définir des méthodes communes applicables à ces nouveaux types de marques sur les marchés où elles existaient et probablement d'éviter l'utilisation de techniques complexes pour examiner ces signes.

27. La délégation de la Norvège a déclaré que la loi norvégienne sur les marques exigeait la représentation graphique des signes faisant l'objet d'une demande d'enregistrement en tant que marques. En ce qui concerne les signes non visibles, et en particulier les marques sonores, la délégation a indiqué que l'Office norvégien des marques comptait 21 demandes d'enregistrement pour des marques sonores et que toutes ces demandes étaient accompagnées de notes de musique à publier. L'office exigeait une description verbale du son destinée à être publiée avec les notes de musique correspondantes. Il estimait que le public comprendrait plus facilement la description verbale comprenant, par exemple, les notes, les instruments utilisés, le volume, le rythme et la longueur du son, que les notes seules. L'office exigeait aussi que le déposant communique le son sur un fichier MP3 destiné à être publié par la voie électronique sur le site Web de l'office, matérialisé par une icône donnant accès au son. L'Office norvégien des marques n'a reçu qu'une demande d'enregistrement comme marque d'une image en mouvement, qui est en cours d'examen, et n'a reçu aucune demande d'enregistrement de marque olfactive. La délégation s'est associée aux orateurs précédents favorables à des délibérations sur l'harmonisation des exigences applicables en ce qui concerne la représentation graphique de nouveaux types de signes.

28. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré qu'elle s'était fondée sur le document élaboré par le Bureau international pour apporter des précisions sur la pratique de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique en ce qui concerne les nouveaux types de marques. La délégation a déclaré que l'office avait reçu des demandes d'enregistrement pour des marques non traditionnelles au fil des années et avait mis en place des pratiques spécifiques en matière d'examen en fonction des particularités des demandes. C'est pourquoi la délégation estimait qu'il était utile d'avoir un débat sur cette question afin de partager des données d'expérience, en tirer des enseignements et définir un ensemble de principes appropriés applicables aux nouveaux types de signes. L'office a récemment reçu la première demande d'enregistrement d'une marque gustative et quelques marques de texture sont inscrites dans le registre. Bien que les marques non traditionnelles n'occupent pas une large place dans le registre, il faut s'attendre à une augmentation de la demande du secteur privé pour l'enregistrement de ces signes. L'office a toutefois constaté que l'examen des demandes correspondantes n'exigeait aucune nouvelle technique mais nécessitait le recours simultané aux techniques concrètes d'examen, à l'analyse fondamentale des marques et à des consultations sur les orientations à suivre quant aux limites à établir entre les différents droits de propriété intellectuelle. Il y avait lieu de se demander fondamentalement si le signe tendait à indiquer la source des produits ou services et si les consommateurs le considéraient comme une marque. La loi des États-Unis d'Amérique sur les marques considère les marques non traditionnelles comme susceptibles d'être protégées en ne les excluant pas de la définition. Par ailleurs, la Cour suprême de ce pays a indiqué, dans une décision rendue dans le milieu des années 90, que "c'est la capacité d'une marque à distinguer la source et non pas son caractère ontologique en tant que couleur, forme, parfum, mot ou signe qui lui permet de remplir les fonctions fondamentales d'une marque". Il était tenu compte de deux aspects principaux pour déterminer si le signe pouvait avoir un caractère distinctif : a) le signe constituait-il une marque? et b) avait-il un caractère fonctionnel pour les produits et services correspondants? Le premier élément revêtait une importance particulière pour l'examen des signes non traditionnels parce qu'ils pouvaient ne pas être utilisés ou considérés comme des signes permettant d'indiquer la source. Parmi les facteurs servant à déterminer si ces signes pourraient être enregistrés figuraient : l'impression commerciale de la marque, les pratiques applicables dans le commerce, par exemple pour voir si le signe était unique en son genre dans le domaine particulier ou s'il ne constituait qu'un prolongement d'un élément courant et s'il existait des utilisations secondaires du signe. En outre, s'agissant d'un signe qui ne fonctionnait pas en soi comme une marque en raison de sa nature, il serait nécessaire d'avoir la preuve qu'il a acquis un caractère distinctif. En ce qui concerne le deuxième élément, même si un signe était utilisé et pouvait servir de marque, le signe en question pouvait ne pas avoir de caractère distinctif pour un motif d'intérêt général, s'il était essentiel à l'utilisation ou à l'objet du produit ou s'il avait une incidence sur son coût ou sa qualité. La doctrine de la fonctionnalité élaborée aux États-Unis d'Amérique visait à encourager une concurrence légale en maintenant l'équilibre approprié entre droit des marques et droit des brevets. Cette doctrine permettait que la protection des éléments utilitaires d'un produit soit accordée correctement dans le cadre d'un brevet d'utilité de durée limitée et non pas dans le cadre d'une protection potentiellement illimitée par le biais de l'enregistrement d'une marque. En ce qui concerne la représentation de ces marques, la délégation a noté que cette question a donné lieu à un débat dans le Comité permanent des techniques de l'information (SCIT) de l'OMPI. Toutefois, elle souhaitait traiter de cette question dans le SCT. La délégation a déclaré qu'aux États-Unis d'Amérique l'objectif principal du dessin était d'indiquer la nature de la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement. Par conséquent, dans le cas d'une marque consistant uniquement en un son, une odeur ou un autre élément qui ne pouvait absolument pas être perçu visuellement, le déposant devait présenter une description écrite détaillée expliquant clairement la marque. Aucun dessin n'était nécessaire dans ce cas. En ce

qui concerne la représentation d'une couleur, l'office des brevets et des marques des États-Unis n'exigeait pas la mention d'un code PANTONE[®] ou d'autres codes de couleur analogues, parce qu'il s'agissait de systèmes exclusifs. Toutefois, de telles indications seraient recevables si le déposant souhaitait les faire figurer dans le registre. L'office acceptait d'inclure des types d'usage dans les bases de données utilisées pour la recherche, la marque étant ainsi mentionnée. La délégation a indiqué en conclusion que la représentation de nouveaux types de marques ne constituait pas un problème important pour l'office pour autant qu'une description puisse être fournie.

29. La délégation du Chili, en rappelant l'intervention de la délégation du Brésil, a déclaré que la question était assez complexe et nécessitait une certaine prudence. Elle comprenait des éléments importants touchant à l'intérêt général, qui exigeaient que toute demande d'harmonisation des procédures pour l'enregistrement de nouveaux types de signes fasse l'objet d'un examen approfondi. Bien que l'harmonisation semble ne faire intervenir que des considérations de forme, la distinction entre les formalités et les éléments touchant davantage au fond était très subtile. Il en allait par exemple ainsi en ce qui concerne la couleur. Il existait des motifs d'intérêt général d'empêcher l'enregistrement de marques de couleur parce que le nombre de couleurs disponibles était limité. Selon l'un des codes de couleurs internationaux, il existait 1800 couleurs. Certaines délégations ont aussi dit qu'elles n'étaient pas favorables à l'utilisation de ces systèmes parce qu'ils étaient exclusifs. La délégation a indiqué que, au nombre des conditions d'utilisation de ces systèmes, il était indiqué que les couleurs contenues dans le système étaient protégées par le droit d'auteur. Le document SCT/16/2 traitait de la question des nuances de couleur. Toutefois, de l'avis de la délégation, il était très difficile pour le grand public de reconnaître différentes nuances d'une même couleur. Par conséquent, il serait relativement facile de porter atteinte à une marque de couleur proprement dite. Il existait aussi des marques de couleur notoires pour laquelle la protection allait au-delà de la classe ou des classes de produits et services couverts par l'enregistrement. La délégation a noté qu'il existait des problèmes découlant d'un chevauchement de la protection pour le même objet; par exemple, les marques tridimensionnelles et les marques de couleur étaient aussi protégées en vertu du droit d'auteur. Dans le document SCT/16/2, le Bureau international a mentionné certains aspects du chevauchement de la protection. Toutefois, il n'a pas précisé que le caractère distinctif ou la fonctionnalité de ces signes posait de véritables problèmes. La délégation ne considérait pas que le caractère distinctif acquis par l'usage suffisait pour justifier la protection parce que certains éléments, tels que les DCI, ne devraient pas pouvoir être protégés en tant que marques. La façon d'aborder la question du chevauchement de la protection dans le document élaboré par le Secrétariat est beaucoup trop limitative; ce point devrait être développé compte tenu du droit de la concurrence et non pas dans l'idée de créer de nouvelles normes de protection.

30. La délégation d'El Salvador a indiqué que la loi sur les marques d'El Salvador avait été récemment modifiée pour tenir compte des nouveaux types de marques. La délégation a annoncé qu'elle communiquerait cette information au Secrétariat pour qu'il la fasse figurer dans le document WIPO/Strad/INF/1. L'Office des marques d'El Salvador travaille aussi sur les marques de certification et les appellations d'origine. La protection des marques sonores est prévue dans la loi nationale et, bien qu'aucune demande n'ait été reçue, il était prévu d'exiger, comme représentation de la marque, l'inscription des notes sur une portée et un enregistrement du son. Les combinaisons de couleurs étaient protégées mais pas une couleur en tant que telle au motif que le nombre de couleurs disponibles était limité. Les hologrammes pouvaient aussi être protégés. La délégation a noté qu'un aspect intéressant de

la nouvelle loi était la possibilité de demander la radiation d'une marque pour défaut d'usage. Dans ce cas, il était renvoyé à la loi régissant les procédures uniformes, selon laquelle les utilisateurs avaient le droit de demander la révocation ou l'annulation d'un enregistrement ou de former une opposition.

31. La délégation de l'Australie s'est associée aux autres délégations pour remercier le Bureau international de l'OMPI d'avoir élaboré le document sur les nouveaux types de marques. Depuis 1995, à la suite de l'adoption d'une nouvelle législation en Australie, il était possible d'enregistrer un plus large éventail de signes comme marques, et depuis, plus de 2300 demandes de ce type avaient été reçues. Elles représentaient environ 1% de l'ensemble des demandes, mais, malgré ce petit nombre, les utilisateurs demandaient souvent l'avis de l'office. La loi nationale sur les marques énonce clairement dans le règlement d'application les exigences à remplir pour les nouveaux types de signes. La législation exigeait une représentation graphique de la marque. Les représentations devaient apporter la preuve de la nature de la marque et montrer chaque élément de façon suffisamment claire pour permettre un examen approprié, en particulier lorsque la marque contenait ou était constituée par un signe qui était une couleur, une odeur, une forme, un son ou une caractéristique de conditionnement ou toute combinaison de ces éléments. La demande ou l'enregistrement devaient comprendre une description concise et exacte de la marque et cette description était incorporée dans le registre. Il ressortait clairement du règlement d'application que les nouveaux types de signes devaient être assortis d'une représentation picturale de la marque – lorsque cela est possible – et d'une description claire avant que la portée de la demande puisse être correctement définie et qu'il puisse être procédé à un examen en bonne et due forme. Les marques sonores devaient être communiquées à l'office sous une forme audible. Les demandes d'enregistrement pour ces types de marques s'établissaient ainsi : 1500 demandes pour les marques de forme, plus de 700 demandes pour les marques de couleur, 53 demandes pour les marques sonores et sept demandes pour les marques olfactives. La délégation a indiqué qu'en Australie on notait un taux de caducité beaucoup plus élevé en ce qui concerne les nouveaux types de signes. En fait, environ 51% des demandes étaient devenues caduques contre moins de 20% normalement, ce qui représente une différence considérable. La délégation a noté en outre que l'Office australien des marques avait beaucoup appris en ce qui concerne l'examen des nouveaux types de signes au cours des 10 dernières années et qu'il avait pu mieux conseiller les utilisateurs du système sur ce qu'il conviendrait de faire. Toutefois, il fallait noter l'absence d'un consensus quant à la question de savoir si certains signes pouvaient être protégés par d'autres branches du droit. Par conséquent, la délégation s'est vigoureusement prononcée pour l'analyse des points communs avec les nouveaux types de signes, en mettant en particulier l'accent sur les descriptions incorporées dans le registre. Elle s'est aussi félicitée de l'élaboration de lignes directrices ou de pratiques recommandées dans ce domaine.

32. Le représentant de la Communauté européenne a déclaré qu'il serait favorable à un débat sur les nouveaux types de marques, la priorité devant être accordée à l'harmonisation des formalités d'enregistrement de ces marques, afin d'arriver à dégager des positions communes dans ce domaine parmi les membres du SCT. Le représentant a estimé qu'il s'agissait d'un point fondamental pour les propriétaires de marques, qui souhaiteraient voir une majorité d'États appliquer des critères identiques ou analogues en ce qui concerne l'analyse de ces signes sur le plan de la forme. En ce qui concerne le caractère distinctif, c'est-à-dire la question de savoir comment ces signes pouvaient être considérés comme permettant de déterminer l'origine des produits ou des services, le représentant a estimé que, bien que cette question soit intéressante, elle dépendait dans une large mesure de la situation sur le marché concerné et de la perception du consommateur. Il a noté qu'un aspect

particulier de l'évaluation sur le plan de la forme des nouveaux types de marques consistait dans la nécessité de remettre une représentation graphique, dont il était question dans le document SCT/16/2. Le document mentionnait un jugement rendu dans l'affaire *Sieckmann* par la Cour de justice européenne, dans lequel celle-ci a établi des critères quant à la représentation appropriée d'une marque olfactive. La cour a jugé que la représentation d'une marque devait être claire, précise, intelligible, facilement accessible, durable et objective. Le représentant a considéré qu'il s'agissait de principes très utiles pour évaluer si une représentation graphique était suffisante et a proposé que le comité permanent les incluent dans ses délibérations sur cette question.

33. La délégation du Danemark a estimé que le document SCT/16/2 constituait un point de départ très important et très intéressant en ce qui concerne la question des nouveaux types de marques. Selon la législation en vigueur au Danemark, les marques devaient faire l'objet d'une représentation graphique. L'Office national des marques a jusqu'à présent enregistré des marques sonores et des marques constituées par des images en mouvement. La délégation s'est associée aux observations formulées par la délégation des États-Unis d'Amérique selon laquelle, pour qu'un signe faisant l'objet d'une demande d'enregistrement constitue une marque, il fallait que les consommateurs voient en lui l'indication d'une source. Cette perception était probablement appelée à évoluer avec le temps. La délégation a noté que la tendance actuelle allait dans le sens du développement des marques plutôt que de s'en remettre simplement à la protection des marques. Du fait de cette tendance, une plus grande attention serait accordée aux nouveaux types de marques. En conclusion, la délégation s'est déclarée favorable à la poursuite de délibérations sur cette question au cours des réunions à venir du SCT.

34. La délégation de Madagascar a remercié le Bureau international d'avoir élaboré le document SCT/16/2, qu'elle considérait comme très utile et complet. La délégation a fait siennes les observations de la délégation de la Slovaquie en ce qui concerne la question du chevauchement de la protection entre les marques tridimensionnelles et des dessins et modèles industriels. Elle a espéré que les délibérations du SCT contribueraient à apporter des précisions sur cette question. La délégation a déclaré que, pour l'instant, l'office de son pays n'avait pas reçu de demande concernant des marques gustatives, sonores ou olfactives.

35. La délégation de l'Italie a fait part de sa satisfaction en ce qui concerne le texte établi par le Bureau international. Elle a indiqué qu'actuellement les marques non traditionnelles, à savoir les marques sonores, olfactives et gustatives ou tout autre type de marque, pouvaient faire l'objet de demandes d'enregistrement auprès de l'Office italien des marques. Toutefois, si ces signes n'étaient pas assortis d'une reproduction graphique, la demande était déclarée non recevable. La délégation a noté que sa position était identique à celle figurant dans le rapport de la session précédente.

36. La délégation du Japon a félicité le Bureau international pour la remarquable qualité du document établi sur cette question. Elle a déclaré que même si les autorités japonaises avaient examiné de manière approfondie les nouveaux types de marques, à savoir les marques sonores et les marques olfactives, il n'avait pas été déterminé avec précision si la protection de ce type de marques constituait une urgente nécessité pour les utilisateurs de ce pays. Néanmoins, il serait utile d'examiner et de préciser les questions relatives à ces nouveaux types de signes dans la perspective de leur harmonisation. Toutefois, en ce qui concernait certaines de ces marques, il était difficile, voire quasiment impossible de déterminer précisément la portée des

droits attachés à la marque, ce qui pouvait créer des difficultés au cours du processus d'examen et pour l'application des droits découlant de la marque. C'est pourquoi, la délégation a estimé qu'il était essentiel d'élaborer des lignes directrices relatives à tous les aspects des nouveaux types de marques.

37. La délégation de la Fédération de Russie a souligné que la législation de son pays ne contenait pas de limitations quant aux types de signes pouvant faire l'objet d'une demande d'enregistrement de marque. Les règlements correspondants précisaient les conditions à remplir pour l'enregistrement de tous les types de marques y inclus les marques non traditionnelles. Néanmoins les règlements spécifient des conditions à remplir pour l'enregistrement de quelques nouveaux types de marques telles que les marques sonores et les marques tridimensionnelles, mais ils ne précisaient pas les conditions d'enregistrement d'autres marques non traditionnelles. Cela constituait un problème tant pour les déposants que pour les examinateurs qui recevaient ces demandes. Pour l'office des marques, le principal problème résidait dans le point de savoir comment publier ces marques. La publication pouvait être effectuée lorsque la demande contenait une description détaillée indiquant les principaux éléments de ces marques. Il serait utile que le comité permanent œuvre à l'élaboration de procédures communes concernant le classement, la représentation et la description de ces nouveaux signes. De l'avis de la délégation, les mêmes exigences juridiques fondamentales devraient être applicables aux marques traditionnelles comme aux marques non traditionnelles. Les examinateurs devraient également se pencher sur les motifs absolus de refus, les conflits avec les droits antérieurs, le chevauchement avec d'autres types de droits de propriété intellectuelle, ainsi que les exclusions et limitations de la protection. Comme l'avaient indiqué d'autres délégations, un élément essentiel consistait à déterminer si le signe faisant l'objet de la demande pouvait constituer une marque et être perçu en tant que telle par les consommateurs. En conclusion, la délégation a indiqué que le comité permanent pouvait s'appuyer sur le document SCT/16/2 pour élaborer une démarche commune dans ce domaine.

38. La délégation de la République de Corée a déclaré que les marques non traditionnelles soulevaient beaucoup de questions intéressantes mais difficiles. En ce qui concernait les marques tridimensionnelles en particulier, la délégation a souhaité poser une question en vue de recueillir des données d'expérience utiles auprès des autres membres du SCT. Elle a noté qu'il existait deux types de marques tridimensionnelles, à savoir des marques présentant une forme ou une configuration tridimensionnelle caractéristique et d'autres qui ne présentaient pas cette forme ou cette configuration, mais comportaient d'autres éléments distinctifs tels que des lettres ou des chiffres s'affichant sur la surface. La délégation s'est demandé si l'enregistrement de ce deuxième type de marques en tant que marque tridimensionnelle serait accepté et sur quoi se fonderait un office pour accepter cet enregistrement. Elle s'est aussi demandé s'il existait un pays où ce type de marques tridimensionnelles seraient refusées et a demandé aux autres délégations si elles pouvaient fournir des informations utiles à cet égard.

39. Le représentant de l'INTA a déclaré qu'en règle générale, son association considérait que tout signe pouvant faire fonction de marque devait, dans des cas précis, pouvoir être reconnu, protégé et enregistré en tant que telle. Dans cette optique, le Conseil d'administration de l'INTA avait adopté en novembre 2006 une résolution en faveur de la reconnaissance et de l'enregistrement des marques "tactiles". C'est pourquoi, l'INTA suivait avec beaucoup d'intérêt l'examen de ce point par le comité permanent. Le Conseil d'administration de l'INTA avait également adopté une résolution dans laquelle il se félicitait de l'harmonisation plus poussée des procédures administratives en matière de marques découlant du Traité de Singapour et se prononçait en faveur de l'adhésion à ce traité.

40. Le président a invité les délégations à faire part de toute expérience éventuelle ou à formuler d'éventuelles observations concernant les questions soulevées par la délégation de la République de Corée.

41. La délégation du Mexique a déclaré que la législation nationale de son pays autorisait l'enregistrement des marques tridimensionnelles accompagnées d'autres symboles, tels que des dénominations ou des dessins ou modèles. Ces marques étaient dénommées marques mixtes ou marques complexes.

42. La délégation de l'Argentine a déclaré que l'Office des marques de l'Argentine avait adopté une démarche plutôt libérale en ce sens qu'il acceptait l'enregistrement des marques consistant en des signes visibles ou en des signes non visibles. Il se fondait sur une interprétation selon laquelle tant que leur enregistrement n'était pas expressément interdit par la loi, il était autorisé. Étant donné qu'il n'existait aucune interdiction précise concernant les nouveaux types de signes, leur enregistrement était accepté. La délégation a également observé que cette pratique avait été favorablement accueillie par les milieux professionnels et universitaires en Argentine. La législation nationale sur les marques datait de quelques années et des discussions étaient en cours en vue de la modifier. L'un des éléments qu'il était envisagé de modifier concernait notamment le point de savoir comment lutter contre les atteintes portées aux droits attachés aux marques et prendre en considération les questions relatives à la concurrence déloyale.

43. La délégation de la Bulgarie, se référant aux questions soulevées par la délégation de la République de Corée, a indiqué qu'en Bulgarie, les marques tridimensionnelles étaient régies par des règlements spécifiques. Le point le plus important pour l'office était de déterminer si le signe faisant l'objet de la demande était distinctif en tant que tel. Dans un tel cas, la règle applicable était la même que pour tout autre type de marque. Si le signe n'était pas distinctif en soi, mais était accompagné d'autres signes, une limitation de responsabilité concernant la forme était établie et, par conséquent, la forme n'était pas protégée. Toutefois, l'office bulgare acceptait l'enregistrement de ces signes parce qu'il estimait qu'une forme accompagnée d'autres signes pouvait présenter un caractère distinctif dans l'ensemble. La délégation a estimé que cette pratique se rapprochait de la notion évoquée dans le document SCT/16/2 concernant les marques de position.

44. La délégation du Portugal a déclaré que, en ce qui concernait les marques tridimensionnelles, sa position était analogue à celle exprimée par la délégation de la Bulgarie. Au Portugal, les marques tridimensionnelles accompagnées de compositions orales étaient protégées si elles étaient considérées comme présentant un caractère distinctif. Les signes tridimensionnels pouvaient aussi être protégés, même s'ils n'étaient pas distinctifs, lorsqu'ils étaient accompagnés d'autres éléments. De l'avis de la délégation, la question de fond était de déterminer si des signes n'étant pas distinctifs en soi pouvaient être protégés en tant que marques tridimensionnelles.

45. La délégation de la Turquie a déclaré que selon la législation de son pays, trois conditions essentielles devaient être remplies aux fins de l'enregistrement de tout type de marque, à savoir : le signe devait être distinctif, non descriptif et devait pouvoir faire l'objet d'une représentation graphique. En application de cette règle, les marques tridimensionnelles, les marques de couleur, les hologrammes, les slogans, les titres de films ou de livres, les noms d'ouvrages, les signes animés et les productions multimédias pouvaient tous être enregistrés s'ils remplissaient les conditions prescrites. Il n'en était pas de même pour les signes non

visibles, tels que les marques sonores, les marques olfactives, les marques gustatives et les marques de texture. La question fondamentale concernant ces types de signes était de savoir s'ils étaient distinctifs, en d'autres termes, s'ils pouvaient permettre de désigner les produits ou services d'une entreprise et de les distinguer de ceux de tiers et s'ils pouvaient faire l'objet d'une représentation graphique. La délégation a indiqué qu'il ressortait des précédentes déclarations que les questions soulevées par ces types de signes étaient généralement analogues et les problèmes posés étaient les mêmes. En conclusion, elle a déclaré que, à son avis, il était essentiel de procéder à une évaluation des conditions de forme dans la perspective d'une démarche commune aux fins de l'harmonisation de la représentation des signes non visibles en particulier.

46. La délégation de la Finlande a observé que l'office des marques de la Finlande avait eu des difficultés à évaluer les marques de couleur par rapport aux services fournis. Une simple couleur ne pouvait être présumée constituer une marque et, très souvent, il était demandé au déposant d'indiquer comment la personne ou l'entreprise avait utilisé la couleur, de sorte que cette dernière acquière un caractère distinctif par l'utilisation qui en avait été faite. Il semblait difficile pour une entreprise de fournir une preuve de l'utilisation d'une couleur dans le cadre de ses activités, lorsque ses activités consistaient en un service. À titre d'exemple, la délégation a cité le cas d'une agence immobilière en Finlande réputée pour le fait que ses salariés conduisaient des voitures d'une certaine couleur. L'entreprise avait déposé une demande d'enregistrement de cette couleur en tant que marque et l'office des marques avait examiné la demande sur la base de l'utilisation de cette couleur. Toutefois, il semblait difficile d'établir un lien entre les services immobiliers fournis par l'entreprise et les voitures utilisées par ses salariés. L'entreprise utilisait la même couleur dans différents autres domaines, de sorte que le problème n'était pas facile. La délégation a posé la question de savoir ce qui se passerait si la couleur était finalement enregistrée en tant que marque et, en particulier, quelle serait la portée de la protection et quels types d'utilisation de la même couleur par des tiers pourraient être interdits. Bien qu'il s'agisse de questions relevant de la compétence des tribunaux, la délégation a souhaité obtenir le point de vue et recueillir les données d'expérience des autres membres du SCT.

47. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que le problème posé par l'enregistrement de couleurs en tant que marques de service semblait être de savoir si la marque avait acquis un caractère distinctif. Dans le traitement des demandes portant sur des marques de couleur pour des services, l'USPTO mettait l'accent sur la capacité à déterminer si le déposant pouvait prouver que les consommateurs considéraient cette couleur comme une marque de service. Pour en apporter la preuve, le déposant devait présenter le résultat d'enquêtes auprès des consommateurs ou des déclarations dans lesquelles les consommateurs expliquaient comment ils percevaient le signe de couleur comme une marque. L'office examinait également les annonces publicitaires relatives à une marque, telles que : "UPS, cherchez le camion brun!" ou tout autre exemple dans lequel l'entreprise concernée mettait spécialement en relief une couleur donnée en tant que marque de service.

48. La délégation du Royaume-Uni a indiqué que son office des marques avait acquis une certaine expérience des nouveaux types de marques depuis 1994, année au cours de laquelle la nouvelle loi sur les marques avait été adoptée. Cette loi autorisait l'enregistrement de tout signe susceptible de faire l'objet d'une représentation graphique et levait toutes les restrictions relatives à l'objet de la protection. Le principal problème posé par tous les nouveaux types de signes était de savoir s'ils pouvaient ou non faire l'objet d'une représentation graphique et il découlait de l'expérience de l'office des marques du Royaume-Uni que certains types de marques étaient plus faciles à représenter que d'autres. Une deuxième question qui avait été

soulevée était de savoir si les nouveaux types de marques devaient être traités différemment ou si différents obstacles devaient être franchis en vue de les enregistrer. La réponse à cette question avait été négative, comme il découlait de jugements prononcés par des tribunaux nationaux et par la Cour européenne de justice. Concernant le caractère distinctif, le critère était exactement le même que pour tous les types de marques, à savoir si le signe était considéré comme une marque ou comme une indication d'origine. S'agissant de la représentation des marques de couleur, la délégation a indiqué que l'office des marques du Royaume-Uni avait changé sa pratique en la matière et exigeait actuellement l'indication d'un code international de classification des couleurs pour une demande d'enregistrement d'une marque de couleur. Il ressortait du document SCT/16/2 que cet office était le seul service d'enregistrement qui acceptait une marque de couleur sans représentation de la couleur elle-même. Ainsi, par exemple, au Royaume-Uni, une formulation telle que "la marque concerne la couleur orange PANTONE[®], référence #..." serait considérée comme une représentation graphique acceptable d'une marque de couleur. Cela découlait essentiellement de deux décisions de la Cour européenne de justice, à savoir *Sieckmann et Libertel*, qui énonçaient les conditions relatives à la représentation graphique des marques olfactives et des marques de couleur, respectivement. À cet égard, la délégation a estimé qu'il serait extrêmement utile d'élaborer des normes communes concernant la représentation des marques de couleur, car le fait que des pays différents acceptent l'enregistrement de signes différents pourrait créer des problèmes si ces marques étaient utilisées dans le cadre de demandes en vertu du Protocole de Madrid. Concernant la question soulevée par la délégation de la Finlande, la délégation a déclaré que la pratique du Royaume-Uni s'agissant des marques de couleur pour des services était exactement analogue à celle décrite par la délégation des États-Unis d'Amérique.

49. La délégation de l'Italie a souhaité faire siennes les opinions exprimées par les précédents orateurs. En Italie, un signe était enregistré comme marque s'il faisait l'objet d'une représentation graphique et permettait de distinguer les produits et services d'un particulier ou d'une entreprise sur le marché. C'est pourquoi, en Italie même une couleur unique pouvait être enregistrée comme marque. En fait, le facteur permettant de déterminer si un signe pouvait être enregistré était son caractère distinctif et non pas le nombre total de couleurs. Toutefois, la couleur pouvait aussi être descriptive de sorte que, par exemple, les couleurs rouge ou blanc pour du vin seraient refusées, car il s'agissait des couleurs habituelles du vin. Par ailleurs, une teinte particulière de brun ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement en tant que marque pour des services de livraison avait été enregistrée en Italie et était même considérée comme une grande marque. Dans ce cas, la couleur n'était pas descriptive eu égard aux services auxquels elle renvoyait.

50. La délégation de la Finlande a remercié toutes les délégations ayant partagé leurs données d'expérience relatives aux marques de couleur pour des services. Elle a noté que sa position était analogue à celles du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique. L'office des marques de la Finlande, à l'instar d'autres offices, avait enregistré la marque de couleur brune pour des services de livraison. Toutefois, il existait une légère différence entre ce dernier cas et celui décrit en rapport avec la marque ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement en Finlande pour des services dans l'immobilier. Dans le cas de services de transport ou de livraison de colis, l'utilisation de voitures était essentielle mais tel n'était pas le cas pour des services dans le domaine de l'immobilier, même si les agents utilisaient des voitures d'une couleur déterminée. La difficulté résidait peut-être toujours dans la question de savoir comment des signes particuliers franchiraient l'obstacle consistant à présenter un caractère suffisamment distinctif.

51. Le président a indiqué qu'une autre question soulevée par la délégation de la Finlande concernait la portée de la protection des marques de couleur et la nature des droits qui pourraient en découler. Il a demandé aux délégations de faire part de leur expérience ou de précédents sur cette question.

52. La délégation de l'Italie a déclaré que dans son pays, la Cour d'appel avait rendu une décision sur la portée de la protection d'une marque de couleur unique. Elle a indiqué qu'elle communiquerait le texte de cette décision au Bureau international.

53. La délégation de l'Allemagne a déclaré que dans son pays, il n'existait pas de précédents sur cette question, mais qu'elle pouvait fournir quelques éléments relatifs à la pratique de l'office allemand. Afin de déterminer la portée des droits conférés par une marque de couleur et de savoir si l'utilisation de cette couleur par un tiers constituait une atteinte aux droits attachés à la marque, il était essentiel de déterminer l'importance de cette utilisation. Par exemple, si l'ensemble du personnel d'une entreprise concurrente portait des tee-shirts de la couleur enregistrée, il y aurait atteinte. Ce ne serait toutefois pas le cas si un seul membre du personnel de cette entreprise portait un tee-shirt qui, par hasard, serait de la même couleur ou presque de la même couleur que la marque. L'important était de savoir si la couleur était utilisée comme élément d'identification de l'entreprise. Concernant la question soulevée par la délégation de la Finlande de savoir de quel type d'utilisation de la couleur le déposant devait donner la preuve, la délégation de l'Allemagne a indiqué que dans son pays il serait suffisant que l'entreprise ayant déposé la demande ait utilisé la couleur dans le cadre de ses moyens de transport, des vêtements de ses salariés, voire de ses documents imprimés. La logique qui prévalait était que les services n'avaient pas de couleur et que, par conséquent, la couleur devait avoir un lien avec eux d'une manière ou d'une autre. La délégation a noté que, comme l'avait indiqué la délégation des États-Unis d'Amérique, une enquête serait exigée afin de prouver que le public établissait un lien entre une couleur déterminée et une entreprise. Dans presque tous les cas, la couleur n'avait pas en elle-même un caractère distinctif, mais l'avait acquis à l'usage.

54. La délégation des États-Unis d'Amérique a fait observer qu'un déposant souhaitant enregistrer une couleur en tant que marque auprès de l'USPTO devait démontrer qu'elle avait acquis un caractère distinctif, car la couleur en tant que telle ne présentait pas par essence un caractère distinctif. Concernant l'enregistrement par l'UPS de la couleur brune pour des services de livraison, le déposant était finalement passé d'une attitude de refus de la demande à la fourniture de preuves indiquant que la couleur brune était associée aux services de livraison. Pour ce faire, il avait mis en œuvre une stratégie commerciale consistant à utiliser le terme "brun" dans les annonces publicitaires de l'entreprise, ce qui lui avait permis d'imposer lentement à l'esprit des consommateurs que la couleur brune était associée aux services de livraison.

55. Le président a invité les délégations à partager leurs données d'expérience sur les marques tridimensionnelles.

56. La délégation du Royaume-Uni a déclaré que l'office des marques de son pays acceptait les marques tridimensionnelles depuis 1994, année au cours de laquelle la nouvelle loi sur les marques était entrée en vigueur. L'aspect fondamental à prendre en considération était la perception qu'en avait le consommateur moyen. Souvent, un consommateur ne considérait pas de prime abord une marque tridimensionnelle comme une marque, en raison de son aspect inhabituel. Les consommateurs n'étaient pas habitués à considérer, par exemple, une bouteille comme une indication d'origine commerciale. Toutefois, selon la délégation,

certaines marques tridimensionnelles se distinguaient comme indicateurs de l'origine du produit. La délégation a cité comme exemple la bouteille de parfum de Jean-Paul Gaultier, qui consistait en un buste de femme ou d'homme et qui, indiscutablement, pouvait être enregistrée sans que soient posées des conditions relatives à son utilisation. Plus la bouteille présentait une forme standard, plus son enregistrement en tant que marque tridimensionnelle risquait d'être refusée. La délégation a indiqué que la pratique de l'office de son pays était fondée sur le jugement prononcé par la Cour européenne de justice dans l'affaire *Philips v. Remington*, dans laquelle la question de l'aspect fonctionnel avait aussi été évoquée. Concernant les marques tridimensionnelles, il était essentiel de déterminer si la forme constituait une caractéristique indispensable à l'utilisation du produit. La délégation a déclaré que des nouveaux types de marques, les marques tridimensionnelles étaient celles qui faisaient l'objet du plus grand nombre de demandes reçues par l'office.

57. Le président a ensuite demandé si l'office du Royaume-Uni avait eu avant 1994 à enregistrer des marques bidimensionnelles qui avaient par la suite fait l'objet d'enregistrements en tant que marques tridimensionnelles, après l'adoption de la nouvelle loi.

58. La délégation du Royaume-Uni a répondu que l'office des marques avait eu à traiter de tels cas et elle a mentionné la bouteille de *Coca-Cola* comme exemple de signe qui avait été enregistré en tant que marque bidimensionnelle en vertu de la précédente loi sur les marques, et a fait l'objet en vertu de la nouvelle loi d'une nouvelle demande d'enregistrement en tant que marque tridimensionnelle. Toutefois, la délégation a fait observer que, selon la nouvelle loi, une demande d'enregistrement d'une marque tridimensionnelle représentée par une image qui était en fait la représentation bidimensionnelle d'une marque tridimensionnelle, serait considérée par l'office comme portant sur une marque tridimensionnelle.

59. La délégation des États-Unis d'Amérique a fait référence à la jurisprudence dans son pays concernant les marques tridimensionnelles et à leur rapport avec l'habillage commercial. Une distinction était établie entre le dessin ou modèle du produit et l'emballage du produit, tous les deux étant protégés en vertu de la loi sur les marques des États-Unis d'Amérique. Si l'habillage commercial entrait dans la catégorie des dessins ou modèles de produits, la Cour suprême avait rendu un arrêt selon lequel il ne pourrait jamais présenter par essence un caractère distinctif et le déposant devait donc démontrer qu'il avait acquis ce caractère distinctif. Il était parfois difficile de déterminer si l'objet de la demande était un dessin ou modèle de produit ou s'il s'agissait de l'emballage du produit. Dans de tels cas, la prudence était de mise et l'office considérait un habillage commercial ambigu comme un dessin ou modèle de produit et il demandait son sens secondaire. Un dessin ou modèle de produit remplissait inévitablement une fonction autre que celle d'indication de la source et les consommateurs étaient conscients que même le dessin ou modèle de produit le plus inhabituel visait non pas à indiquer la source, mais à renforcer l'utilité du produit lui-même ou à le rendre plus attrayant. Contrairement au dessin ou modèle de produit, l'habillage commercial (l'emballage du produit) pouvait, par essence, avoir un caractère distinctif et être admis à l'enregistrement s'il permettait aux consommateurs d'identifier la source du produit. Les examinateurs de l'USPTO se fondaient sur quatre éléments différents afin de déterminer si l'emballage du produit pourrait être admis à l'enregistrement : a) si le dessin ou modèle présentait une forme ordinaire, b) s'il présentait des caractéristiques particulières ou inhabituelles dans le domaine dans lequel il était utilisé, c) s'il consistait simplement en un perfectionnement d'une forme ou d'une décoration communément admise et notoirement connue pour une classe précise de produits, peut-être considérée comme une décoration, et d) si le dessin ou modèle était susceptible de créer une impression commerciale en l'absence de tout texte d'accompagnement. La question de la fonctionnalité devait être traitée à part. Le

plus important était de déterminer si les caractéristiques du produit étaient essentielles à son utilisation ou à sa fonction ou si elles avaient une incidence sur son coût ou sa qualité. Si tel était le cas, l'habillage commercial était fonctionnel. Ainsi, les examinateurs de l'USPTO vérifiaient s'il existait un modèle d'utilité divulguant les avantages utilitaires du dessin ou modèle faisant l'objet de la demande d'enregistrement, ou si le déposant de la demande indiquait les avantages utilitaires du dessin ou modèle dans une annonce publicitaire. Les examinateurs recherchaient des faits relatifs à l'existence d'autres dessins ou modèles et vérifiaient également s'il existait des éléments indiquant si le dessin ou modèle résultait d'un procédé de fabrication comparativement simple ou bon marché. Lorsque l'office estimait qu'une marque proposée pourrait être fonctionnelle dès le premier avis émis par l'office, l'examineur demandait au déposant de fournir des informations complètes afin de déterminer la possibilité d'enregistrer la marque et vérifiait aussi si le dessin ou modèle avait fait l'objet d'une demande de modèle d'utilité ou d'une demande de brevet en instance ou abandonnée. Par ailleurs, l'office demandait également la fourniture de documents publicitaires ou promotionnels. Un brevet de dessin ou modèle constituait, aux États-Unis d'Amérique, un facteur négatif aux fins de la détermination de la fonctionnalité parce que, par définition, un brevet de dessin ou modèle protégeait uniquement les caractéristiques ornementales et non fonctionnelles. Toutefois, la titularité d'un brevet de dessin ou modèle ne signifiait pas nécessairement que les caractéristiques d'un produit n'étaient pas fonctionnelles et pouvaient être secondaires par rapport à d'autres éléments permettant de déterminer la fonctionnalité. La délégation a conclu en indiquant que le fait de se pencher sur des questions relatives au point de savoir si un dessin ou modèle constituait une marque et s'il était fonctionnel permettait de définir un juste équilibre entre les besoins des propriétaires et ceux des concurrents.

60. La délégation de l'Italie a déclaré que dans son pays, il était possible de demander l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle depuis 1942. L'enregistrement de ces marques ne posait aucun problème pour autant qu'elles présentent un caractère distinctif et puissent faire l'objet d'une représentation graphique. La délégation a cité comme exemple de marque enregistrée par l'office des marques et consistant en une forme qui présentait un caractère manifestement distinctif, la bouteille d'un apéritif italien, de forme triangulaire. La délégation a observé, toutefois, que l'office n'avait pas reçu un nombre élevé de demandes portant sur des marques tridimensionnelles.

61. Le président a ensuite demandé aux délégations de partager leurs données d'expérience sur les questions soulevées par la délégation des États-Unis d'Amérique concernant l'emballage du produit, et en particulier le fait que lorsque l'emballage du produit rendait l'article plus attrayant, c'était au détriment de la possibilité d'enregistrer le signe.

62. La délégation du Royaume-Uni a déclaré que le caractère attrayant était une question difficile parce que l'on pouvait dire que c'était l'aspect attrayant d'une forme qui lui donnait son caractère distinctif. Au Royaume-Uni, trois critères fondamentaux étaient pris en considération afin de déterminer si une marque consistant en une forme pouvait ou non être enregistrée : a) si le signe consistait exclusivement en une forme résultant de la nature du produit lui-même; b) si la forme était nécessaire pour obtenir un résultat technique; ou c) si la forme donnait une valeur significative au produit. Ainsi, si le signe était un élément décoratif pour lequel le client devait payer davantage, il entrait généralement dans la troisième catégorie. La délégation a conclu en indiquant que l'office prenait toujours ses décisions au cas par cas.

63. La délégation de la Suède a indiqué qu'une affaire avait été jugée par la Cour d'appel pour les litiges relatifs aux brevets peu après que la Suède eut intégré l'Union européenne et commencé à appliquer la Directive sur les marques. L'affaire portait sur la condition préalable pour qu'une forme donne une valeur significative au produit. Une demande avait été déposée par un orfèvre aux fins de l'enregistrement de l'élément décoratif situé à l'extrémité d'une série de cuillères à soupe. Comme représentation du signe, le déposant avait fourni des copies sur papier de ces éléments, arguant que ces derniers avaient acquis un caractère distinctif à l'usage et étaient bien connus du grand public. Étant donné que la forme était considérée comme donnant une valeur significative au produit, la demande avait été rejetée tant pour des motifs absolus que pour des motifs ayant trait à la concurrence.

64. La délégation de l'Allemagne a indiqué que la situation dans son pays était analogue à celle décrite par la délégation du Royaume-Uni. L'office national des marques vérifiait aussi la forme faisant l'objet de la demande en se fondant sur les trois critères mentionnés par la délégation du Royaume-Uni. Toutefois, l'office ne procédait pas à un examen aussi strict que celui décrit par la délégation des États-Unis d'Amérique. Ainsi, il ne vérifiait pas si un brevet avait été délivré pour un dessin ou modèle analogue. Si aucune nécessité technique absolue ne l'imposait, cet obstacle était levé et l'office passait à l'examen du caractère distinctif et à l'appréciation du point de savoir si la forme tridimensionnelle pouvait être considérée comme une marque. En conclusion, la délégation a indiqué que les pratiques en matière d'examen semblaient largement différer.

65. Le président a demandé aux délégations de partager leurs données d'expérience concernant en général tous les autres nouveaux types de signes mentionnés dans le document SCT/16/2, ou tout autre type de signe ne figurant pas dans ce document.

66. La délégation de la Suède a déclaré qu'elle souhaitait formuler quelques observations d'ordre général sur les divers types de marques. En ce qui concernait les marques de position, elle a noté que l'office suédois des marques avait enregistré une série de demandes relatives à l'emplacement de poches sur des pantalons en jean. Étant donné qu'il s'agissait d'un enregistrement en vertu du système de Madrid, d'autres pays pouvaient aussi avoir été désignés. Concernant les marques olfactives, entre 2000 et 2001, l'office suédois des marques avait reçu un certain nombre de demandes relatives à ce type de marques, applicables à des parfums. La représentation de la marque consistait en une empreinte chromatographique en phase gazeuse très simple. Le premier avis émis par l'office indiquait l'intention de rejeter ces demandes compte tenu de l'absence de caractère distinctif, premièrement parce que l'utilisation d'une odeur pour un parfum semblait assez quelconque et, deuxièmement, en raison de l'absence de représentation. L'office considérait que la représentation était ambiguë parce que l'empreinte chromatographique en phase gazeuse n'était pas déterminée à une échelle précise et il n'y avait aucune indication précise quant aux objets mesurés ou aux températures appliquées. Le déposant n'ayant pas envoyé de réponse, l'affaire n'avait pas fait l'objet d'une procédure, même pour refus. Après l'affaire *Sieckmann*, il n'y avait pas eu d'autre demande de marque olfactive. S'agissant des marques de mouvement, l'office suédois des marques avait reçu une demande relative à une séquence de six à huit images qui, mises bout à bout, permettaient d'obtenir un film court montrant une silhouette en mouvement. Au moment du dépôt de cette demande, l'office avait fait valoir une absence de représentation de la marque. La délégation a observé qu'à l'heure actuelle, cette demande ferait peut-être l'objet d'un traitement différent, étant donné qu'un certain nombre de marques analogues avaient fait l'objet d'un enregistrement dans d'autres pays européens. L'office des marques avait enregistré une douzaine de marques sonores et avait reçu un certain nombre d'autres demandes. Pour toutes les marques sonores enregistrées,

l'office avait admis les notes de musique comme représentation graphique appropriée. Plus tard, cette pratique avait été confirmée, ou du moins encouragée, par la Cour européenne de justice. En outre, la question se posait aussi de savoir si un morceau qui était rejoué trop de fois pendant une durée déterminée perdait son caractère distinctif, mais ce débat n'avait pas abouti. En règle générale, l'office des marques n'avait pas comparé une marque sonore à une autre et n'avait donc pas déterminé la portée de la protection ou la probabilité qu'il y ait confusion.

67. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré qu'au sein de l'USPTO, des débats similaires avaient eu lieu concernant la durée d'une marque sonore. Il était considéré que plus la durée était longue, moins il y avait de chances que le son soit considéré comme une marque. L'USPTO ne s'était pas penché sur la question du risque de confusion. Toutefois, cette question, parmi d'autres, était examinée dans le cadre d'un débat plus large sur la manière d'améliorer le traitement des demandes relatives aux marques sonores, compte tenu notamment de leur nombre croissant. Il était envisagé de demander aux déposants d'être plus précis dans la description du son et, dans certains cas, de demander la partition musicale ou un enregistrement du son afin de les incorporer à la base de données de recherche de l'office.

68. La délégation de la Slovénie a indiqué que l'office des marques de son pays avait été confronté au problème de la longueur des slogans. Certains déposants avaient demandé s'il existait une condition relative au nombre de mots que devait contenir un slogan. La délégation estimait que les slogans trop longs ne présentaient pas un caractère suffisamment distinctif, alors que les slogans brefs et sonnante bien pouvaient être relativement distinctifs. L'office slovène était prêt à accepter des vers, par exemple, mais pas un poème en entier.

69. À cet égard, la délégation des États-Unis d'Amérique a noté que la longueur du slogan revêtait une importance fondamentale. Une demande avait été déposée auprès de l'USPTO en vue d'enregistrer le serment des scouts, qui comprenait plusieurs paragraphes. L'office avait rejeté la demande au motif qu'il ne s'agissait pas d'une marque mais d'une série de déclarations relatives aux activités du club. Cette décision avait été confirmée par la Commission des audiences et recours en matière de marques.

70. La délégation de l'Australie a déclaré que, en ce qui concernait les slogans, l'office des marques avait mené des travaux intéressants, dont les résultats pourraient être mis à la disposition de la délégation de la Slovénie. Concernant les marques de mouvement, l'office des marques avait reçu une demande relative à l'enregistrement d'un personnage tel qu'il apparaissait dans un clip vidéo. Le déposant tenait absolument à ce que le clip vidéo lui-même constitue la représentation de la marque. Une question fondamentale pour l'office consistait à établir si une image en mouvement sous la forme d'une vidéo pouvait satisfaire aux exigences relatives à l'enregistrement et combien de temps devait durer la séquence. En se fondant sur la loi antérieure, l'office aurait enregistré le personnage dans différentes poses constituant une série de marques. Toutefois, dans ce cas, il semblait que le déposant souhaitait protéger toutes les nuances des mouvements du personnage, ainsi que toutes les expressions saisies au cours de ces mouvements. L'office avait donc décidé d'accepter la séquence vidéo accompagnée d'une annotation et d'images fixes.

71. La délégation de l'Italie a remarqué que les marques sonores figuraient sur la liste des signes pouvant être enregistrés en tant que marques selon la législation nationale, pour autant qu'ils puissent faire l'objet d'une représentation graphique. La représentation graphique de toutes les marques sonores enregistrées auprès de l'office consistait en une partition musicale, à l'exception d'une marque sonore constituée du rugissement d'un lion. Toutes les autres demandes relatives à des marques sonores qui n'étaient pas accompagnées d'une représentation graphique avaient été rejetées. C'était notamment le cas d'une demande aux fins de laquelle le son avait été enregistré sur une cassette, de sorte qu'il était nécessaire de faire fonctionner ce support matériel pour pouvoir écouter le son et reconnaître la marque. L'office avait refusé l'enregistrement de cette marque sonore et la Cour suprême avait confirmé cette décision au motif que l'office avait besoin de voir le son afin de pouvoir l'examiner et que, pour pouvoir faire opposition à son enregistrement, les tiers aussi avaient besoin de voir le signe. La délégation mettrait cette décision à la disposition du Bureau international.

72. La délégation de Madagascar a rappelé que le document SCT/16/2 contenait quelques exemples de slogans, marques tridimensionnelles et marques de couleur enregistrés auprès de l'office de son pays. Elle a indiqué que, même si les marques tridimensionnelles et autres marques non traditionnelles n'étaient pas expressément mentionnées dans la législation de Madagascar sur les marques, ces marques pouvaient être enregistrées à condition qu'elles présentent un caractère suffisamment distinctif. La délégation a remercié les précédents intervenants pour leurs explications très utiles concernant les nouveaux types de marques et s'est déclarée convaincue que dans un avenir proche, l'office de son pays recevrait également des demandes de ce type.

73. En ce qui concerne les nouveaux types de marques, le SCT est convenu de se fonder sur le document SCT/16/2 en réalisant des travaux supplémentaires dans deux domaines :

- la représentation et la description de ces signes; et
- l'application à ces signes des principes applicables aux marques.

Le SCT est convenu de demander au Secrétariat d'établir pour la prochaine session deux documents sur la base de communications des membres du SCT (à envoyer au Secrétariat avant le 7 janvier 2007) :

- un document exposant les méthodes actuellement utilisées par les membres du SCT pour représenter et décrire les nouveaux types de marques, qui recenserait les domaines de convergence et toute autre question éventuelle, y compris la possibilité de coûts supplémentaires, en particulier dans les pays en développement;
- un document analysant plus en détail le rapport entre les principes établis relatifs aux marques et les nouveaux types de marques. Tous les principes, notamment ceux relatifs à la fonctionnalité, à la spécialité et au caractère distinctif seraient pris en considération, ainsi que les questions d'intérêt général, y compris la sauvegarde du domaine public.

Marques et dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques (DCI)

74. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/16/3.

75. La représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exprimé à l'OMPI sa gratitude pour l'occasion qui lui était ainsi offerte de présenter le programme de l'OMS dans le domaine des DCI. Se référant aux consultations ayant eu lieu entre l'OMPI et le secrétariat du programme de l'OMS dans le domaine des DCI, en vue d'améliorer l'accès à l'information sur les DCI, la représentante a encouragé le SCT à appuyer les propositions contenues aux paragraphes 9 à 11 du document SCT/16/3, qui étaient fondées sur ces consultations. Elle a par ailleurs souligné l'importance que revêtaient les activités menées par les offices des marques en vue de la mise en œuvre réussie des objectifs du programme relatif aux DCI qui visait à empêcher l'appropriation des DCI sous forme de marques. Bien qu'un échange d'informations ait déjà eu lieu entre l'OMS et les offices nationaux de marques, des améliorations étaient encore possibles. L'OMS avait mis en place le programme relatif aux DCI dans l'objectif de créer des dénominations distinctes exclusives pour les substances pharmaceutiques utilisées à des fins médicales. Bien que les substances pharmaceutiques puissent être désignées par leur dénomination chimique ou scientifique, par des codes de recherche, etc., il avait été démontré dans la pratique qu'une nomenclature des DCI unifiée à l'échelle mondiale était d'une grande utilité. Les autorités chargées de la réglementation des médicaments utilisaient les DCI comme un instrument de communication dans l'étiquetage des médicaments, les publications techniques telles que les pharmacopées, la recherche clinique, etc. En outre, dans de nombreux pays, les DCI étaient utilisées dans les prescriptions médicales. Les DCI étaient des termes nouvellement créés, qui permettaient de définir des substances sans ambiguïté. Pour qu'elles soient pratiques à utiliser, elles ne devaient pas être trop longues ni trop difficiles à prononcer. Compte tenu de leur application à l'échelle mondiale, elles devaient pouvoir être utilisées dans toutes les principales langues. Étant donné qu'elles devaient se conformer aux règles linguistiques régissant les diverses langues, la structure des mots différait souvent d'une langue à l'autre. Dans le processus de sélection des DCI, une recherche était effectuée en vue d'établir que les nouvelles dénominations ne ressemblaient pas à des marques existantes utilisées dans l'industrie pharmaceutique. Cette recherche visait à éviter toute confusion éventuelle susceptible de déboucher sur des erreurs dans l'administration des médicaments, et à tenir compte des droits exclusifs des propriétaires de marques existantes. Par ailleurs, les tiers pouvaient officiellement s'opposer aux DCI proposées dans un délai de quatre mois à compter de leur publication. Après la sélection d'une DCI recommandée, il était essentiel de la mettre à la disposition de toutes les parties intéressées, telles que les autorités chargées de la réglementation des médicaments, l'industrie pharmaceutique, le milieu médical et les scientifiques. À cet égard, le directeur général de l'OMS avait envoyé à tous les États membres de cette organisation une communication officielle dans laquelle il leur était demandé de prendre des mesures afin d'empêcher l'acquisition de droits exclusifs sur les DCI recommandées, y compris en interdisant l'enregistrement des DCI recommandées en tant que marques ou noms commerciaux. Dans quelques rares cas, le secrétariat du programme relatif aux DCI avait demandé aux autorités d'un pays de rejeter une demande ou d'invalider l'enregistrement d'une DCI recommandée. Dans la majorité des cas, ces demandes avaient été couronnées de succès. L'appropriation des DCI sous forme de marques était activement combattue, tout d'abord, parce qu'il était fondamental qu'elles puissent être utilisées gratuitement, notamment pour l'étiquetage de produits pharmaceutiques. Deuxièmement, les DCI étaient formées de façon systématique et constituaient des familles de dénominations destinées à indiquer un type particulier d'activité réalisée par un groupe de substances. Une

marque identique à une DCI restreindrait l'utilisation dans l'avenir de la méthode systématique appliquée pour les DCI. L'interdiction stricte d'enregistrer des DCI recommandées en tant que marques était applicable à leur version originale, y compris les variantes dans les différentes langues. La popularité croissante des DCI avait poussé un grand nombre de fabricants de produits pharmaceutiques à demander l'enregistrement de marques consistant en des dénominations inventées ressemblant à des DCI, ou contenant des éléments verbaux, à savoir des "racines" indiquant que la substance en question appartenait à un groupe possédant des propriétés pharmacologiques analogues. Une large utilisation de "racines" de DCI dans des marques porterait préjudice à la création systématique de nouvelles DCI pour des substances en cours d'élaboration et d'utilisation à des fins thérapeutiques. Elle pourrait également être source de confusion pour les médecins quant à la signification exacte de ces "racines". C'est pourquoi, l'Assemblée mondiale de la santé avait adopté, en 1993, une résolution demandant aux États membres de l'OMS de décourager l'utilisation en tant que marques de noms contenant des "racines" de DCI reconnues. La représentante a également souligné que les offices de marques nationales et régionales déterminaient la similitude éventuelle entre les DCI et les marques selon les mêmes critères qu'en ce qui concernait la similitude entre deux marques. Elle a exprimé son espoir que ces informations sur le programme relatif aux DCI aiderait les examinateurs de marques dans leurs décisions concernant les différentes demandes et que les aspects relatifs à la sécurité en matière de prescription et d'administration de médicaments seraient pris en considération.

76. La délégation d'El Salvador a expliqué que l'office des marques de son pays interdisait l'utilisation de "racines" de DCI dans les marques et a déclaré que les propositions contenues dans le document SCT/16/3 revêtaient une importance fondamentale. L'accès à la base de données en ligne de l'OMS devrait être facilité, et la délégation s'est félicitée de la proposition relative à la transmission aux offices nationaux d'un "CD-ROM contenant la liste cumulative" actualisé.

77. La délégation de la Slovénie a indiqué que l'office des marques de son pays procédait à l'examen des demandes d'enregistrement de marques en tenant compte des DCI recommandées. Seules quelques rares demandes avaient été rejetées sur la base d'une DCI analogue. Si les grandes entreprises pharmaceutiques prenaient en considération les DCI, les entreprises plus petites n'étaient pas toujours au courant du système des DCI. En Slovénie, il y avait également eu quelques cas de demandes déposées de mauvaise foi. Les décisions relatives aux similitudes entre des DCI et des marques avaient été prises au cas par cas. Selon la délégation, l'office de propriété intellectuelle de son pays était en train de procéder à la révision de son site Web et l'importance que revêtaient les DCI serait davantage mise en relief dans le nouveau site Web. Elle s'est également déclarée favorable à l'approbation des propositions contenues dans le document SCT/16/3.

78. La délégation de Singapour a demandé des précisions quant au point de savoir s'il serait possible d'incorporer la base de données sur les DCI directement dans le système informatique de l'office des marques de son pays. Elle a également demandé si les données brutes pourraient être transmises directement à cet office et a appuyé les propositions contenues dans le document SCT/16/3.

79. La représentante de l'OMS a déclaré que tout État membre pouvait avoir accès aux données brutes et que pour cela, il suffisait d'en présenter la demande officielle à l'OMS. Elle a fait observer que l'OMS avait déjà conclu un arrangement de ce type avec l'office des marques du Danemark.

80. La délégation de la Bulgarie a proposé que, dans l'avenir, il soit procédé à la translittération des DCI en alphabet cyrillique.
81. La représentante de l'OMS a expliqué que deux listes des DCI proposées et recommandées étaient publiées deux fois par an dans trois langues, à savoir le français, l'anglais et l'espagnol. Les listes cumulatives des DCI étaient publiées dans les six langues officielles des Nations Unies, à savoir le français, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol et le russe. La translittération était déjà effectuée en alphabet cyrillique pour le russe.
82. La délégation a fait observer qu'il existait des différences entre les langues bulgare et russe, mais que, toutefois, la translittération en russe suffisait.
83. La délégation des États-Unis d'Amérique a appuyé les propositions contenues dans le document SCT/16/3. Elle a indiqué qu'une notification par message électronique des nouvelles listes de DCI suffirait à l'USPTO. Elle a également mis l'accent sur la pratique de l'office de son pays concernant les DCI : les examinateurs de l'USPTO, outre une recherche sur les DCI recommandées, effectuaient aussi une recherche sur les DCI proposées. Afin de protéger les droits antérieurs sur des marques, les éventuels conflits entre DCI proposées et marques ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou marques enregistrées étaient recherchés. Si un conflit avec des marques antérieures était établi, l'office examinait s'il s'agissait de marques "faibles" et si les DCI proposées risquaient d'être source de confusion avec ces marques ou de provoquer des erreurs de prescription. L'office consultait alors les entreprises et le ministère de la santé en vue de déterminer s'il était nécessaire de faire opposition à la DCI proposée. Les États-Unis d'Amérique avaient, dans le passé, fait opposition à des DCI proposées et avaient obtenu des résultats satisfaisants, les DCI en fin de compte ayant été modifiées ou n'ayant absolument pas été prises en considération.
84. La délégation du Brésil a indiqué que l'office de son pays tenait compte des listes de DCI transmises par l'OMS. Elle s'est déclarée favorable aux propositions présentées dans le document SCT/16/3, parce que l'amélioration de la diffusion des informations serait utile aux examinateurs brésiliens.
85. Le représentant de l'INTA a déclaré qu'il était nécessaire que les milieux concernés disposent d'une base de données consultable de DCI, regroupant tant les DCI proposées que les DCI recommandées. Le représentant a demandé s'il serait possible de créer et de tenir à jour une base de données accessible à toutes les parties intéressées, y compris l'industrie pharmaceutique et les agents de marques. Se référant à la question soulevée par la délégation de Singapour, il a demandé si les données brutes pourraient aussi être mises à la disposition de l'ensemble des parties intéressées en plus des offices des marques.
86. La représentante de l'OMS a expliqué que la majorité des utilisateurs de la base de données sur les DCI étaient des entreprises pharmaceutiques. La base de données contenait déjà tant les DCI proposées que les DCI recommandées, ainsi que les DCI auxquelles il avait été fait opposition. L'OMS ne mettait pas ces données à la disposition du secteur privé, parce qu'elle ne souhaitait pas que la base de données soit utilisée à des fins commerciales. Toutefois, l'accès à la base de données avait été accordé à toutes les entreprises pharmaceutiques en ayant présenté la demande.
87. Le comité a approuvé les propositions contenues aux paragraphes 9 à 11 du document SCT/16/3.

Procédures d'opposition aux marques

88. Les débats ont eu lieu sur la base du document SCT/16/4.
89. Le Secrétariat a rappelé que, à sa session précédente, le SCT avait demandé au Bureau international d'établir un document d'information sur la question des procédures d'opposition aux marques. Il a donc élaboré le document SCT/16/4, qui fait fond sur les réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière, telles que résumées dans le document WIPO/STrad/INF/1.
90. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit apprécier la possibilité d'examiner différentes pratiques nationales dans le domaine des procédures d'opposition et d'échanger des idées afin de déterminer d'éventuels domaines de convergence ou des pratiques recommandées. Elle a informé le comité que l'USPTO avait acquis une expérience certaine auprès de sa commission interne, composée d'experts, qui connaît des oppositions. Aux États-Unis d'Amérique, le délai initial prévu pour la formation d'une opposition, de 30 jours, peut être prorogé de six mois à compter de la publication. Pendant ce délai, les parties peuvent entamer des négociations en vue du règlement du litige, négociations qui ne relèvent pas de la compétence de l'USPTO. La délégation s'est dite convaincue qu'il est utile de prévoir un système d'opposition avant l'enregistrement. Faute de quoi, il faudrait supprimer toutes les étapes administratives menant à l'enregistrement. Aux États-Unis d'Amérique, tout enregistrement offre une protection supplémentaire, à savoir une protection contre les produits contrefaits entrant dans le pays. Il permet aussi de déposer une demande à l'étranger en vertu de la Convention de Paris. Quant au déroulement de la procédure d'opposition, la délégation a expliqué qu'un système électronique permettait de déterminer si l'opposition avait été formée en temps voulu et si les taxes obligatoires avaient été payées. Ce système compte le nombre de parties et établit des instructions officielles indiquant la date à laquelle des réponses doivent être déposées, des pièces et des témoignages produits et précisant les dates de communication d'informations. Tous ces délais peuvent être prorogés. Les parties peuvent soumettre des requêtes à la commission si elles ne sont pas d'accord avec certaines étapes de la procédure ou si elles souhaitent faire classer l'opposition. La pratique des requêtes a permis de réduire sensiblement le volume de travail : seuls 7% de toutes les procédures d'opposition sont menées à terme et aboutissent à un règlement par décision finale des membres de la commission. En outre, le système en ligne permet d'offrir une certaine transparence en affichant non seulement la décision finale mais aussi tous les documents remis qui n'ont pas été déclarés comme confidentiels par l'une des parties. Le système électronique permet aussi de voir comment les requêtes sont traitées et fournit une assistance tutorielle. Selon une mesure récemment mise en place à des fins d'efficacité, il est désormais obligatoire de divulguer dès le début les informations que les parties entendent soumettre pour leur défense.
91. La délégation d'El Salvador a informé le SCT que les modifications apportées à la loi nationale sur les marques en août 2004 concernaient aussi les procédures d'opposition. Quand une demande d'enregistrement d'une marque est déposée, l'office procède à un examen minutieux de celle-ci. Une fois la marque enregistrée, une opposition peut être formée sur la base des motifs prévus par la loi, compte tenu des intérêts des tiers. Toute partie qui forme une opposition doit fournir la preuve du bien-fondé de cette opposition dans un délai donné. Puis, la personne qui a demandé l'enregistrement de la marque est invitée à

fournir une preuve justifiant le maintien de cet enregistrement. La procédure d'opposition a lieu devant l'office des marques, qui a l'obligation d'informer sur ces procédures. La décision rendue par l'office peut faire l'objet d'un recours. La nouvelle législation propose aussi d'autres solutions pour faire annuler un enregistrement.

92. Le représentant de la Communauté européenne a expliqué que le système de la marque communautaire prévoit une procédure d'opposition avant l'enregistrement. Après publication dans le journal officiel de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée dispose d'un délai de trois mois, non prorogeable, pour former une opposition. Toutefois, toute opposition fondée sur des droits antérieurs peut aussi être formée après l'enregistrement dans le cadre d'une procédure en annulation. Le représentant a fait observer que, conformément à la législation communautaire sur les marques, la demande d'enregistrement de marque fait d'office l'objet d'un examen sur la base des motifs absolus de refus. Des motifs relatifs de refus d'une marque ne peuvent être invoqués que dans le cadre d'une procédure d'opposition. Il est aussi manifeste que les États membres de la Communauté européenne ont tendance à abandonner le système d'examen d'office des demandes d'enregistrement de marques sur la base de motifs relatifs. Le représentant a dit avoir l'impression que le système d'opposition mis en place au niveau de la Communauté européenne était efficace. Ce système prévoit un délai de réflexion (*cooling-off*) avant la phase contradictoire de la procédure, qui donne aux parties la possibilité de parvenir à un accord mettant fin à l'opposition sans avoir de frais à supporter. Il a expliqué que, lorsque la procédure d'opposition est menée à bonne fin, la partie perdante doit, en principe, supporter les frais. L'office peut toutefois répartir ceux-ci différemment.

93. La délégation du Soudan a déclaré que, conformément à la loi nationale sur les marques, une fois la marque enregistrée et publiée, le délai d'opposition est de six mois pour les marques nationales et de huit mois pour les marques internationales. Lorsqu'une opposition est formée, le propriétaire de la marque enregistrée en est informé et doit répondre dans un délai de 30 jours. Si le directeur de l'enregistrement ne reçoit pas cette réponse ou s'il la rejette, l'enregistrement de la marque est radié. Il est possible de faire recours contre la décision de l'office auprès d'un tribunal commercial spécialisé de Khartoum.

94. La délégation de la Slovénie a informé le comité que son pays avait mis en place un système d'opposition avant l'enregistrement, qui prévoit un délai de trois mois pour former une opposition. L'office n'est pas tenu de rendre une décision dans un délai donné lorsque l'opposition provient du fait que les utilisateurs ont considéré qu'il y avait une lacune dans le système. L'opposition doit impérativement avoir pour fondement des motifs relatifs. La plupart des oppositions font valoir des droits attachés à des marques antérieures. Les oppositions reposant sur d'autres droits antérieurs, tels que le droit d'auteur, sont plutôt rares. La délégation a souligné qu'elle avait eu du mal à définir, aux fins des procédures d'opposition, la portée d'un signe linguistique dans des lettres standards. À cet égard, elle a donné l'exemple d'une marque antérieure composée du terme "soleil" (*sun*) qui a été opposée à une demande ultérieure d'enregistrement d'une marque constituée par la représentation graphique du soleil. La délégation a ajouté qu'il peut aussi être difficile de décider s'il est nécessaire de suspendre la procédure d'opposition lorsque la marque antérieure de l'auteur de l'opposition fait l'objet d'une action devant un tribunal et pourrait être radiée ou son enregistrement invalidé. Selon elle, les travaux du SCT sur la question des procédures d'opposition aux marques devraient se poursuivre, notamment en ce qui concerne les problèmes pratiques rencontrés par les offices de marques.

95. La délégation du Japon a souligné que les systèmes de marques avaient pour particularité d'offrir aux tiers la possibilité de s'opposer à des demandes d'enregistrement de marques. Elle a informé le comité que l'office des marques du Japon examinait les demandes d'enregistrement de marques sur la base aussi bien de motifs absolus que de motifs relatifs. Le nombre d'oppositions est peu élevé. Les utilisateurs du système des marques du Japon préfèrent une procédure d'opposition après l'enregistrement. La délégation a dit qu'il était normal que les pays dont l'office des marques examine les demandes d'enregistrement uniquement sur la base de motifs absolus se soient dotés d'un système d'opposition différent. Elle a dit être d'avis qu'il convenait de procéder à une analyse minutieuse de la procédure d'opposition prévue par les différents systèmes de marques avant d'engager des débats sur l'harmonisation. La délégation a fait part de son intérêt pour une comparaison des objectifs et des avantages des systèmes d'opposition aussi bien avant l'enregistrement qu'après l'enregistrement.

96. La délégation du Brésil a dit avoir cru comprendre que les travaux en cours ne visaient pas à harmoniser les procédures d'opposition. À cet égard, elle a rappelé l'article 1.1) de l'Accord sur les ADPIC. Les débats sur les procédures d'opposition devraient avoir pour objectif d'échanger des données d'expérience. Au Brésil, l'article 124 de la loi (n° 9729-96) sur la propriété industrielle de 1996 prévoit les cas où une opposition peut être formée. La loi prévoit un système d'opposition avant enregistrement. Cette opposition peut être fondée sur des motifs absolus et des motifs relatifs. Le délai d'opposition est de 60 jours à compter de la date de publication de la demande (art. 158 de la LPI). Toutefois, la loi prévoit aussi une déclaration administrative de nullité, à l'initiative d'un tiers ayant un intérêt légitime ou d'office, dans un délai de 180 jours à compter de la date d'enregistrement. La phase administrative prend fin à l'issue de ce délai de 180 jours. Si une marque est déclarée nulle au cours de cette procédure, l'enregistrement sera réputé n'avoir jamais été effectué. L'Institut national de la propriété industrielle (INPI) est l'organe chargé d'examiner les demandes et d'accorder l'enregistrement des marques. Toutefois, le pouvoir judiciaire peut revoir la décision de l'office des marques pour accepter une demande et se prononcer sur la radiation d'un enregistrement (procédure judiciaire), une fois la phase administrative terminée.

97. La délégation de la Fédération de Russie a informé le comité qu'une procédure d'opposition au sens du document SCT/16/4 n'existait pas dans son pays. L'office des marques de la Fédération de Russie a acquis de vastes connaissances spécialisées sur la question du refus pour des motifs absolus ou pour des motifs relatifs. Toutefois, il ne se tient pas au courant de tous les conflits éventuels comme ceux qui peuvent surgir avec le droit d'auteur, avec des titres ou des caractères protégés ou avec des noms de personne. Ces cas sont néanmoins couverts par la législation nationale applicable. La délégation a dit qu'il pouvait arriver que des marques soient enregistrées alors qu'elles étaient en conflit avec des droits antérieurs. Pour ces cas exceptionnels, on peut envisager une procédure d'opposition. Cette question ainsi que des aspects de forme d'une éventuelle procédure d'opposition sont actuellement à l'examen en Fédération de Russie. La délégation a souligné que les débats du SCT, d'un intérêt certain pour la Fédération de Russie, devaient se poursuivre afin de préciser des aspects de forme et d'obtenir des éléments d'information sur des situations compliquées, telles que celles qui ont été évoquées par la délégation de la Slovénie.

98. La délégation de la Norvège a expliqué qu'il existait dans son pays un système d'opposition après l'enregistrement pour motifs absolus et pour motifs relatifs. Le délai pour former une opposition est actuellement de deux mois à compter de la publication. Un projet de modification de la loi nationale prévoit une prorogation de ce délai de trois mois. Le paiement d'aucune taxe, ni d'aucun autre frais n'est exigé au titre de la formation d'une

opposition. Le délai moyen dans lequel l'office des marques rend une décision finale est de six mois. Des informations sur le délai moyen impératif sont disponibles sur l'Internet. Actuellement, il y a un certain retard dans le traitement des oppositions. La délégation a souligné que l'office s'efforçait de ramener le délai dans lequel il rend une décision à un mois. Une fois la procédure d'opposition terminée, l'office notifie les deux parties. Le système des marques de la Norvège prévoit, en sus de la procédure d'opposition, une procédure en invalidation devant les tribunaux.

99. La délégation de Singapour a dit que son pays avait mis en place un système d'opposition avant l'enregistrement, étant entendu que celle-ci doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la publication. Ce délai peut être prorogé de quatre mois au maximum. Les preuves sont échangées par écrit. L'audition est conduite par une commission interne, composée d'un fonctionnaire spécialiste des marques ayant reçu une formation juridique. Étant donné que l'office des marques de Singapour procède d'office à un examen sur la base des motifs relatifs, le taux d'opposition est relativement faible : il est inférieur à 1% de l'ensemble des demandes d'enregistrement déposées auprès de l'office. La délégation a souligné que la procédure d'opposition prévoit des entretiens en vue du règlement du litige. La décision finale doit être obligatoirement rendue dans un délai de trois mois après l'audition; elle peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour suprême de Singapour. La délégation s'est déclarée intéressée par des principes directeurs sur les délais dans lesquels les décisions doivent être rendues. Elle s'est demandée si ces décisions devaient être écrites, et s'est dite convaincue que des principes directeurs permettraient de renforcer l'efficacité et la transparence des systèmes d'opposition.

100. La délégation de l'Australie a informé le comité que le système d'opposition avant l'enregistrement de son pays prévoyait que celle-ci devait être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication. Une opposition peut avoir pour fondement des motifs aussi bien absolus que relatifs. D'une manière générale, il faut compter neuf mois ou davantage avant de parvenir au stade de l'audition car trois périodes de trois mois, qui peuvent être prorogées, doivent au préalable s'écouler aux fins de la production de preuves. L'audition est menée par un fonctionnaire unique qui est un examinateur de marques expérimenté et très rarement quelqu'un d'extérieur à l'office. L'office des marques s'efforce de rendre une décision dans un délai de trois mois à compter de l'audition. La délégation s'est prononcée en faveur d'études ou de débats complémentaires, notamment en ce qui concerne les motifs d'opposition et la durée des procédures d'opposition.

101. Le président a demandé s'il y avait des délégations qui pouvaient fournir des informations sur les personnes ayant qualité pour agir aux fins des procédures d'opposition. Il a rappelé les questions soulevées par les délégations du Japon et de la Slovénie.

102. La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué que, dans les procédures d'opposition devant l'USPTO, toute personne en mesure de prouver qu'elle y avait un intérêt pouvait être réputée avoir qualité pour agir. Cela revient à dire qu'il faut prouver que l'auteur de l'opposition subirait un dommage du fait de l'enregistrement de la marque en question. Une opposition peut être fondée aussi bien sur des motifs absolus que sur des motifs relatifs. En ce qui concerne les motifs relatifs, toute personne ayant qualité pour agir doit revendiquer la priorité et en apporter la preuve ainsi que la preuve de la similitude des signes incriminés. En ce qui concerne les autres motifs, la délégation a cité l'exemple d'une opposition fondée sur le caractère descriptif de la marque en question. Dans cette affaire, l'auteur de l'opposition a dû prouver qu'il devait nécessairement utiliser le signe dans le cadre de ses

activités commerciales habituelles. La procédure d'opposition peut être suspendue si les parties sont impliquées dans une action en justice susceptible d'avoir une incidence sur les possibilités d'enregistrement de la marque. Elle peut aussi être suspendue si les parties entament des négociations en vue du règlement du litige. Dans ce cas, elle est suspendue à la demande de l'une des parties jusqu'à ce que une requête à l'effet de reprendre ladite procédure soit soumise par l'une des parties.

103. La délégation d'El Salvador a dit que, conformément à la législation de son pays, toute personne pouvant justifier d'un intérêt légitime à former une opposition pouvait le faire, sans paiement de taxe. L'opposition doit être motivée. Il est possible de recourir auprès du tribunal commercial contre la décision de l'office. Une fois l'opposition formée, la procédure doit être menée à terme. Toutefois, la partie requérante peut renoncer à l'opposition. Dans ce cas, la procédure est réputée terminée.

104. La délégation du Maroc a informé le comité que son pays avait mis en place un système d'opposition avant l'enregistrement. Le délai pour former une opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement de la marque. L'office des marques doit rendre sa décision dans un délai de six mois. Les parties à la procédure peuvent convenir de suspendre celle-ci. La suspension est aussi possible lorsqu'il existe une action en radiation devant un tribunal. La délégation a souligné que la durée de la procédure pouvait aussi être prolongée après entente entre les parties ou si l'office avait besoin d'une prorogation de délais.

105. Le représentant de la Communauté européenne a précisé que, conformément au système de la marque communautaire, seuls les titulaires de droits antérieurs ou les preneurs de licences ayant l'autorisation du propriétaire de la marque pouvaient former une opposition. En ce qui concerne la suspension, le représentant a rappelé que, selon la législation européenne, la période de réflexion précédait la phase contradictoire de la procédure. Cette période, qui vise à permettre des négociations entre les parties, est limitée à 24 mois. À l'expiration de ce délai, les parties sont tenues d'entrer dans la phase contradictoire de la procédure mais peuvent néanmoins toujours demander une suspension. La suspension est aussi possible lorsque les circonstances de l'espèce l'exigent, par exemple lorsque les éléments nécessaires à la formation de l'opposition sont sujets à caution. Le représentant a souligné que, dans les États membres de la Communauté européenne, il existait des systèmes d'opposition aussi bien avant qu'après l'enregistrement. Il a dit que la Communauté européenne serait intéressée par des échanges de vues sur les avantages que procurent ces différents systèmes.

106. La délégation de la Bulgarie a expliqué que, dans son pays, la personne qui forme l'opposition n'est pas partie à la procédure d'opposition. La législation nationale prévoit que toute opposition avant l'enregistrement peut avoir pour base des motifs absolus ou des motifs relatifs. Le délai pour former une opposition est de deux mois. En ce qui concerne la question des signes linguistiques et des représentations graphiques soulevée par la délégation de la Slovénie, la délégation a dit que, selon elle, pour pouvoir statuer sur un éventuel conflit par exemple entre le terme "soleil" (*sun*) et une image représentant le soleil, il fallait examiner les produits et les services pour lesquels les signes avaient été enregistrés et s'il existait à cet égard un risque de confusion.

107. La délégation de l'Équateur a dit que le nombre de demandes de prolongation de la durée des procédures d'opposition était très élevé dans son pays. Pour elle, cela peut mettre en péril le bon fonctionnement du système d'opposition. Afin de régler ce problème, il est actuellement envisagé de mettre en place une taxe applicable aux demandes de prolongation.

108. La délégation du Portugal a informé le comité que son pays avait mis en place un système d'opposition après l'enregistrement prévoyant un délai de deux mois, pouvant être prorogé de deux mois supplémentaires, pour former une opposition. Les oppositions peuvent avoir pour fondement des motifs absolus ou des motifs relatifs. L'office se prononce sur la base des preuves fournies par les parties. Il est possible de recourir auprès des tribunaux contre toute décision de l'office.

109. Le président a invité le comité à recenser les questions devant faire l'objet de travaux futurs en ce qui concerne les procédures d'opposition aux marques. Il a précisé que ces débats pourraient avoir pour objectif de consolider les pratiques actuelles et de constituer un processus d'apprentissage plutôt que de mettre au point un instrument normatif. La question de la mise au point de pratiques recommandées types, de l'analyse des systèmes d'opposition avant ou après l'enregistrement et d'un échange de vues sur les motifs d'opposition pourrait être examinée dans ce contexte.

110. La délégation du Brésil a dit que, en ce qui concerne le recensement des pratiques recommandées, elle serait davantage favorable à un échange d'"informations réalistes". Elle a souligné qu'il convenait d'éviter toute mesure de normalisation.

111. La délégation d'El Salvador a fait part de son intérêt pour des informations sur des aspects de forme des procédures d'opposition, sur l'expérience d'États membres et sur les similitudes entre pratiques nationales. Elle s'est demandé si les membres du SCT fourniraient des informations ou si le Secrétariat communiquerait les informations dont il disposait déjà.

112. La délégation de la Turquie a dit appuyer l'intervention de la délégation du Brésil. Les pratiques recommandées peuvent différer d'un pays à l'autre, compte tenu des caractéristiques nationales. La délégation s'est déclarée intéressée par un échange d'informations.

113. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit appuyer les suggestions du président. Dans son pays, un questionnaire a été récemment mis au point pour déterminer si les pratiques nationales étaient toujours appropriées. La délégation a proposé de mettre ce questionnaire sur le forum électronique du SCT.

114. La délégation du Chili a dit que son pays disposait d'une procédure d'opposition efficace allant au-delà des obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC en raison d'arrangements bilatéraux. En ce qui concerne les travaux futurs du SCT, elle a dit qu'il convenait tout d'abord d'échanger des données d'information sur les pratiques recommandées. Les étapes suivantes pourraient être définies sur cette base.

115. Le représentant de l'OAPI s'est déclaré en faveur d'un échange d'informations détaillé sur les procédures d'opposition, première étape essentielle aux travaux ultérieurs du comité. Il a souligné qu'étant donné que l'OAPI comptait 16 États membres, la procédure d'opposition se déroule auprès de l'office. L'OAPI a opté pour un système d'opposition après enregistrement. Quiconque souhaite faire valoir un droit antérieur peut faire opposition à l'enregistrement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'enregistrement querellé. Le service juridique, qui reçoit l'opposition, transmet le texte de l'argumentation au

titulaire de la marque querellée qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre. Si le titulaire de la marque querellée ne répond pas dans les délais, l'Office le constate et prononce la radiation de sa marque des registres. En cas de réponse, l'OAPI transmet le texte de la contre argumentation à l'opposant qui peut y répondre. L'OAPI fixe une date où siège la commission des oppositions qui entend les parties qui le désirent. Il faut souligner que la procédure d'opposition à l'OAPI est écrite et que l'on ne peut se prévaloir d'arguments verbaux pour prétendre avoir répondu à la partie adverse. Après examen des arguments en présence, la commission des oppositions fait une proposition de décision au Directeur général. Les décisions du Directeur général sont susceptibles de recours devant la Commission supérieure des recours qui statue en premier et dernier ressort. On peut remarquer que les oppositions sont faites sur la base de motifs relatifs de refus. Pour les motifs absolus, en règle générales, c'est lors de l'examen qu'ils sont notifiés au déposant.

116. Le représentant de la Communauté européenne a rappelé que la délégation de la Slovaquie avait proposé de recenser les problèmes posés par les procédures d'opposition aux marques. Selon lui, avant de se pencher sur la question des pratiques recommandées, il convient de définir les problèmes à examiner.

117. La délégation de l'Australie a déclaré être d'avis qu'il serait aussi utile de recenser les principaux avantages procurés par les différents systèmes d'opposition. Étant donné que des problèmes fondamentaux doivent être élucidés, le SCT devrait aussi échanger des éléments d'information sur les aspects des procédures d'opposition qui ne posent pas de difficulté.

118. La délégation du Brésil a dit craindre que ce recensement des pratiques recommandées ou des principaux avantages n'amène le SCT à orienter ses débats vers une évaluation des systèmes d'opposition, en passant d'un simple échange d'informations à une évaluation des différents systèmes. La délégation a déclaré être favorable à un échange approfondi d'informations mais pas à un exercice visant à déterminer si un système est bon ou mauvais.

119. Le président a précisé qu'un recensement des connaissances fondamentales ainsi acquises comprenait des informations sur le bon fonctionnement d'une procédure ou sur les problèmes que celle-ci soulevait. Les États membres sont libres de fournir des informations à cet égard. L'objectif n'est pas d'évaluer les différents systèmes.

120. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit que, au lieu de cristalliser l'attention sur les principaux avantages, il pourrait être fait état de l'efficacité des procédures d'opposition.

121. Le comité est convenu de demander au Secrétariat d'établir un document de travail sur les procédures d'opposition aux marques pour examen à la session suivante, qui ferait fond sur les contributions de membres du SCT (à remettre au Secrétariat le 7 janvier 2007 au plus tard) et permettrait de faciliter un échange d'informations sur les connaissances essentielles acquises.

122. Les contributions viseront à fournir des informations sur les procédures d'opposition, les motifs d'opposition, l'expérience des membres du SCT dans le domaine des oppositions avant ou après l'enregistrement ainsi que sur le rapport qui existe entre un type précis de système d'examen et la procédure d'opposition connexe.

123. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/16/5.

124. Le Secrétariat a rappelé que, à la session précédente du SCT, la question du rapport entre les marques et les œuvres littéraires et artistiques avait été posée lors de débats dans d'autres domaines où plusieurs régimes de propriété intellectuelle s'appliquaient au même objet, à savoir les marques tridimensionnelles, les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels. Le SCT avait chargé le Secrétariat d'établir un document de fond sur le rapport entre les marques et les œuvres littéraires et artistiques.

125. La délégation du Chili a dit que le document SCT/16/5 constituait une synthèse harmonieuse du rapport qui existe entre les marques et les œuvres littéraires et artistiques. Il met en évidence les avantages et les inconvénients d'un chevauchement de systèmes de protection dans ce domaine. Le document décrit clairement les objectifs et les caractéristiques de la législation sur les marques et sur le droit d'auteur, et recense les différences constatées, par exemple, en ce qui concerne la raison d'être de la protection, la nature des droits exclusifs, la durée de la protection, l'épuisement des droits ainsi que les exceptions et limitations. Il aborde aussi des problèmes qui, dans le cas d'un chevauchement de protection, sont dus à des différences de limitations pour la publicité comparative, la parodie, les discours politiques et les critiques. La délégation a souligné que la société pouvait tirer avantage de la règle qui veut que le droit d'auteur ait une durée de protection limitée. Après l'expiration de la protection par le droit d'auteur, l'œuvre tombe dans le domaine public et peut être librement utilisée à des fins commerciales. Ce libre usage par les citoyens peut être gêné si, ultérieurement, des droits de marque sont acquis sur une œuvre tombée dans le domaine public. La délégation a aussi attiré l'attention du comité permanent sur la question des différents régimes d'épuisement des droits. Elle a déclaré qu'une analyse de la protection cumulative marques - droit d'auteur était nécessaire, notamment compte tenu des nouveaux types de marque. Se référant au document SCT/16/2, la délégation a rappelé que, à l'origine, les marques étaient constituées de mots et d'éléments bidimensionnels. Mais la situation a évolué et suscite des questions toujours plus nombreuses sur le rapport avec le droit d'auteur. La distinction entre la protection par le droit d'auteur et la protection des marques devient de plus en plus vague. La délégation a donc prié le SCT de déterminer comment il serait possible de préserver l'équilibre entre la protection par le droit d'auteur et la protection des marques. Elle a proposé de demander au Secrétariat de fournir un document supplémentaire comportant des exemples de jurisprudence pertinents, ce qui permettrait d'approfondir l'étude de cette question sur la base du document SCT/16/5.

126. La délégation de Singapour a informé le comité permanent que, dans son pays, la protection artistique par le droit d'auteur pouvait être utilisée comme solution de rechange à la législation sur les marques enregistrées afin de protéger les marques de commerce et les marques de service contre toute copie. Dans une décision rendue en 1992 par la Cour suprême de Singapour, il a été confirmé qu'une marque représentée sous une forme stylisée avec un symbole en lieu et place du point de la lettre "i" dans un logo constituait une œuvre d'art originale pouvant bénéficier de la protection par le droit d'auteur. Sur l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour suprême a estimé qu'il y avait atteinte au droit d'auteur et la marque controversée a donc dû être radiée du registre. Dans une autre affaire opposant un caractère chinois stylisé reproduit dans une publicité comparative, la Cour suprême a aussi estimé qu'il y avait atteinte au droit d'auteur. La délégation a conclu que, en ce qui concerne la protection artistique par le droit d'auteur des marques, la question semblait être réglée à Singapour. Pour la protection littéraire par le droit d'auteur, les tribunaux de Singapour ont tendance à adopter différents principes mis en avant dans des affaires relevant d'une juridiction de "common law". La délégation a cité, à titre d'exemple, une affaire concernant

le nom “Exxon”, où il a été considéré que, même si le nom “Exxon” était original en soi, il ne constituait pas une œuvre littéraire originale destinée à l’information ou à l’instruction ni à un divertissement sous la forme d’un plaisir littéraire. La délégation a dit que, selon elle, ces affaires montrent que le fait d’accorder le statut de marque à un mot unique ne fait pas naître la protection par le droit d’auteur. Elle a proposé d’étudier à titre complémentaire la question de savoir si l’objet d’une protection par la législation sur les marques devrait être à un quelconque égard protégé par le droit d’auteur. La délégation a ajouté que la question du droit moral de l’auteur pourrait être réglée au moyen d’accords contractuels. Grâce à un accord mutuel conclu entre l’auteur d’une marque constituant une œuvre et le propriétaire de la marque, le droit moral pourrait être abandonné afin de ne pas empêcher l’exploitation commerciale de la bonne image de la marque.

127. Le représentant de la Communauté européenne a dit avoir quelques doutes sur l’aspect prioritaire de la question du rapport entre les marques et le droit d’auteur. Il s’est demandé s’il existait un problème nécessitant des débats de la part du SCT. Le représentant s’est dit convaincu que la question pourrait être réglée en appliquant les règles internationales au niveau national.

128. La délégation de l’Allemagne a déclaré que le rapport entre les marques et le droit d’auteur ne posait pas de problème dans son pays. Il était rare qu’il y ait conflit dans ce domaine. La délégation a expliqué que la question ne constituait pas une priorité pour l’Allemagne.

129. La délégation du Brésil a informé le comité que la législation nationale sur la propriété intellectuelle prévoyait l’exclusion des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques protégées par le droit d’auteur, ainsi que de leur titre, de la protection conférée par une marque, sauf consentement de l’auteur. La délégation s’est dit convaincue que cette solution constituait une réponse adéquate à la question des conflits d’intérêt entre titulaires du droit d’auteur et propriétaires de marques. Elle s’est demandé si d’autres législations prévoyaient des solutions comparables. La question des marques et du droit d’auteur peut poser des problèmes encore plus complexes pour les nouveaux types de marques, telles que les marques animées. Elle a dit avoir le sentiment que les débats sur les nouveaux types de marques avaient pour raison d’être l’élargissement de la portée de la protection de la marque. Or, cet élargissement pourrait être à l’origine d’un plus grand nombre de conflits entre le droit d’auteur et les marques. Elle a conclu en disant que la question du rapport entre les marques et le droit d’auteur n’était pas dépourvue d’intérêt et qu’il était important de maintenir des débats à caractère intellectuel. Elle a proposé d’être le document SCT/16/5, notamment sur la question des nouveaux types de marques.

130. Le représentant de l’INTA a déclaré appuyer les interventions du représentant de la Communauté européenne et de la délégation de l’Allemagne. Il a souligné que la législation sur les marques et la législation sur le droit d’auteur étaient de nature différente et servaient des objectifs différents. Il a mis en garde contre toute tentative d’harmonisation de ces deux domaines du droit. Les deux régimes peuvent s’appliquer au même objet, mais doivent être traités indépendamment.

131. Le président a demandé si le comité était disposé à examiner la question du rapport entre les marques et le droit d’auteur en vue d’étudier les possibilités d’application des principes propres aux marques à de nouveaux types de marques.

132. Le représentant de la Communauté européenne a déclaré que la question du rapport entre les marques et le droit d'auteur ne devrait pas être liée à la question des nouveaux types de marques. Lors de l'examen de cette dernière question, l'accent devra être mis sur les exigences de forme applicables aux nouveaux types de marques. Le SCT pourrait réexaminer la question du rapport avec la protection par le droit d'auteur ultérieurement.

133. La délégation du Chili a déclaré appuyer la suggestion du président. Elle s'est dit convaincue que la question du rapport entre les marques et le droit d'auteur devait faire partie des débats sur les nouveaux types de marques. Elle a rappelé que le document SCT/16/2 mentionnait déjà la question du rapport entre les marques et le droit d'auteur.

134. Le SCT est convenu de demander au Secrétariat d'établir un document pour examen par le SCT à la dix-huitième session de celui-ci, fondé notamment sur les contributions de membres du SCT (à remettre au Secrétariat pour la fin avril 2007), qui contiendrait une synthèse de la jurisprudence sur le chevauchement des systèmes de protection par le droit d'auteur et par les marques, y compris les nouveaux types de marques et mettrait l'accent notamment sur le recensement de problèmes existants ou possibles.

Article 6ter de la Convention de Paris

135. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/15/3.

136. Le Secrétariat a indiqué que le document SCT/15/3 décrit les procédures applicables, les dispositions juridiques pertinentes et les pratiques administratives actuelles et contient des informations statistiques concernant l'article 6ter. Au fil du temps, des délégations ont exprimé des préoccupations concernant certains aspects administratifs des procédures de notification prévues à l'article 6ter. Il y a des domaines dans lesquels les délégations espèrent améliorer les pratiques administratives actuelles, notamment en vue de faciliter le flux d'information à destination des États récepteurs et de préciser le niveau de détail des renseignements communiqués. Les États récepteurs souhaiteraient en effet recevoir davantage d'informations, concernant en particulier les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par les États membres, afin de déterminer l'effet juridique des signes faisant l'objet d'une notification. La portée de la protection d'un signe ou poinçon officiel est plus limitée que celle d'un emblème d'État. L'article 6ter.2) prévoit que cette protection "s'appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des marchandises du même genre ou d'un genre similaire". À l'heure actuelle, les renseignements relatifs aux produits sur lesquels un signe ou poinçon officiel est utilisé dans l'État qui a adopté ces signes ne sont transmis ni au Bureau international, ni aux États récepteurs. Se pose également la question de l'accord constitutif ou de la charte d'une organisation internationale intergouvernementale. Conformément aux Principes directeurs pour l'interprétation de l'article 6ter.1)b) et 3)b) adoptés par l'Assemblée de l'Union de Paris en 1992, ces dispositions, sous réserve de certaines conditions, s'appliquent également aux programmes ou institutions créés par une organisation internationale intergouvernementale et aux conventions constituant un traité international auquel un ou plusieurs États membres de l'Union de Paris sont parties. Afin de permettre à un État récepteur de déterminer si les signes d'une organisation donnée peuvent bénéficier de la protection prévue par l'article 6ter, il leur serait utile de recevoir une copie de l'accord constitutif ou de la charte de l'organisation ou du traité international en question. Selon la pratique actuelle, le Bureau international doit demander une copie de l'accord constitutif, de

la charte ou du traité international afin de définir la nature juridique de l'organisation ou de la convention, ainsi qu'une liste des États membres. Le Bureau international ne diffuse pas ces documents, et il y aurait lieu d'étudier la possibilité de les communiquer aux États membres de manière systématique. En outre, la question de savoir si les coordonnées des organisations internationales intergouvernementales doivent être communiquées aux États membres doit aussi être examinée. Enfin, la possibilité de transmettre des reproductions électroniques des signes dont la protection est demandée et de les communiquer dans un format différent – par exemple, sous forme électronique – pourrait aussi être explorée, toutes les communications s'effectuant actuellement sur papier.

137. Le président a invité les délégations à faire part de leurs observations sur les questions soulevées par le Secrétariat et à indiquer d'autres sujets de discussion possibles concernant l'article 6*ter*.

138. La délégation du Japon s'est référée à la déclaration faite par la délégation des États-Unis d'Amérique à la quinzième session du SCT concernant la création de formulaires susceptibles d'être utilisés pour demander la communication de signes en vertu de l'article 6*ter*.3). De l'avis de la délégation, l'utilisation de tels formulaires permettrait aux offices de marques de définir clairement le signe protégé, ce qui faciliterait l'identification des signes pouvant donner lieu à des procédures d'opposition. À cet égard, les formulaires faciliteraient la tâche des organes compétents au sein des offices nationaux. La délégation a fait observer que ces formulaires préciseraient le lien entre les marques et les signes, en définissant le signe protégé en vertu de l'article 6*ter*.1).

139. La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué que l'USPTO effectuait une recherche dans sa base de données pour identifier les marques en conflit. Il est essentiel de disposer d'informations concernant les produits sur lesquels les signes et poinçons officiels seraient utilisés pour pouvoir déterminer la probabilité de confusion avec des marques existantes. Dans le cas où la notification d'un signe ou poinçon officiel ne comporte pas l'indication des produits et des services, l'USPTO refuse la protection.

140. Le représentant de la Communauté européenne s'est prononcé en faveur de renseignements supplémentaires dans les communications effectuées en vertu de l'article 6*ter*. La nature des renseignements à fournir dans le cadre d'une communication doit être clairement définie. Le représentant a posé une question concernant la détermination à première vue effectuée par le Bureau international concernant la nature juridique de l'organisation qui présente la demande. Il a estimé que la décision appartenait en dernier ressort aux États parties à la Convention de Paris et aux membres de l'OMC qui ne sont pas parties à la Convention de Paris.

141. Le Secrétariat s'est référé aux travaux préparatoires du Bureau international ayant précédé l'adoption des Principes directeurs pour l'interprétation de l'article 6*ter*.1)b) et 3)b) par l'Assemblée de l'Union de Paris en 1992. Une définition d'une organisation internationale intergouvernementale aux fins de l'administration de l'article 6*ter* avait été proposée, sans toutefois être adoptée par l'assemblée. La Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales ne contient pas non plus de définition. En l'absence de définition juridiquement contraignante, le Bureau international s'appuie sur les pratiques administratives passées de l'Organisation et sur les actes de la Conférence de révision de Lisbonne de 1958, lorsque la protection conférée au titre de l'article 6*ter* a été étendue aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles et noms d'organisations internationales intergouvernementales. Ces organisations sont celles

dotées d'une personnalité juridique propre, d'une charte constitutive, d'États membres, d'un accord de siège avec un État hôte et d'une personnalité juridique de sujet de droit international public. L'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, en particulier, remplissent les conditions requises aux fins de l'article 6*ter*.1)b). Les principes directeurs ont étendu l'application de l'article 6*ter* à certains programmes et institutions établis par une organisation internationale intergouvernementale et aux conventions constituant un traité international. Ces entités partagent de nombreuses caractéristiques avec les organisations internationales intergouvernementales, étant sujets de droit international public et dotées d'une personnalité juridique propre. Le Secrétariat a cité les exemples suivants : le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou encore le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA).

142. La délégation de l'Autriche a indiqué que les notifications ne contenaient pas tous les renseignements nécessaires aux déposants. D'une part, lorsqu'un signe était communiqué en vertu de l'article 6*ter*, il était difficile de déterminer si le signe précédent était toujours protégé. D'autre part, les déposants de demandes d'enregistrement de marques auraient besoin de disposer de certains renseignements sur les organisations internationales intergouvernementales en vue d'éventuelles négociations pour obtenir leur autorisation d'utiliser leur signe à l'intérieur d'une marque. Enfin, une discussion générale s'imposait au sujet de la portée de la protection prévue par l'article 6*ter* en fonction de l'évolution des marchés. Par exemple, l'abréviation "BIZ" est protégée en vertu de l'article 6*ter*, mais elle est également utilisée de manière courante dans les milieux commerciaux. Certains déposants souhaiteraient inclure cette abréviation dans leurs marques, qui contiennent également d'autres éléments distinctifs. En Autriche, il n'est pas possible de protéger une marque contenant une abréviation protégée en vertu de l'article 6*ter*.

143. Le Secrétariat a fait observer que la protection prévue par l'article 6*ter* n'était pas de nature générale. Conformément à l'article 6*ter*.1)c), la protection des signes d'organisations internationales intergouvernementales peut être limitée aux cas dans lesquels leur utilisation ou leur enregistrement en tant que marques suggérerait un lien avec l'organisation concernée. Il en va de même lorsque l'utilisation ou l'enregistrement est susceptible d'induire le public en erreur quant à l'existence d'un lien entre l'utilisateur de la marque et l'organisation concernée.

144. La délégation du Brésil a expliqué que l'office des marques de son pays avait rencontré des difficultés s'agissant de s'opposer à la protection de certains signes qui lui avaient été notifiés. De l'avis de la délégation, il serait utile de recevoir les notifications sous forme électronique et d'étoffer les renseignements à y faire figurer. Cela rendrait les procédures au titre de l'article 6*ter* plus accessibles aux États membres.

145. La délégation d'El Salvador a appuyé les vues exprimées par la délégation du Brésil. Elle a souligné que les systèmes de communication électroniques des offices de marques des pays d'Amérique latine pourraient être améliorés. La délégation a suggéré que l'OMPI élabore un projet en faveur des gouvernements concernés visant à améliorer les communications électroniques.

146. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que la réception d'un signe sous forme électronique faciliterait son téléchargement dans la base de données dans la mesure où il ne serait plus nécessaire de le numériser. La délégation s'est prononcée en faveur d'un formulaire normalisé dont le contenu serait toujours le même.

147. La délégation du Canada s'est prononcée en faveur de l'établissement de formulaires standard et de l'acheminement des communications par voie électronique. Elle a toutefois fait observer qu'il pourrait être difficile de tenir à jour les répertoires d'adresses électroniques. La délégation a estimé que les offices de marques devraient faire preuve de souplesse et accepter également les communications sur papier. De l'avis de la délégation, les communications électroniques pourraient également être publiées sur l'Internet.

148. La délégation du Chili s'est prononcée en faveur de l'instauration de communications électroniques, que ce soit par messagerie électronique, sur CD-ROM ou au moyen d'un lien pointant vers le site Web de l'OMPI. Elle a informé le comité permanent que les autorités de son pays avaient déjà reçu des communications de l'OMC par courrier électronique.

149. La délégation de l'Australie a appuyé la suggestion faite par la délégation des États-Unis d'Amérique. Elle a indiqué que l'office des marques de son pays avait rencontré des difficultés pour définir la portée de la protection des signes notifiés.

150. Le représentant de la Communauté européenne a marqué son accord quant à la nécessité de moderniser et d'actualiser les procédures prévues par l'article 6ter. Il a suggéré de procéder à une nouvelle révision du régime institué par l'article 6ter afin de simplifier les procédures et de réduire les coûts pour les États membres, les organisations internationales intergouvernementales et le Bureau international. Le représentant a appuyé la proposition relative à l'établissement de formulaires standard. Il est nécessaire de définir clairement les renseignements requis dans le contexte d'une communication. Il serait également utile de préciser les objets susceptibles de bénéficier de la protection et de la reconnaissance en vertu de l'article 6ter. Il conviendrait en outre de disposer d'indications plus précises concernant les motifs de refus de la protection. À cet égard, le lien entre les signes protégés en vertu de l'article 6ter et des droits attachés à des marques préexistantes devrait être exploré. Par ailleurs, le rôle du Bureau international en tant qu'intermédiaire et les modalités de financement de la procédure devraient être précisés. Le représentant a souligné que les procédures relatives à la suppression de signes dans la base de données devraient être examinées. Enfin, il est crucial d'appréhender clairement le fonctionnement de la base de données. S'il est entendu que celle-ci n'a aucun effet juridique, la question de l'exhaustivité de cette base de données doit être posée. Pour les examinateurs de demandes d'enregistrement de marques, la base de données est le seul outil de référence véritable, et il existe des différences entre la portée de la base de données et les enregistrements sur papier.

151. Le Secrétariat a rappelé que, selon l'article 6ter.3)a) de la Convention de Paris, la publication qui produit un effet juridique est celle effectuée par les différents États contractants de la Convention de Paris, auquel il incombe de conserver les enregistrements des communications reçues. La possibilité de soulever des objections dépend des différents États contractants et, en ce qui concerne les objections soulevées dans un État, c'est à cet État qu'il appartient de conserver un enregistrement de ses objections. Dans de nombreux États, les communications relevant de l'article 6ter sont incorporées dans la base de données nationale sur les marques à des fins de recherche. La Convention de Paris ne fait aucunement mention d'une publication effectuée par le Bureau international. La base de données relatives à l'article 6ter a été créée par le Bureau international à des fins d'information et n'a aucun effet juridique. Cela étant, cette base de données est considérée comme un instrument de référence utile, notamment par les offices qui n'incorporent pas les notifications au titre de l'article 6ter dans leurs propres dossiers de recherche. Le Bureau international veille à l'exactitude des renseignements figurant dans la base de données et s'efforce de prévenir toute

divergence entre les communications sur papier et les enregistrements figurant dans la base de données. Le Bureau international est conscient des difficultés rencontrées par certains utilisateurs de la base de données, raison pour laquelle il a entrepris des travaux en vue de l'établissement d'une interface nouvelle et améliorée pour la consultation de la base de données. En tout état de cause, le Bureau international continuera de publier les renseignements concernant les communications effectuées en vertu de l'article 6ter sur CD-ROM.

152. La délégation des États-Unis d'Amérique a demandé si l'intention de la Communauté européenne était d'examiner la question de la suppression des signes dans la base de données lorsque ceux-ci n'étaient plus utilisés ou lorsque le pays en question n'existait plus. Elle a ajouté que plusieurs signes distincts pouvaient être communiqués dans une même notification. La délégation a proposé que les notifications indiquent clairement si la protection est demandée pour l'ensemble de ces signes.

153. Le représentant de la Communauté européenne a indiqué que son intervention se rapportait à la durée de la protection plus qu'aux signes appartenant à des pays qui avaient cessé d'exister. À l'heure actuelle, la durée de la protection n'est pas prévue, et il conviendrait d'examiner l'opportunité de définir cette durée.

154. Le SCT est convenu de demander au Secrétariat d'établir, pour examen à sa prochaine session, un document de travail portant sur certains aspects de procédure des communications selon l'article 6ter et en particulier :

- des renseignements sur la nature des produits et services sur lesquels des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie sont utilisés;
- des renseignements sur la charte ou l'accord constitutif des organisations internationales intergouvernementales qui se prévalent de l'article 6ter.1)b);
- les coordonnées que doit fournir une partie qui demande une communication en vertu de l'article 6ter;
- les possibilités de rendre accessible par des moyens de communication électroniques le contenu des notifications selon l'article 6ter;
- des projets de formulaires pour la demande de communications.

155. Le comité a noté qu'il subsistait des domaines dans lesquels des éclaircissements seraient utiles :

- précisions concernant les objets de protection possibles;
- durée de la protection;
- motifs de refus;
- effets des droits antérieurs attachés à des marques;

- rôle du Bureau international en tant qu'intermédiaire;
- procédure de retrait d'une communication;
- statut de la base de données.

156. Le comité est convenu de demander au Secrétariat de communiquer des informations supplémentaires sur ces questions dans une seconde partie du document qui sera établi sur l'article 6ter pour la prochaine session.

Communication de la Mission permanente du Brésil

157. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/16/7.

158. La délégation du Brésil a remercié le comité permanent de lui donner l'occasion de présenter la "liste non exhaustive des noms usuels associés à la diversité biologique au Brésil" et a aussi remercié le Bureau international d'avoir diffusé l'intégralité du contenu de la liste sur CD-ROM. Elle a noté que la liste était une initiative du Gouvernement brésilien faisant suite à des demandes émanant de la société civile, d'écologistes et de groupes autochtones au Brésil, qui étaient de plus en plus préoccupés par l'enregistrement de noms génériques comme marques dans différents pays. Les communautés traditionnelles et locales de l'Amazonie ont exprimé des opinions bien arrêtées contre l'enregistrement dans des pays étrangers de noms génériques appartenant à la biodiversité végétale brésilienne, acte qui pourrait être considéré comme une forme de biopiraterie. La délégation a indiqué qu'une augmentation des marques fallacieuses consistant en termes génériques empruntés à la biodiversité brésilienne avait été constatée. À titre d'exemples de termes ayant fait l'objet d'un dépôt ou d'un enregistrement dans des pays étrangers, la délégation a mentionné "cupuaçu", "açai" et "guaraná", qui étaient des noms de fruits indigènes de l'Amazonie, ainsi que "copaíba", huile extraite d'un arbre à feuilles pennées d'Amérique du Sud. Des sociétés étrangères ont cherché à obtenir des droits commerciaux exclusifs sur ces termes. En vue d'empêcher la reconnaissance de marques fallacieuses, le Gouvernement brésilien a demandé à des scientifiques et à des experts en biodiversité de l'Entreprise brésilienne pour la recherche agricole (EMBRAPA), l'Institut brésilien de l'environnement (IBAMA) et l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) d'élaborer une base de données contenant les noms génériques utilisés dans le domaine de la biodiversité végétale nationale. Des représentants d'autres secteurs des pouvoirs publics (agriculture, santé, relations extérieures, science et technologie, industrie et culture) ont aussi participé au projet. La liste était constituée de plus de 5000 noms génériques de plantes, de fruits et de micro-organismes représentant la biodiversité végétale au Brésil. Pour chaque terme générique en portugais, il était mentionné dans la liste : i) le nom scientifique correspondant; ii) la traduction anglaise et iii) la classe correspondante dans la Classification de Nice. La délégation a déclaré que le Brésil souhaitait appuyer des initiatives au sein de l'OMPI en vue d'améliorer la qualité des marques. Par conséquent, la liste visait à empêcher l'enregistrement de marques fallacieuses, ne présentant pas un caractère distinctif suffisant, en mettant à la disposition des offices des marques et des examinateurs un document de référence important. La délégation a rappelé que les noms génériques ne présentaient aucun caractère distinctif, contrairement à ce qu'exigeaient, d'une façon générale, les législations nationales pour qu'un terme puisse être protégé comme marque, cette condition figurant aussi dans la Convention de Paris et l'Accord sur les ADPIC. La délégation a informé le comité permanent que le Gouvernement brésilien avait dû engager dans différents pays des

procédures coûteuses en opposition, en radiation ou en invalidation de marques enregistrées à tort. Ces procédures étaient lourdes et coûteuses parce qu'elles nécessitaient d'être engagées dans différents pays et en vertu de législations différentes. En outre, il fallait généralement procéder à de longues négociations au cas par cas pour parvenir à faire radier une marque et récupérer le nom générique ou pour essayer de convaincre le titulaire de l'enregistrement d'abandonner volontairement la marque et d'éviter un procès. En de nombreuses occasions, le Gouvernement brésilien s'en est remis à la bonne volonté et au soutien d'avocats qui avaient choisi de travailler sans être rémunérés. La délégation a noté que, outre la volonté de faire annuler des enregistrements, le Gouvernement brésilien s'efforçait d'éviter aux exportateurs de subir des pertes injustifiées. Le dépôt ou l'enregistrement de noms appartenant au domaine de la biodiversité comme marques pourrait nuire à l'exploitation commerciale des fruits ou des plantes et des produits dérivés désignés par ces noms. Par exemple, si une entreprise obtenait des droits exclusifs sur le nom "cupuaçu", cela pourrait empêcher des exportateurs ou des communautés de l'Amazonie, qui cultivaient ce fruit depuis plusieurs siècles, de le commercialiser sous son nom original sur le marché où la protection était accordée. La délégation a noté en outre que la région de l'Amazonie au Brésil était l'une des régions de ce pays la moins avancée sur le plan social. Au cours des dernières années, des communautés locales et autochtones de l'Amazonie ont bénéficié d'un grand nombre de projets associant plusieurs parties prenantes qui ont été élaborés par des gouvernements locaux et le secteur privé. Bon nombre de ces projets étaient axés sur l'exploitation durable des ressources forestières en vue de faire sortir ces communautés de la pauvreté. La délégation a estimé que, étant donné que les marques qui étaient enregistrées à tort étaient constituées des noms réels des fruits ou des plantes appartenant à la biodiversité du pays, leur reconnaissance sur des marchés étrangers pouvait être considérée comme une pratique contraire au principe de la souveraineté nationale sur les ressources génétiques, tel qu'il est reconnu dans la Convention sur la diversité biologique. En outre, elle menaçait les avantages sociaux et économiques dont pouvaient légitimement bénéficier les communautés locales ou traditionnelles dans de nombreuses régions biodiverses du monde, dont la plupart étaient situées dans les pays en développement. Compte tenu de ce qui précède, la délégation a demandé aux membres du SCT de faire mieux connaître la liste auprès de leurs offices des marques nationaux et de promouvoir son utilisation par ces offices.

159. La délégation de l'Allemagne a déclaré que l'Office allemand des brevets et des marques appuyait la demande du Brésil tendant à empêcher l'enregistrement de marques descriptives et constituées de noms usuels en portugais. De telles marques avaient probablement été enregistrées parce que les examinateurs ne connaissaient pas le portugais. La délégation a estimé que la liste de noms usuels utilisés au Brésil en relation avec la biodiversité pouvait être très utile dans l'optique d'une sensibilisation des examinateurs allemands. Par conséquent, l'office allemand ne ménagera aucun effort pour que des marques comprenant un terme générique portugais ne soient pas enregistrées à l'avenir.

160. La délégation du Brésil a déclaré qu'elle se félicitait de la réaction positive et de l'esprit de coopération de la part de la délégation de l'Allemagne. Elle a précisé que bon nombre des noms figurant dans la liste ne faisaient pas partie de la langue portugaise mais des langues traditionnelles parlées par les peuples autochtones locaux, qui étaient les premiers habitants de l'Amazonie et qui ont en fait donné leurs noms aux plantes et aux arbres. La liste comprenait 5000 noms parce qu'il pouvait exister plusieurs façons traditionnelles de désigner une plante déterminée.

161. La délégation de l'Iran (République islamique d') a exprimé son soutien à l'initiative prise par le Gouvernement brésilien et à la demande qu'il a adressée au comité permanent de favoriser une meilleure connaissance de la liste des noms usuels associés à la biodiversité.

162. La délégation de la Colombie a adhéré à la déclaration de la délégation du Brésil. La Colombie partageant aussi le bassin de l'Amazonie, la délégation a estimé que cette liste constituait une contribution très importante qui aiderait les pays de la région et leurs communautés autochtones à renforcer la coopération dans le domaine des plantes médicinales pouvant servir à la préparation de médicaments à des prix abordables.

163. La délégation de l'Équateur a félicité et a remercié la délégation du Brésil d'avoir élaboré la liste. Elle a toutefois estimé qu'il était nécessaire d'établir un certain degré de coordination entre les instituts de propriété intellectuelle des pays partageant le bassin de l'Amazonie, parce qu'il semblait que certains noms mentionnés dans la liste correspondaient à des noms aussi utilisés en Équateur.

164. La délégation du Chili a remercié la délégation du Brésil d'avoir élaboré le document, qui serait extrêmement utile aux fins de l'examen des demandes d'enregistrement de marques.

165. La délégation du Portugal a félicité la délégation du Brésil d'avoir présenté ce document contenant une liste de noms associés à la biodiversité. La délégation a estimé que cette liste serait extrêmement utile à son office des marques pour l'analyse des noms communiqués aux fins d'enregistrement comme marques.

166. La délégation du Brésil a souhaité compléter son intervention en reconnaissant le fait que de nombreux noms indiqués dans la liste pourraient exister et être utilisés dans une zone plus large que la région de l'Amazonie au Brésil. Par conséquent, la question de la coordination régionale dans la perspective d'améliorer la liste était pertinente. La délégation espérait que cette question pourrait continuer d'être examinée sous une forme ou sous une autre dans le comité permanent, parce qu'une prolifération de listes pourrait se traduire par des doublons ou des répétitions au niveau des noms mentionnés. Une autre question intéressante était la transposition des noms dans d'autres langues parce que bon nombre des noms étaient tirés de langues autochtones; par exemple "cupuaçu" signifiait grande noix de coco. Sans comprendre la langue, on ne pouvait pas comprendre comment un nom donné pouvait être un terme générique désignant simplement le fruit d'une plante. La délégation a estimé qu'il fallait définir une forme de coordination internationale pour traiter de cette question, même sur une base volontaire, ou dans le cadre d'une base de données à laquelle pourrait se référer les examinateurs. La délégation a noté que, en Afrique ou en Asie probablement, il pouvait exister de nombreux noms désignant des éléments de la biodiversité, écrits dans différents alphabets. On pouvait s'interroger sur la façon de transposer les noms dans des alphabets différents et la sonorité exacte du nom, ou encore sur la légalité d'une telle action. Du point de vue de la délégation, ces questions pourraient faire l'objet d'un examen plus approfondi par le comité permanent, et, en cas d'accord, il pourrait être demandé au Secrétariat d'élaborer un document de travail sur ces questions pour la prochaine session. La délégation a déclaré que cette question était d'une grande importance sociale et économique pour le Brésil compte tenu du risque de rendre inutiles les efforts visant à faire sortir les communautés autochtones locales de la pauvreté en encourageant les exportations des produits résultant de leurs activités traditionnelles, qui, dans de nombreux cas, étaient très étroitement liés à la biodiversité locale. La délégation a conclu que ce type de travaux au sein du SCT pourrait être lié aux travaux d'autres organes de l'OMPI traitant des savoirs traditionnels, tels que le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux

ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore. Il existait des objectifs généraux communs, tels qu'ouvrir de meilleures perspectives pour les communautés autochtones locales – c'est-à-dire les détenteurs des savoirs traditionnels – en ce qui concerne l'exploitation des éléments de leur tradition qui peuvent présenter une valeur commerciale sur le marché international.

167. La délégation de la Slovénie a remercié la délégation du Brésil d'avoir présenté ce document utile, dans lequel les offices disposeraient d'un instrument important pour mener à bien la tâche que constituait l'examen des demandes d'enregistrement de marques quant au fond. La délégation a déclaré que la pratique de son office consistait à examiner les demandes d'enregistrement de marques pour détecter des conflits éventuels avec des noms de plantes ou de micro-organismes. Toutefois, il semblait que le document présenté par la délégation du Brésil allait beaucoup plus loin sur le fond et le CD-ROM mis à disposition par le Secrétariat serait très utile aux examinateurs. Par le passé, l'office s'en était remis aux informations contenues dans les dictionnaires ou sur l'Internet et s'interrogeait sur l'exactitude de ces informations. La délégation a noté que les informations contenues dans le document SCT/16/7 concernaient des termes génériques qui ne pouvaient pas être enregistrés comme marques. Elle a noté en outre que le travail réalisé par le Brésil pouvait inciter d'autres pays à établir leurs propres listes et, par conséquent, il serait utile de définir des principes directeurs dans la perspective de l'élaboration de telles listes.

168. La délégation de la Colombie a souscrit à la proposition de la délégation du Brésil tendant à demander l'assistance de l'OMPI afin d'étoffer la liste. La délégation a rappelé que la Colombie, comme le Brésil et d'autres pays d'Amérique du Sud, occupaient chacun une partie de l'Amazonie, qui pouvait être considérée comme le poumon de l'hémisphère. Par conséquent, tout travail portant sur la protection de la biodiversité de cette région avait une incidence sur la protection des cultures traditionnelles dans tous ces pays.

169. La délégation des États-Unis d'Amérique a remercié la délégation du Brésil d'avoir communiqué la liste de termes, qui constituait assurément des informations utiles pour les offices nationaux au moment de se prononcer sur le caractère générique des termes au niveau national. La délégation a noté que l'Office des brevets et des marques des États-Unis disposait de nombreuses bases de données contenant des informations qui étaient utilisées par les examinateurs dans leurs recherches concernant les demandes. Elle a indiqué que l'office de son pays avait vérifié la liste communiquée par la délégation du Brésil et avait constaté que les termes figurant dans la liste apparaissaient déjà parmi les moyens utilisés dans les activités d'examen de l'office. Du point de vue de la délégation, ces outils de référence étaient réellement utiles au moment de déterminer si le consommateur des États-Unis considérerait ces termes comme génériques. La situation de ces termes au Brésil constituait une information très utile, mais l'office s'attacherait plutôt à considérer comment ces termes étaient perçus à l'échelon national.

170. La délégation de l'Autriche a remercié la délégation du Brésil pour les informations présentées, qui étaient importantes pour tous les offices nationaux. La délégation s'est demandé si l'information qui a été diffusée aux membres du SCT sur CD-ROM serait aussi accessible en ligne, par exemple par le biais du site Web de l'OMPI.

171. Le président a noté que la liste avait été mise à disposition en ligne. Le Bureau international fournirait à toutes les délégations intéressées l'adresse URL où les informations étaient publiées.

172. La délégation de la Suisse a remercié la délégation du Brésil pour le temps consacré à l'établissement de la liste. Elle a aussi adressé ses remerciements pour les explications fournies aux membres du SCT, qui leur ont permis de mieux comprendre les préoccupations exprimées par le Gouvernement brésilien. Toutefois, la délégation a souscrit à l'intervention de la délégation des États-Unis d'Amérique, qui a déclaré que, au moment de l'examen de la demande d'enregistrement, l'office national prenait en considération la perception du consommateur moyen du pays en question pour déterminer si le terme en question faisait ou non partie du domaine public. La liste constituait un outil utile mais elle avait un caractère statique par rapport à la perception du consommateur. Par conséquent, la liste ne devait pas oblitérer l'importance de ce dernier élément.

173. La délégation de la Bulgarie a remercié la délégation du Brésil d'avoir établi la liste et de l'avoir présentée aux membres du SCT. Elle a appuyé les interventions des délégations des États-Unis d'Amérique et de la Suisse. Elle a proposé que, pendant les réunions à venir, le SCT débattre des limites entre cette liste ou des listes analogues et les indications géographiques.

174. La délégation du Brésil a déclaré qu'elle était consciente des prescriptions juridiques internationales établies par l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris et aussi du fait que de nombreux membres considéreraient le point de vue du public comme le critère principal pour décider si un nom donné était ou non considéré comme appartenant au domaine public. Pour cette raison, la délégation avait proposé que la liste soit utilisée comme une référence possible. Les membres devaient considérer la liste comme une indication générale des noms associés à la biodiversité et pouvant avoir fait l'objet d'un enregistrement de marques. La délégation ne pensait pas que la liste pouvait être considérée comme statique. La liste n'était pas limitative puisqu'il était toujours possible d'ajouter de nouveaux noms pour des plantes déterminées. Selon la délégation, la biodiversité elle-même n'avait pas encore été totalement définie ou décrite et, par conséquent, il était possible qu'une plante considérée comme ayant été récemment découverte puisse déjà être connue d'une communauté locale, qui lui aurait donné un nom et qui posséderait des informations ou des savoirs traditionnels sur les applications de cette plante à des fins alimentaires ou sanitaires. La délégation a estimé que la perception du public ne pouvait pas être considérée non plus comme statique, les points de vues étant susceptibles aussi d'évoluer. Enfin, en ce qui concerne la relation entre les indications géographiques et les noms associés à la biodiversité, la délégation a déclaré que les deux notions étaient différentes, parce que la biodiversité n'a pas de lien clair et précis avec l'origine géographique. L'idée était plutôt de mieux faire connaître les différents noms utilisés pour une plante donnée et de déterminer si ces noms étaient ou non génériques, en fonction de la perception du public.

175. La délégation de l'Australie s'est associée aux autres délégations pour remercier la délégation du Brésil d'avoir élaboré la liste des termes ayant un caractère générique au Brésil. Cela constituerait certainement un outil utile pour les examinateurs. La délégation a noté que la pratique de son office des marques était semblable à celle expliquée par la délégation des États-Unis d'Amérique; les examinateurs consultaient une série de bases de données contenant les noms botaniques et communs des plantes pour pouvoir déterminer si un nom donné avait un caractère générique en Australie. La délégation a repris des observations formulées par des délégations intervenues précédemment selon lesquelles la perception du consommateur sur le marché concerné constituait aussi un élément fondamental dans cette décision.

176. La délégation du Chili a déclaré qu'elle considérait que le document présenté par la délégation du Brésil ne visait à modifier aucun principe fondamental du droit des marques. Par conséquent, la liste figurant dans le document SCT/16/7 devrait être considérée en relation avec d'autres principes, tels que ceux de la territorialité et de la spécialité, même indépendamment de la perception du consommateur.

177. Le comité a pris note de la "liste non exhaustive des noms usuels associés à la diversité biologique au Brésil", présentée par la délégation du Brésil. Il a remercié cette délégation pour le travail considérable accompli et pour avoir porté la liste à son attention.

178. Le comité est convenu que le Secrétariat tiendrait à jour cette liste en tant que document du SCT, en y ajoutant les données communiquées par d'autres délégations.

Point 6 de l'ordre du jour : dessins et modèles industriels

Formalités concernant les procédures d'enregistrement des dessins et modèles

179. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/16/6.

180. La délégation de la Norvège est revenue sur la proposition formulée pendant la quinzième session du SCT tendant à engager des travaux au sein du comité permanent en ce qui concerne un traité sur le droit des dessins et modèles industriels. La délégation a estimé qu'il serait très utile pour les déposants, les concepteurs, les milieux commerciaux, les agents et les offices nationaux que soit élaboré un traité contenant des dispositions régissant les formalités, les exigences maximales en ce qui concerne les demandes d'enregistrement de dessins ou modèles, la date de dépôt et d'autres éléments. Une législation uniforme sur les dessins et modèles rendrait le système des dessins et modèles plus facile à utiliser, plus efficace et moins coûteux. La délégation a proposé que cette question fasse l'objet d'un examen plus approfondi au cours de la prochaine réunion du SCT. Elle a outre proposé que les membres du SCT échangent entre eux d'autres informations sur leurs pratiques en ce qui concerne l'enregistrement des dessins et modèles afin de définir des domaines dans lesquels une harmonisation serait possible. À la suite de cela, il serait possible de conclure si le SCT devrait s'attacher à élaborer des lignes directrices, une recommandation commune, voire éventuellement un traité sur le droit des dessins et modèles.

181. Le représentant de la Communauté européenne a informé le SCT que le processus d'adhésion de la Communauté européenne à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels était presque achevé. La Communauté européenne envisageait de déposer son instrument d'adhésion, au plus tard, à la fin de 2007. En outre, le représentant a appuyé la proposition de la délégation de la Norvège tendant à engager des travaux sur l'harmonisation des formalités dans le domaine des dessins et modèles industriels. Cette tâche était considérée comme utile et pourrait déboucher sur un traité pour les dessins et modèles industriels semblable au Traité de Singapour sur le droit des marques. Le représentant a estimé que les exigences relatives à la date de dépôt pourraient constituer un point de départ à une harmonisation plus poussée.

182. La délégation du Danemark a appuyé la proposition de la délégation de la Norvège relative à un échange d'informations sur les pratiques en ce qui concerne les formalités applicables à l'enregistrement des dessins et modèles.

183. La délégation de l'Allemagne a aussi appuyé les propositions formulées par la délégation de la Norvège et le représentant de la Communauté européenne. Elle a noté que les possibilités d'harmonisation des formalités et des procédures relatives à l'enregistrement des dessins et modèles devraient être étudiées et qu'un échange d'informations sur les différents systèmes d'enregistrement des dessins et modèles constituerait un bon point de départ pour les travaux futurs du SCT.

184. La délégation de la Lettonie s'est associée aux délégations précédentes pour appuyer la proposition de la délégation de la Norvège.

185. La représentante de MARQUES a soutenu la proposition de la délégation de la Norvège. Elle a déclaré accorder un intérêt particulier à l'examen au sein du SCT de l'harmonisation des exigences relatives à la reproduction des dessins et modèles, au dépôt de demandes multiples et à l'ajournement de la publication. La représentante a noté que la date de publication était d'une importance capitale pour les propriétaires de dessins ou modèles.

186. Le représentant du CEIPI, parlant aussi au nom de l'ATRIP, a appuyé l'idée d'engager des travaux dans le sens de l'harmonisation des législations nationales et régionales en ce qui concerne les formalités et les procédures applicables aux dessins et modèles. Il a rappelé que les déposants étaient souvent des particuliers et des petites et moyennes entreprises, pour lesquels les différences dans les pratiques nationales et régionales soulevaient des difficultés particulières.

187. La délégation du Japon a déclaré qu'elle n'était pas opposée à l'étude au sein du SCT de questions concernant les procédures relatives aux dessins et modèles. Toutefois, elle a expliqué que l'étendue de la protection des dessins et modèles variait d'un pays à l'autre et, par conséquent, le contenu des demandes et les dessins étaient différents. En outre, il existait des différences notables dans les procédures relatives aux demandes et dans les modes de classement. En ce qui concerne l'exploitation des droits, la matière à protéger dans les dessins était interprétée différemment selon les pays. S'agissant des procédures applicables aux demandes et de l'exploitation des droits, la délégation a proposé que le Bureau international rassemble des informations sur différents systèmes existant dans le domaine des dessins et modèles afin de permettre aux États membres de comprendre les différences entre les systèmes et de prendre position en ce qui concerne l'harmonisation.

188. La délégation d'El Salvador est revenue sur les propositions des délégations du Danemark et de la Norvège et du représentant de la Communauté européenne tendant à engager des travaux dans le sens de l'harmonisation des procédures applicables aux dessins et modèles. La délégation a fait sienne la position exprimée par la délégation du Japon, selon laquelle il n'était peut-être pas opportun d'engager les discussions sur un traité. Les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud avaient déjà considérablement harmonisé les dispositions de leurs législations nationales. La délégation a noté qu'un échange d'information entre les États membres pourrait être extrêmement utile.

189. La délégation du Chili a dit qu'elle partageait les avis exprimés par les délégations d'El Salvador et du Japon et a déclaré que des travaux supplémentaires étaient nécessaires à propos de cette question. Compte tenu des différentes approches adoptées dans les pays en ce qui concerne la protection des dessins et modèles, il était difficile à cette date d'engager un débat sur l'harmonisation dans ce domaine.

190. La délégation de l'Australie a dit qu'un débat sur les procédures applicables aux dessins et modèles ne semblait pas présenter un degré de priorité élevé. La délégation était consciente des problèmes que rencontraient les utilisateurs en raison des différences existant entre les pratiques suivies dans les pays en ce qui concerne les dessins et modèles, telles que l'utilisation de "lignes en pointillé" dans les représentations. La délégation a expliqué que l'Australie envisageait sérieusement d'adhérer à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye. Actuellement, la législation nationale ne prévoyait pas d'ajournement de la publication et la délégation était intéressée par l'expérience d'autres pays à cet égard. Elle a appuyé la proposition de la délégation de la Norvège tendant à engager des travaux sur les procédures d'enregistrement des dessins et modèles.

191. La délégation de la Colombie s'est associée aux interventions des délégations du Chili, d'El Salvador et du Japon.

192. La délégation de la Fédération de Russie a expliqué qu'il existait des différences entre les pratiques de la Fédération de Russie et des pays européens. Selon la législation de la Fédération de Russie, une demande d'enregistrement devait contenir une reproduction du dessin ou modèle. En outre, une demande doit contenir une description des éléments essentiels du dessin ou modèle. L'étendue de la protection juridique pourrait être déterminée sur la base de cette description. En ce qui concerne la date de dépôt et la date de priorité, elles dépendraient de la date de présentation de la description. La délégation a déclaré que la Fédération de Russie envisageait actuellement son adhésion à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye. Enfin, la délégation s'est dite intéressée par l'idée d'engager des travaux sur les formalités et les procédures en matière de dessins et modèles.

193. La délégation de l'Équateur a expliqué que l'office national de son pays avait constitué une base de données sur les dessins et modèles industriels et les marques à trois dimensions. Actuellement, le nombre d'enregistrements de dessins et modèles industriels était de 197. Toutefois, un plus grand nombre de demandes avait été déposé. La délégation a noté que, afin d'harmoniser les critères applicables à l'examen et à la reconnaissance des droits sur les dessins et modèles, les nouvelles demandes étaient soumises pour consultation auprès de la Direction des brevets de l'office national.

194. La délégation du Brésil a expliqué que le système d'enregistrement des dessins et modèles industriels était rapide et simple. La durée moyenne de l'examen d'une demande était de deux mois. La délégation souhaitait avoir des informations sur l'expérience et les systèmes juridiques d'autres pays. Toutefois, la délégation considérait qu'il n'était pas opportun d'élaborer un nouveau traité sur cette question.

195. Le comité est convenu d'un échange d'informations en vue de promouvoir une meilleure compréhension des divers systèmes. À cette fin, il a demandé au Secrétariat d'élaborer, pour examen à sa prochaine session, un questionnaire relatif aux formalités d'enregistrement des dessins et modèles industriels.

Dessins et modèles industriels et leur interaction avec les œuvres des arts appliqués et les marques tridimensionnelles

196. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/9/6.

197. La délégation de la Norvège a proposé d'étoffer le document SCT/9/6. Elle a déclaré que le débat ne devrait pas se limiter à la relation entre les dessins et modèles industriels et les marques tridimensionnelles mais porter sur l'ensemble des frontières entre les dessins et modèles industriels et les marques. La relation entre la protection des dessins et modèles industriels destinés à être utilisés comme ornementation, symboles graphiques et icônes, et la protection des marques figuratives, ainsi que la relation entre la protection du conditionnement et de la présentation pourraient être examinées. Elle a estimé que, bien qu'il existe des similitudes quant à l'objet protégé, la portée des droits sur les dessins et modèles industriels et sur les marques différerait. Il est proposé que cette question soit ajoutée à la liste des points à étudier dans le cadre des travaux futurs et a proposé deux façons de les aborder. D'une part, il pourrait être demandé au Secrétariat d'élaborer un document recensant toutes les frontières entre les dessins et modèles industriels et les marques. D'autre part, des questions de fond pourraient être ajoutées dans un questionnaire portant sur les formalités d'enregistrement des dessins et modèles industriels qui serait élaboré par le Secrétariat.

198. La délégation de la Turquie a appuyé la proposition présentée par la délégation de la Norvège. Elle a dit que non seulement les objets à trois dimensions mais aussi d'autres objets, susceptibles d'être enregistrés comme dessins ou modèles industriels, tels que les dessins, devraient figurer dans le programme de travail sur cette question.

199. La délégation de la Fédération de Russie a informé le comité que des questions intéressantes à la fois le droit des marques et des dessins et modèles industriels étaient examinées actuellement dans la Fédération de Russie. Elle a souligné qu'elle souhaiterait, pour cette raison, examiner dans le SCT la question de la relation entre les dessins et modèles industriels et les marques.

200. Le représentant de la Communauté européenne s'est prononcé pour l'étude de la question des dessins et modèles industriels et des marques. Il a proposé d'actualiser le document SCT/9/6 compte tenu des faits nouveaux intervenus. La question des formes tridimensionnelles revêtant une importance particulière dans la pratique, il a estimé que les futurs travaux dans ce domaine pourraient être axés sur cette question afin de ne pas créer une charge de travail trop lourde. Le représentant a indiqué qu'il pourrait être particulièrement intéressant à cet égard d'établir, d'un point de vue pratique, une distinction entre l'indication d'origine d'une part et les objectifs d'un dessin ou modèle sur le plan esthétique d'autre part.

201. La délégation de la France a rappelé que, lors de la quinzième session du SCT, elle avait déjà indiqué qu'elle souhaitait que les travaux se poursuivent sur la question des marques tridimensionnelles et leur relation avec les dessins et modèles industriels. Elle a appuyé la proposition de la délégation de la Norvège. Elle a estimé qu'il serait utile d'étoffer et d'actualiser le document SCT/9/6. En ce qui concerne la situation en France, par exemple, la législation nationale de juillet 2001 n'était pas prise en compte dans le document SCT/9/6.

202. La délégation de la Suisse a souligné la nécessité d'analyser la relation entre les dessins et modèles industriels et les marques tridimensionnelles. À cet égard, le document SCT/9/6 et les réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière, telles qu'elles sont résumées dans le document WIPO/STrad/INF/1, pourraient servir de point de départ. La délégation a estimé qu'il serait utile de mettre à jour le document SCT/9/6. Elle a admis avec le représentant de la Communauté européenne que cette mise à jour devrait être axée sur des points bien définis, tels que l'exclusion des formes fonctionnelles et une comparaison des motifs de refus. La délégation a indiqué que l'étude de la relation entre marques tridimensionnelles et dessins et modèles industriels présuppose une bonne

compréhension de la marque tridimensionnelle. La question des nouveaux types de marques devrait donc être étudiée avant que le comité s'intéresse aux marques tridimensionnelles et aux dessins et modèles industriels.

203. La délégation de la Slovénie s'est associée aux interventions des délégations de la France et de Suisse. Elle a rappelé ses interventions antérieures dans le cadre de l'examen de la question des nouveaux types de marques, pendant lequel elle avait déjà précisé qu'elle accordait une importance particulière à la question de la relation entre les dessins et modèles industriels et les marques tridimensionnelles.

204. La délégation du Brésil a attiré l'attention du comité sur le fait qu'il est fait mention, dans le premier paragraphe du document SCT/9/6, des "dessins et modèles industriels et certaines expressions des savoirs traditionnels". La délégation s'est demandé si le SCT avait engagé des travaux supplémentaires à propos de cette question depuis sa huitième session.

205. Le président a précisé que le SCT n'avait engagé aucune activité dans le domaine des dessins et modèles industriels et des expressions des savoirs traditionnels. Il a proposé d'appréhender la question des dessins et modèles industriels et de leur relation avec les œuvres des arts appliqués et des marques tridimensionnelles en deux étapes. Premièrement, un projet de questionnaire relatif aux formalités d'enregistrement des dessins et modèles industriels pourrait être élargi afin d'englober des questions de fond concernant les frontières entre tous les types de marques et les dessins et modèles industriels. Le projet de questionnaire élargi devrait être présenté à la prochaine session du SCT. Deuxièmement, une version actualisée et étoffée du document SCT/9/6 devrait être élaborée pour la dix-huitième session du SCT.

206. La délégation de la Norvège a appuyé la proposition du président.

207. La délégation du Brésil a estimé que le moment était maintenant venu d'examiner cette question de façon plus approfondie. Elle a souligné que le document SCT/9/6 devrait aussi être développé dans la direction des savoirs traditionnels. La délégation a rappelé que cette évolution avait déjà été admise pendant la huitième session du SCT. Par conséquent, elle devrait explicitement être mentionnée comme une question à approfondir.

208. Le président a proposé de préciser dans ses conclusions finales que, en particulier, la relation entre les dessins et modèles industriels et certaines expressions des savoirs traditionnels constituait un domaine à étudier de façon plus approfondie dans la version actualisée et étoffée du document SCT/9/6.

209. La délégation de l'Irlande a déclaré que, en lieu et place de l'expression "en particulier", elle préférerait que soit indiqué que, parmi les domaines devant faire l'objet d'un examen plus approfondi, "figurait" la question des dessins et modèles industriels et des expressions des savoirs traditionnels.

210. Le SCT a demandé au Secrétariat d'étoffer le projet de questionnaire pour approfondir l'étude des frontières entre tous les types de marques et les dessins et modèles industriels.

211. Le SCT a demandé en outre au Secrétariat de développer et mettre à jour, pour examen à la dix-huitième session du comité, le document SCT/9/6 à la suite :

- des communications de membres du SCT (à envoyer au Secrétariat avant la fin du mois d’avril 2007) demandant que des domaines soient traités plus en détail, notamment celui de la relation entre les dessins et modèles industriels et certaines expressions des savoirs traditionnels comme les œuvres d’artisanat;
- des communications de membres du SCT (à envoyer au Secrétariat avant la fin du mois d’avril 2007) concernant des domaines dans lesquels le document ne correspondait plus à leur législation; et
- des réponses au questionnaire étoffé.

Point 7 de l’ordre du jour : indications géographiques

212. Le président a noté qu’aucun document de travail et aucune proposition n’avait été présenté pour examen à la présente réunion.

213. Le président a conclu que les indications géographiques continueraient de faire partie des trois points inscrits en permanence à l’ordre du jour, à savoir marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques.

Point 8 de l’ordre du jour : résumé du président

214. Le président a proposé d’ajouter, après les mots “membres du SCT”, la phrase suivante au premier alinéa du paragraphe 28 : “(à envoyer au Secrétariat avant la fin du mois d’avril 2007)”.

215. Le président a aussi proposé de remplacer les termes “Le président a conclu”, au début du paragraphe 29, par “Le comité est convenu”, et d’intervertir les paragraphes 29 et 30.

216. Le Comité permanent a adopté le projet de résumé du président figurant dans le document SCT/16/8 Prov. compte tenu des modifications proposées par le président.

Dix-septième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT/17)

217. Le président a annoncé les dates provisoires ci-après pour la dix-septième session du SCT/17 : 7 - 11 mai 2007.

Point 9 de l'ordre du jour : clôture de la session

218. Le président a prononcé la clôture de la seizième session du comité permanent.

[L'annexe I suit]

OMPI



SCT/16/8

ORIGINAL : anglais

DATE : 17 novembre 2006

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES,
DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS
ET DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES**

Seizième session

Genève, 13 – 17 novembre 2006

RESUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT

Point 1 de l'ordre du jour : ouverture de la session

1. M. Ernesto Rubio, sous-directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux délégués au nom du directeur général.

Point 2 de l'ordre du jour : élection d'un président et de deux vice-présidents

2. M. Michael Arblaster (Australie) a été élu président du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT). M. Maximiliano Santa Cruz (Chili) et Mme Karima Farah (Maroc) ont été élus vice-présidents.

Point 3 de l'ordre du jour : adoption de l'ordre du jour

3. Le SCT a adopté le projet d'ordre du jour (document SCT/16/1 Prov.2) sans modifications.

Point 4 de l'ordre du jour : adoption du projet de rapport de la quinzième session

4. Le SCT a adopté le projet de rapport (document SCT/15/5 Prov.2) sans modifications.

Point 5 de l'ordre du jour : marques

Questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière

5. Le SCT a pris note du document WIPO/Strad/INF/1.

6. Le président a conclu que ce document serait mis à jour périodiquement à partir des informations communiquées par les membres du SCT.

Nouveaux types de marques

7. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/16/2.

8. En ce qui concerne les nouveaux types de marques, le SCT est convenu de se fonder sur le document SCT/16/2 en entreprenant des travaux supplémentaires dans deux domaines :

- la représentation et la description de ces signes, et
- l'application à ces derniers des principes relatifs au droit des marques.

9. Le SCT est convenu de demander au Secrétariat d'établir pour la prochaine session deux documents sur la base de communications des membres du SCT (à envoyer au Secrétariat avant le 7 janvier 2007) :

- un document exposant les méthodes actuellement utilisées par les membres du SCT pour représenter et décrire les nouveaux types de marques, qui recenserait les domaines de convergence et toutes questions éventuelles, y compris la possibilité de coûts supplémentaires, en particulier pour les pays en développement;
- un document analysant plus en détail la relation entre les principes établis relatifs aux marques et les nouveaux types de marques. Tous les principes, notamment ceux de fonctionnalité, de spécialité et de caractère distinctif seraient pris en considération, ainsi que les questions d'intérêt général, y compris la sauvegarde du domaine public.

Marques et dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques (DCI)

10. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/16/3.

11. Le comité a approuvé les propositions énoncées dans les paragraphes 9 à 11 du document SCT/16/3.

Procédures d'opposition en matière de marques

12. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/16/4.

13. Le comité est convenu de demander au Secrétariat d'élaborer pour examen à la prochaine session un document de travail sur les procédures d'opposition en matière de marques, à partir des contributions des membres du SCT (à envoyer au Secrétariat avant le 7 janvier 2007), afin de faciliter un échange d'informations et de dégager ainsi des enseignements essentiels.

14. Les contributions consisteraient essentiellement en informations sur les procédures d'opposition, les motifs d'opposition, l'expérience acquise par les membres du SCT en matière d'opposition avant et après l'enregistrement, et en un examen du lien entre un type particulier de système d'examen et la procédure d'opposition correspondante.

Marques et leur relation avec les œuvres littéraires et artistiques

15. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/16/5.

16. Le SCT est convenu de demander au Secrétariat d'élaborer pour examen à la dix-huitième session du SCT, notamment sur la base de communications des membres du comité (à envoyer au Secrétariat avant la fin du mois d'avril 2007), un document qui donnerait une vue d'ensemble de la jurisprudence concernant le chevauchement entre droit d'auteur et marques, y compris les nouveaux types de marques, et qui recenserait en particulier les problèmes actuels et éventuels.

Article 6ter de la Convention de Paris

17. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/15/3.

18. Le SCT est convenu de demander au Secrétariat d'établir, pour examen à sa prochaine session, un document de travail portant sur certains aspects de procédure des communications selon l'article 6ter et en particulier :

- des renseignements sur la nature des produits et services sur lesquels des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie sont utilisés;
- des renseignements sur la charte ou l'accord constitutif des organisations internationales intergouvernementales qui se prévalent de l'article 6ter.1)b);
- les coordonnées que doit fournir une partie qui demande une communication en vertu de l'article 6ter;
- les possibilités de rendre accessible par des moyens de communication électroniques le contenu des notifications selon l'article 6ter;
- des projets de formulaires pour la demande de communications.

19. Le comité a noté qu'il subsistait des domaines dans lesquels des éclaircissements seraient utiles :

- précisions concernant les objets de protection possibles;
- durée de la protection;
- motifs de refus;
- effets des droits antérieurs attachés à des marques;
- rôle du Bureau international en tant qu'intermédiaire;
- procédure de retrait d'une communication;
- statut de la base de données.

20. Le comité est convenu de demander au Secrétariat de communiquer des informations supplémentaires sur ces questions dans une seconde partie du document qui sera établi sur l'article 6^{ter} pour la prochaine session.

Communication de la Mission permanente du Brésil

21. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/16/7.

22. Le comité a pris note de la "liste non exhaustive des noms usuels associés à la diversité biologique au Brésil", présentée par la délégation du Brésil. Il a remercié cette délégation pour le travail considérable accompli et pour avoir porté la liste à son attention.

23. Le comité est également convenu que le Secrétariat tiendra à jour cette liste en tant que document du SCT, en y ajoutant les données communiquées par d'autres délégations.

Point 6 de l'ordre du jour : dessins et modèles industriels

Formalités concernant les procédures d'enregistrement des dessins et modèles

24. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/16/6.

25. Le comité est convenu d'un échange d'informations en vue de promouvoir une meilleure compréhension des divers systèmes. À cette fin, il a demandé au Secrétariat d'élaborer, pour examen à sa prochaine session, un questionnaire relatif aux formalités d'enregistrement des dessins et modèles industriels.

Dessins et modèles industriels et leur interaction avec les œuvres des arts appliqués et les marques tridimensionnelles

26. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/9/6.
27. Le SCT a demandé au Secrétariat d'étoffer le projet de questionnaire pour approfondir l'étude des frontières entre tous les types de marques et les dessins et modèles industriels.
28. Le SCT a demandé en outre au Secrétariat de développer et mettre à jour, pour examen à la dix-huitième session du comité, le document SCT/9/6 à la suite :
- des communications de membres du SCT (à envoyer au Secrétariat avant la fin du mois d'avril 2007) demandant que des domaines soient traités plus en détail, notamment celui de la relation entre les dessins et modèles industriels et certaines expressions des savoirs traditionnels comme les œuvres d'artisanat,
 - des communications de membres du SCT (à envoyer au Secrétariat avant la fin du mois d'avril 2007) concernant des domaines dans lesquels le document ne correspondait plus à leur législation, et
 - des réponses au questionnaire étoffé.

Point 7 de l'ordre du jour : indications géographiques

29. Le président a noté qu'il n'y avait pas de document de travail ou de proposition à examiner lors de cette session.
30. Le comité est convenu que les indications géographiques continueront de faire partie des trois points inscrits en permanence à l'ordre du jour, à savoir marques, dessins et modèles industriels et indications géographiques.

Dix-septième session du Comité permanent sur le droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT/17)

31. Le président a annoncé les dates provisoires ci-après pour la dix-septième session du SCT : 7-11 mai 2007.

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

I. MEMBRES/MEMBERS

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French of the States)

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Victoria Ntombentle Nosizwe DIDISHE (Mrs.), Assistant Registrar, Companies and Intellectual Property Registration Office (CIPRO), Department of Trade and Industry, Pretoria
<vdidishe@cipro.gov.za>

Simphiwe NCWANA, Manager, Trade Marks Examinations and Acceptance, Companies and Intellectual Property Registration Office (CIPRO), Department of Trade and Industry, Pretoria
<sncwana@cipro.gov.za>

Simon Z. QOBO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ALGÉRIE/ALGERIA

Boumediene MAHI, secrétaire diplomatique, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY

Franziska RAABE (Mrs.), Counsellor, Division for Trade Mark Law, Federal Ministry of Justice, Berlin
<raabe-fr@bmj.bund.de>

Carolin HÜBENETT (Ms.), Head, International Registrations Team, Trade Marks, Utility Models and Industrial Designs, Patent and Trade Mark Office, Munich
<carolin.hubenett@dpma.de>

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Nawaf ALMUTAIRI, Director, Trade Marks Section, Ministry of Commerce and Industry, Riyadh

ARGENTINE/ARGENTINA

Alberto USIETO BLANCO, Asesor Jurídico, Dirección de Asuntos Legales, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Buenos Aires
<ausietoblanco@utdt.edu>

Inés Gabriela FASTAME (Srta.), Secretaria de Embajada, Misión Permanente, Ginebra
<ines.fastame@ties.itu.int>

ARMÉNIE/ARMENIA

Nune YEGANYAN (Miss), Head, Trademarks and Industrial Designs Department, Intellectual Property Agency, Yerevan
<cright@cornet.am><trademark@cornet.am>

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Ruth MACKAY (Ms.), Registrar, Trade Marks and Designs, IP Australia, Woden ACT
<ruth.mackay@ipaaustralia.gov.au>

Michael ARBLASTER, Deputy Registrar, Trade Marks and Designs, Hearings and Legislation, IP Australia, Woden ACT
<michael.arblaster@ipaaustralia.gov.au>

Julie BAXTER (Ms.), Policy Officer, Trade Mark Hearings and Legislation, IP Australia, Woden ACT
<julie.baxter@ipaaustralia.gov.au>

Tegan BRINK (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission to the WTO, Geneva
<tegan.brink@dfat.gov.au>

AUTRICHE/AUSTRIA

Petra ASPERGER (Ms.), Deputy Head, International Trademarks, Legal Department, Austrian Patent Office, Vienna
<petra.asperger@patentamt.at>

BANGLADESH

Nayem U. AHMED, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<nayem.ahmed@ties.itu.int>

BARBADE/BARBADOS

Corlita BABB-SCHAEFER (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<cbabb-shaefer@foreign.gov.bb>

BÉLARUS/BELARUS

Eugeny ZINKEVICH, chef de la Division des marques, Centre national de la propriété intellectuelle, Minsk
<e.zinkevich@belpatent.gin.by>

BELGIQUE/BELGIUM

Leen DE CORT, attaché, Service des affaires juridiques et internationales, Direction générale de la régulation et de l'organisation du marché, Office de la propriété intellectuelle, Bruxelles
<leen.decort@economie.fgov.be>

BÉNIN/BENIN

Yao AMOUSSOU, premier conseiller, Mission permanente, Genève
<amoussouy2000@yahoo.fr>

BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA

Lidija VIGNJEVIĆ (Ms.), Director, Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
<l_vignjevic@yahoo.com>

BRÉSIL/BRAZIL

Guilherme de AGUIAR PATRIOTA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Cristiano FRANCO BERBERT, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

Maria Lucia MASCOTTE (Mrs.), General Trademark Coordinator II, Trademark Directorate, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro
<malu@inpi.gov.br>

Renato GURGEL, Second Secretary, Intellectual Property Division, Ministry of Foreign Affairs, Rio de Janeiro
<rgurgel@mre.gov.br>

Suzana BARROS GONÇALVES (Mrs.), Trademark Analyst, Trademark Directorate, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro
<suzanabg@inpi.gov.br>

Bivanilda ALMEIDA TAPIAS (Sra.), Coordinator, Department of Intellectual Property and Agriculture Technology, Secretariat for the Development of Agriculture and Cooperativism, Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply, Brasília
<bivanilda@agricultura.gov.br>

BULGARIE/BULGARIA

Dobrinka Dyankova DOBREVA (Mrs.), Director, Directorate for Examination of Marks and Geographical Indications, Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia
<ddobрева@bpo.bg>

Dessislava PARUSHEVA (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<d.parusheva@mission-bulgaria.ch>

CAMBODGE/CAMBODIA

Sovicheat PENN, Deputy Director, Intellectual Property Department, Ministry of Commerce, Phnom Penh
<sovicheatpenn@yahoo.com>

CANADA

Lisa POWER (Ms.), Director, Trade Marks Branch, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Department of Industry Canada, Québec
<power.lisa@ic.gc.ca>

J. Bruce RICHARDSON, Policy Analyst, Intellectual Property Policy Directorate, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Department of Industry Canada, Québec
<richardson.bruce@ic.gc.ca>

Dominique HENRIE (Ms.), Legal Counsel to the Canadian Intellectual Property Office, Department of Justice, Québec
<henrie.dominique@ic.gc.ca>

CHILI/CHILE

Maximiliano SANTA CRUZ, Counsellor, Permanent Mission to the WTO, Geneva

CHINE/CHINA

AN Qinghu, Director General, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing
<waiban.sbj@saic.gov.cn>

CHEN Yong Sheng, General Affairs Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing
<cysh2008@hotmail.com>

XIE Dongwei, Trademark Office, Legal Affairs Division, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing
<xiedongwei@tom.com>

COLOMBIE/COLOMBIA

Martha Irma ALARCÓN LOPEZ (Mrs.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

CONGO

Delphine BIKOUTA (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève

COSTA RICA

Carlos GARBANZO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
<carlos.garbanzo@ties.itu.int>

CROATIE/CROATIA

Višnja KUZMANOVIĆ (Mrs.), Head, Section for International Registration of Trademarks,
State Intellectual Property Office, Zagreb
<visnja.kuzmanovic@dziv.hr>

Josip PERVAN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

DANEMARK/DENMARK

Lene Juhl KJERRUMGAARD (Mrs.), Legal Specialist, Danish Patent and Trademark Office,
Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup
<pjk@dkpto.dk>

Anette TOFTENG (Mrs), Legal Adviser Trademarks, Danish Patent and Trademark Office,
Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup
<aba@dkpto.dk>

ÉGYPTE/EGYPT

Ragui EL-ETREBY, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<ragui.eletreby@ties.itu.int>

EL SALVADOR

Martha Evelyn MENJIVAR CORTEZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
<emenjivar@minec.gob.sv>

ÉQUATEUR/ECUADOR

Mauricio MONTALVO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva

Elizabeth Wilma RIVADENEIRA VEGA (Sra.), Examinadora de forma 3, Dirección de
Marcas, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Quito
<chabelirivas@yahoo.es>

Luis VAYAS VALDIVIESO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<onuginebra@mrrree.gov.ec>

ESPAGNE/SPAIN

José María DEL CORRAL PERALES, Subdirector General Adjunto, Departamento de
Signos Distinctivos, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, Madrid
<josem.delcorral@oepm.es>

ESTONIE/ESTONIA

Ingrid MATSINA (Ms.), Deputy Head, Trademark Department, Estonian Patent Office,
Tallinn
<ingrid.matsina@epa.ee>

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Amy P. COTTON (Mrs.), Attorney-Advisor, Office of International Relations, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria
<amy.cotton@uspto.gov>

Nancy L. OMELKO (Ms.), Attorney-Advisor, Office of International Relations, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria
<nancy.omelko@uspto.gov>

Marsh SHARON (Ms.), Deputy Commissioner for Trademark Policy, Office of International
Relations, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce,
Alexandria
<sharon.marsh@uspto.gov>

David MORFESI, Intellectual Property Attaché, Executive Office of the President, Permanent
Mission to the WTO, Geneva
<david_morfesi@ustr.eop.gov>

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA

Eftihia MARIO VENETSIA (Miss), Director, Trademark Directorate, Ethiopian Intellectual
Property Office (EIPO), Addis Ababa
<eiipo@ethionet.et><eftihiamr@yahoo.com>

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA

Simčo SIMJANOVSKI, Head, Department for Trademark, Industrial Design, Appellation of
Origin and Geographical Indication, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje
<simcos@ippo.gov.mk>/<mail@ippo.gov.mk>

Biljana LEKIK (Mrs.), Deputy Head, Department for Trademark, Industrial Design,
Appellation of Origin and Geographical Indications, State Office of Industrial Property
(SOIP), Skopje
<biljanal@ippo.gov.mk>

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Liubov KIRIY (Mrs.), Director, Legal Protection of Intellectual Property Department, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow
<lkiriy@rupto.ru>

Svetlana GORLENKO (Ms.), Assistant Director, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND

Päivi RAATIKAINEN (Ms.), Deputy Director, Trademarks and Designs, National Board of Patents and Registration, Helsinki
<paivi.raatikainen@prh.fi>

Hilkka NIEMIVUO (Ms.), Deputy Head, Trademarks and Designs Division, National Board of Patents and Registration, Helsinki
<hilkka.niemivuo@prh.fi>

Jaakko Reino Mikael RITVALA, Senior Advisor, Ministry of Trade and Industry, Helsinki
<jaakko.ritvala@ktm.fi>

Sami SUNILA, Senior Government Secretary, Ministry of Trade and Industry, Helsinki
<sami.sunila@ktm.fi>

FRANCE

Marianne CANTET (Mlle), chargée de mission, Service des affaires européennes et internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris
<mariannecantet@inpi.fr>

Christine BONIN (Mlle), chargée de mission, Service des affaires juridiques et contentieuses, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris
<cbonin@inpi.fr>

GABON

Rose MILENGOUET (Mlle), chargée d'études, Ministère du commerce, de l'industrie, chargé de la promotion des investissements et de l'intégration régionale, Centre de propriété industrielle du Gabon (CEPIG), Libreville
<milengouetrose@yahoo.fr>

GRÈCE/GREECE

Stella KYRIAKOU (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
<stella.kyriakou@mfa.gr>

GUATEMALA

Lorena BOLAÑOS (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la OMC, Ginebra
<lorena.mision@wtoguatemala.ch>

HAÏTI/HAITI

Pierre Mary-Guy SAINT-AMOUR, conseiller, Mission permanente, Genève

HONGRIE/HUNGARY

Imre GONDA, Head, National Trademark Section, Trademark, Model and Design
Department, Hungarian Patent Office, Budapest
<imre.gonda@hpo.hu>

INDONÉSIE/INDONESIA

Emawati JUNUS (Mrs.), Director, Trademarks, Directorate General of Intellectual Property
Rights, Ministry of Law and Human Rights, Tangerang
<emawati@dgip.go.id>

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Zahra BAHRAINI (Miss), Senior Expert of Trademark, Registration Office for Companies
and Industrial Property, State Organization for Registration of Deeds and Properties, Tehran
<zahrabahraini@yahoo.com>

IRAQ

Ahmed AL-NAKASH, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.iraq@ties.itu.int>

IRLANDE/IRELAND

Frank BUTLER, Higher Executive Officer, Intellectual Property Unit, Department of
Enterprise, Trade and Employment, Dublin
<frank_butler@entemp.ie>

ISRAËL/ISRAEL

Sorin Eugen MASSLER, Director, Industrial Designs Department, Israel Patent Office,
Ministry of Justice, Jerusalem
<sorinm@justice.gov.il>

ITALIE/ITALY

Sante PAPARO, Director, Trademark Office, Italian Patent and Trademark Office,
Directorate General of Industrial Production, Ministry of Productive Activities, Rome
<sante.paparo@ministeroattivitaproduttive.it>

Thomas MICARELLI, Stagiaire, Permanent Mission, Geneva
<thomas.micarelli@gmail.com>

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

Hanan Bahgat ALTURGMAN (Mrs.), Head, Intellectual Property Division, National Bureau
for Research and Development (NBRD), Tripoli
<hanan_alturgman@yahoo.com>

JAMAÏQUE/JAMAICA

Andrea DUBIDAD-DIXON (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN

Fumihiko HAYAKAWA, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs
Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
<hayakawa-fumihiko@jpo.go.jp>

Kazuyuki TAKANO, Examiner, Trademark Division, Trademark Design and Administrative
Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
<takano-kazuyuki@jpo.go.jp>

Daisuke KUBOTA, Design Examiner, Trademark Design and Administrative Affairs
Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
<kubota-daisuke@jpo.go.jp>

Kazuyuki TAKANO, Examiner, Trademark Division, Trademark Design and Administrative
Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
<takano-kazuyuki@jpo.go.jp>

Kenichiro NATSUME, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN

Bashar ABU TALEB, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<braleb@jordanmission.ch>

KENYA

Joseph Mutuku MBEVA, Chief Patents Examiner, Kenya Industrial Property Institute (KIPI),
Ministry of Trade and Industry, Nairobi
<mbevajtm@yahoo.co.uk>

Sylvance Anderson SANGE, Chief Trademarks Examiner, Kenya Industrial Property Institute
(KIPI), Ministry of Trade and Industry, Nairobi
<sangesyl@yahoo.co.uk><ssange@kipi.go.ke><inform@kipi.go.ke>

KOWEÏT/KUWAIT

Nefal AL-DOESARI, Director, International Organization Department, Ministry of
Commerce and Industry, Safat

Ahmad AL-MUTAIRI, Controller, Trademarks and Patent Department, Ministry of
Commerce and Industry, Safat
<eng_afhm@yahoo.com>

Hamad AL-GHANIM, Assistant Undersecretary, Ministry of Commerce and Industry, Safat
<hamad@moci-gov-kw>

LETTONIE/LATVIA

Dace LIBERTE (Ms.), Head, Department of Trademarks and Industrial Designs, Patent
Office, Riga
<dace@lrpv.lv>

LITUANIE/LITHUANIA

Digna ZINKEVIČIENĖ (Ms.), Director, Trademarks and Design Department, State Patent
Bureau, Vilnius
<d.zinkeviciene@vpb.lt>

MADAGASCAR

Henri Juvin RAVELOARISON, chef du Service des marques et des noms commerciaux,
Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Antananarivo
<omapi@wanadoo.mg>

MALAISIE/MALAYSIA

Azwa Affendi BAKHTIAR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

MALI

Almouctar Baba KOUNTA, chargé des signes distinctifs, Centre malien de promotion de la propriété industrielle (CEMAPI), Ministère de l'industrie et du commerce, Bamako
<mbkounta@yahoo.fr>

MAROC/MOROCCO

Karima FARAH (Mme), chef du Service des marques, Département noms commerciaux et marques, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca
<farah@ompic.org.ma>

MEXIQUE/MEXICO

José Alberto MONJARÁS OSORIO, Subdirector, División de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (INPI), México
<amojaras@impi.gob.mx>

MOLDOVA

Ion DANILIUC, Deputy Director General, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Kishinev
<ion.daniliuc@agepi.md><office@agepi.md>

Victoria BLIUC (Mrs.), Director, Trademark and Industrial Property Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Kishinev

Ludmila GOREMÎCHINA (Mrs.), Head, Industrial Design Section, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Kishinev
<lgoremichina@yahoo.com>

MYANMAR

Hin NWE AYE (Ms.), Assistant Director, WIPO Section, Ministry of Science and Technology, Yangon
<most16@myanmar.com.mm><hninnweaye@sailormoon.com>

NÉPAL/NEPAL

Niranjan BARAL, Joint Secretary, Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Kathmandu
<nibaral@hotmail.com>

NORVÈGE/NORWAY

Debbie RØNNING (Ms.), Senior Legal Advisor, Legal and Political Affairs, Norwegian Patent Office (NPO), Oslo
<dro@patentstyret.no>

Solrun DOLVA (Ms.), Head, Trademark Section 1, Norwegian Patent Office (NPO), Oslo

OUGANDA/UGANDA

Anne NABAASA (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
<mission.uganda@ties.itu.int>

PARAGUAY

Patricia FRUTOS (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PAYS-BAS/NETHERLANDS

Angela VAN DER MEER (Mrs.), Senior Policy Advisor, Innovation Department, Ministry of Economic Affairs, The Hague
<a.a.m.vandermeer@minez.nl>

Irene Pauline Helene KNOBEN (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<irene.knoben@minbuza.nl>

POLOGNE/POLAND

Justyna KARSZ (Mrs.), Expert, Ministry of Finance, Warsaw
<justyna.karsz@mofnet.gov.pl>

Sergiusz SIDOROWICZ, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
<sergiusz.sidorowicz@ties.itu.int>

PORTUGAL

Maria Joana Marques CLETO (Mme), chef du Département des marques et dessins ou modèles, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Ministère de la justice, Lisbonne
<jmcleto@inpi.pt>

José Eduardo SOUSA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève
<jguedessousa@bluewin.ch>

QATAR

Ahmed Youssef AL-JEFAIRI, Head, Industrial Property Office, Ministry of Economy and Commerce, Doha
<ajufairi@mec.gov.qa>

Masheal AL MOADHADI, Examiner, Industrial Property Office, Ministry of Economy and Commerce, Doha

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC

Hiam DIAB, Head, Department Registration of Licensing Section, Ministry of Supply and Internal Trade, Damascus
<tareqsa@hotmail.com><hiam-diab@yahoo.com>

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

Deok-Cheol CHOI, Director, Trademark and Design Examination Policy Team, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon City

Ji-Maeng KIM, Deputy Director, Trademark and Design Examination Policy Team, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon City
<jimaengk@kipo.go.kr>

Myung-Kyu LEE, Presiding Judge, Incheon District Court, Incheon
<leemk@scourt.go.kr>

Joo-Ik PARK, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<hang7200@dreamwiz.com>

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Kristina KODÁDKOVÁ (Miss), Head, Trademarks Department, Industrial Property Office, Prague
<kkodadkova@upv.cz>

Iveta MATAJOVÁ (Ms.), Head, Dispute Procedures Unit, Industrial Property Office, Prague
<imatajova@upv.cz>

Andrea PETRÁNKOVÁ (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ROUMANIE/ROMANIA

Liviu BULGÁR, directeur, Direction juridique et coopération internationale, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest
<liviu.bulgar@osim.ro>

Cornelia Constanta MORARU (Mme), chef du Service juridique, Coopération internationale, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest
<moraru.cornelia@osim.ro>

Alice Mihaela POSTĂVARU (Mme), chef de la Section des dessins et modèles industriels, Coopération internationale, Office d'État pour les inventions et les marques, Bucarest
<postavaru.alice@osim.ro>

Livia Cristina PUSCARAGIU (Mlle), deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Stephen ROWAN, Director, Industrial Property Policy, Intellectual Property and Innovation Directorate, The Patent Office, Newport
<steve.rowan@patent.gov.uk>

Duncan WEARMOUTH, Director, Copyright, Intellectual Property and Innovation Directorate, The Patent Office, Newport
<duncan.wearmouth@patent.gov.uk>

Robin STOUT, Policy Advisor, Intellectual Property and Innovation Directorate, The Patent Office, Newport
<robin.stout@patent.gov.uk>

Mark JEFFERISS, Deputy Head, International Examination, *Ex-parte* Hearing Officer, The Patent Office, Newport
<mark.jefferiss@patent.gov.uk>

SERBIE/SERBIA

Mirela BOŠKOVIĆ (Miss), Senior Consultant, Trademark Department, Intellectual Property Office, Belgrade
<mboskovic@yupat.sv.gov.yu>

Radmila TEŠIĆ (Ms.), Senior Consultant, Trademark Department, Intellectual Property Office, Belgrade

SINGAPOUR/SINGAPORE

Li Choon LEE (Ms.), Director, Legal Counsel, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Zdena HAJNALOVÁ (Mrs.), Director, Trademarks and Designs Department, Industrial Property Office, Banská Bystrica
<zhajnalova@indprop.gov.sk>

Ingrid MARUNIAKOVÁ (Mrs.), Director, Dispute Procedure Division, Industrial Property Office, Banská Bystrica
<imaruniakova@indprop.gov.sk>

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Vesela VENIŠNIK (Mrs.), Head, Trademark and Design Department, Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ljubljana
<v.venisnik@uil-sipo.si>

Andreja ČERNIVEC (Ms.), Senior Trademark Examiner, Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ljubljana
<andreja.cernivec@uil-sipo.si>

SOUDAN/SUDAN

Nadia ABUBAKR KHALID MUDAWI (Mrs.), Legal Advisor, Registrar General of Intellectual Property, Ministry of Justice, Khartoum
<nadiamudawi@hotmail.com>

Mohamed Hassan KHAIR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<baashame@yahoo.com>

SUÈDE/SWEDEN

Göran SÖDERSTRÖM, Legal Adviser and Associate Judge of Appeal, Ministry of Justice, Stockholm
<goran.soderstrom@justice.ministry.se>

Magnus AHLGREN, Deputy Head, Designs and Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Stockholm
<magnus.ahlgren@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

David LAMBERT, conseiller juridique, Service juridique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne
<david.lambert@ipi.ch>

Emmanuel PIAGET, conseiller juridique, Service juridique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne
<emmanuel.piaget@ipi.ch>

THAÏLANDE/THAILAND

Kawin NITIMONTREE, Intellectual Property Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi

Supavadee CHOTIKAJAN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<supac@mfa.go.th>

TUNISIE/TUNISIA

Mokhtar HAMDI, sous-directeur, Département de la propriété industrielle, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Ministère de l'industrie et de l'énergie, Tunis
<inorpi@ati.tu>

TURQUIE/TURKEY

Mustafa DALKIRAN, Trademark Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara
<mustafa.dalkiran@tpe.gov.tr>

Yesim BAYKAL (Mrs.), Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva
<yesim-baykal@mfa.gov.tr>

UKRAINE

Inna SHATOVA (Mrs.), Head, Intellectual Property Rights Section, State Department of Intellectual Property (SDIP), Ministry of Education and Science, Kyiv
<inna-shatova@sdip.vov.ua>

Vasyl BANNIKOV, Head, Section of Trademarks and Industrial Designs, Ukrainian Industrial Property Institute, Kyiv

VENEZUELA

Alesandro PINTO DAMIANI, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

ZIMBABWE

Richard CHIBUWE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CE)* / EUROPEAN COMMUNITIES (EC)*

Tomas Lorenzo EICHENBERG, Administrator, Industrial Property, European Commission, Brussels

<tomas.eichenberg@ext.ec.europa.eu>

Sergio BALIBREA SANCHO, Counsellor, Permanent Delegation, Geneva

<sergio.balibrea@ec.europa.eu>

Vincent O'REILLY, Director, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante

* Sur une décision du Comité permanent, les Communautés européennes ont obtenu le statut de membre sans droit de vote.

* Based on a decision of the Standing Committee, the European Communities were accorded member status without a right to vote.

II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH
ORGANISATION (WHO)

Raffaella BALOCCO MATTAVELLI (Mrs.), INN Program Manager, Geneva
<baloccor@who.ch>

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(OAPI)/AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)

Hassane YACOUBA KAFFA, chef du Service des signes distinctifs, Yaoundé
<hassane.kaffa@oapi.wipo.net><hykaffa@yahoo.fr>

ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(OBPI)/BENELUX ORGANISATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)

Camille JANSSEN, juriste, La Haye
<cjanssen@boip.int>

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)

Wolf MEIER-EWERT, Legal Affairs Officer, Intellectual Property Division, Geneva
<wolf.meier-ewert@wto.org>

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual Property Law Association (AIPLA)

Jonathan W. RICHARDS, Chair, AIPLA Trademark Treaties and International Law Committee, Salt Lake City
<jrichards@wnlaw.com>

Association chinoise pour les marques (CTA)/China Trademark Association (CTA)

ZHUANG Peiji, Deputy Director, Tongda Trademark Service Center, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing;
DING Li, Deputy Director, Zhongqi Trademark Development Centre, Beijing

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)

Jan WREDE, Member, Law Committee, Antwerp
<info@desimonepartners.com>
Sandrine PETERS (Mrs.), Legal Co-ordinator, Antwerp
<sandrine.peters@ecta.org>

Association des industries de marques (AIM)/European Brands Association (AIM)

Jean BANGERTER, Representative, Brussels
<bangerter.jean@citycable.ch>

Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV)/International Wine Law Association (AIDV)

Douglas REICHERT, Attorney-at-Law, Geneva
<dreichert@swissonline.ch>

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI)

Franck CUYPERS, Executive Director, Zurich
<f.cuypers@aippi.org>

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)

Bruno MACHADO, Representative, Geneva

Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP)/International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP)

François CURCHOD, représentant permanent auprès de l'OMPI, Genolier
<francois.curchod@vtxnet.ch>

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA)

Yasuko KUMON (Ms.), Executive Director, Trademark Committee, Tokyo

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)
Keiko IIZUKA (Ms.), Co-Chair, International Activities Committee, Tokyo
<iizuka@soei-patent.co.jp>

Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI)/Centre for International Industrial Property Studies (CEIPI)
François CURCHOD, représentant permanent auprès de l'OMPI, Genolier
<francois.curchod@vtxnet.ch>

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)
Gonçalo DE SAMPAIO, Intellectual Property Counsel, Cabinet J.E. Dias Costa Lda., Lisbon
<diascosta@jediascosta.pt>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)
Gonçalo DE SAMPAIO, rapporteur, Groupe des marques, Cabinet J.E. Dias Costa Lda.,
Lisbonne
<diascosta@jediascosta.pt>

MARQUES (Association des propriétaires européens de marques de commerce)/MARQUES (Association of European Trademark Owners)
Jane COLLINS (Mrs.), Vice-Chairman, Bracknell

V. BUREAU/OFFICERS

| | |
|------------------------------|--|
| Président/Chair: | Michael ARBLASTER (Australie/Australia) |
| Vice-présidents/Vice-Chairs: | Karima FARAH (Maroc/Morocco) Maximiliano SANTA CRUZ (Chili/Chile) |
| Secrétaire/Secretary: | Marcus HÖPPERGER |

VI. SECRETARIAT DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/
SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Ernesto RUBIO, sous-directeur général/Assistant Director General

Secteur des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Sector of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications:

Octavio ESPINOSA, directeur-conseiller, Bureau du sous-directeur général/Director-Advisor, Office of the Assistant Director General

Marcus HÖPPERGER, directeur par intérim, Division du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Acting Director, Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications Law Division

Päivi LÄHDESMÄKI (Mlle/Miss), juriste principale, Division du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Senior Legal Officer, Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications Law Division

Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Mrs.), juriste principale, Division du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Senior Legal Officer, Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications Law Division

Martin SENFTLEBEN, administrateur adjoint, Division du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques/Associate Officer, Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications Law Division

[Fin de l'annexe II et du document]