

# OMPI



SCT/18/10

ORIGINAL : anglais

DATE : 28 juillet 2008

# F

**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
GENÈVE

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

**Dix-huitième session  
Genève, 12 – 16 novembre 2007**

RAPPORT\*

*adopté par le Comité*

---

\* Adopté par la dix-neuvième 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 dix-huitième session à Genève du 12 au 16 novembre 2007.
2. Les États membres de l’OMPI et/ou de l’Union de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle ci-après étaient représentés à cette réunion : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hongrie, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Italie, Jamahiriya Arabe Libyenne, Japon, Kenya, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Malaisie, Maroc, Mexique, Moldova, Namibie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République Arabe Syrienne, République de Corée, République Dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay (74). Les Communautés européennes étaient également représentées 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) et Organisation mondiale du commerce (OMC) (3).
4. Des représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d’observateurs : Association allemande pour la protection de la propriété industrielle (GRUR), Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des industries de marques (AIM), Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevet (JPAA), Association japonaise pour les marques (JTA), Chambre de commerce internationale (CCI) et Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) (11).
5. La liste des participants figure à 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 à partir de toutes les observations qui ont été faites.

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 Höpferger (OMPI) a assuré le secrétariat du comité permanent.

Point 2 de l'ordre du jour : adoption de l'ordre du jour

9. Le SCT a adopté le projet d'ordre du jour (document SCT/18/1 Prov.) sous réserve d'une modification proposée par la délégation de la Nouvelle-Zélande, à savoir l'adjonction d'un nouveau point 7 de l'ordre du jour intitulé "travaux futurs".

Point 3 de l'ordre du jour : adoption du rapport de la dix-septième session

10. Le SCT a adopté le projet de rapport de la dix-septième session (document SCT/17/8 Prov.) avec les modifications demandées par les délégations de la France (concernant les paragraphes 67, 84 et 89), de la Roumanie (concernant le paragraphe 125), du Royaume-Uni (concernant le paragraphe 106) et les représentants de la Communauté européenne (concernant le paragraphe 202) et de l'Association internationale pour les marques (INTA) (concernant les paragraphes 82 et 150).

Point 4 de l'ordre du jour : marques*Méthodes de représentation et de description des marques non traditionnelles*

11. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents SCT/17/2 et SCT/18/2.

12. Le président a rappelé qu'à sa dix-septième session, le SCT avait examiné trois types de marques non traditionnelles, à savoir les marques tridimensionnelles, les marques de couleur et les marques sonores. Il a également rappelé que le SCT avait demandé au Secrétariat de rendre compte de la nature de ces débats dans un nouveau document, qui énoncerait les "enseignements essentiels" tirés de ces types de marques.

13. Le Secrétariat a noté que l'on a suivi l'avis donné par le comité permanent, lors de sa dernière session, pour ce qui est de la terminologie employée dans le document SCT/18/2 en remplaçant l'expression "nouveaux types de marques" par "marques non traditionnelles". Ce document traite essentiellement des questions relatives à la représentation et à la description des marques tridimensionnelles, des marques de couleur proprement dites et des marques sonores en se fondant sur les informations communiquées par les membres du SCT, lors de sa dix-septième session, et sur d'autres informations contenues dans le Questionnaire relatif au droit et à la pratique en matière de marques et dans les contributions respectives des États membres. S'agissant des marques tridimensionnelles, deux questions ont été abondamment débattues, à savoir la taille de la représentation et le nombre de vues différentes qui peuvent être exigées lors du dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque. En ce qui concerne les marques de couleur, cette section établit une distinction entre la couleur revendiquée en tant que caractère distinctif d'une marque et les marques de couleur proprement dites; elle traite également de la possibilité d'utiliser des codes de couleur comme mode d'identification. La section consacrée aux marques sonores établit une distinction entre les sons musicaux et les autres sons et décrit les divers moyens acceptés par les offices des marques pour la représentation de ces signes.

### Marques tridimensionnelles

14. La délégation du Bangladesh a indiqué que les offices peuvent exiger des vues supplémentaires d'un signe tridimensionnel s'ils considèrent qu'une seule vue ne suffit pas pour illustrer les éléments de la marque dont l'enregistrement est demandé. C'est pourquoi la délégation a estimé que le texte de la dernière phrase du paragraphe 9 peut limiter cette faculté offerte aux offices.
15. La délégation de la Slovénie a demandé aux autres délégations d'échanger leurs données d'expérience concernant le nombre de vues du signe à fournir à l'office. Elle s'est demandée si dans les autres États membres, l'office a qualité pour décider si le déposant doit fournir plusieurs vues et du nombre de vues à publier.
16. La délégation du Panama s'est déclarée satisfaite du travail accompli jusqu'à présent par le comité permanent dans le domaine des marques non traditionnelles. Elle a néanmoins suggéré que le SCT demande au Secrétariat d'élaborer un tableau récapitulant les informations contenues dans tous les documents précédents sur ce sujet. Un moyen de présenter ces informations de manière plus évidente pourrait consister à placer, en regard de chaque marque non traditionnelle, une case permettant de choisir entre plusieurs modes de représentation possibles. Il constituerait un tableau récapitulatif utile et facilement lisible des informations contenues dans les documents.
17. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré qu'elle aurait peut-être besoin de temps supplémentaire pour étudier le document. Après une première lecture, il lui semble néanmoins que le SCT pourrait demander au Secrétariat de compléter les documents à venir en donnant des exemples des diverses formes de représentation des marques non traditionnelles. Elle a ajouté qu'une nouvelle législation concernant les procédures d'enregistrement de ces signes est en voie d'élaboration, et que les informations contenues dans les documents du SCT s'avèrent très utiles dans ce processus.
18. La délégation de l'ex-République yougoslave de Macédoine a indiqué que conformément à la législation nationale, les déposants sont tenus de remettre une représentation bidimensionnelle du signe au format 8 x 8 cm, devant figurer à l'endroit prévu à cet effet sur le formulaire de demande. La forme doit être montrée à l'aide d'une seule vue prise en perspective. Si le déposant fournit plusieurs vues, elles ne sont pas publiées. La législation nationale n'exige pas du déposant qu'il joigne une description écrite des éléments de la marque; si c'est le cas, elle n'est pas publiée. La délégation a toutefois demandé des précisions complémentaires sur la pratique des autres offices à cet égard, notamment si l'office choisit les vues à publier dans le cas où le déposant présente plusieurs vues.
19. La délégation de l'Uruguay a indiqué qu'il serait souhaitable d'autoriser le dépôt d'un nombre suffisant de vues du signe tridimensionnel. C'est l'office qui décide au cas par cas du nombre de vues à présenter de manière à assurer une représentation appropriée et nette de la marque.
20. La délégation de la Bulgarie a indiqué que la législation de son pays limite le nombre de vues à présenter avec une demande d'enregistrement d'une marque tridimensionnelle. Parallèlement, cette législation prévoit que le nombre de vues doit être suffisant pour permettre à l'office de procéder à un examen approprié au cas par cas. Parfois l'office estime

qu'une seule vue suffit, d'autres qu'il a besoin de vues supplémentaires. De plus, des vues supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires lors de l'examen, la totalité des vues présentées seront alors publiées. En pratique, les déposants présentent au maximum quatre à cinq vues, et leur publication ne pose aucun problème.

21. Le représentant de la GRUR a noté qu'il ressort clairement des débats des présente et précédente sessions du SCT que les exigences en matière de représentation des marques tridimensionnelles et d'autres types de marques diffèrent notablement d'un État membre à l'autre. Ces différences ne posent, semble-t-il, aucun problème aux déposants qui voudraient faire protéger leur marque dans plusieurs pays, notamment lorsque la soumission d'une représentation adéquate de la marque constitue la condition d'attribution d'une date de dépôt dans le pays désigné. Ce constat a abouti à la conclusion que des efforts doivent être déployés en vue de faciliter le dépôt des demandes d'enregistrement de marques dans plusieurs pays, en proposant par exemple que les pays acceptent les représentations qui ont été régulièrement déposées dans le pays d'origine. Dans ce contexte, le représentant s'est demandé si la représentation d'une marque tridimensionnelle ou de toute autre marque tombe sous l'application de l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Il s'est également demandé si le principe énoncé par une des dispositions consistant à admettre une marque au dépôt et à l'enregistrement "telle quelle" dans les autres pays de l'Union de Paris, dès lors qu'elle est régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, limite la possibilité offerte aux offices de refuser ces représentations ou d'en exiger d'autres, lorsque ces marques sont enregistrées ultérieurement dans d'autres États membres de l'Union de Paris. Le représentant a également fait observer que les offices d'origine et le Bureau international de l'OMPI chargé de l'administration du système de Madrid semblent avoir des exigences différentes en matière de représentation, notamment en ce qui concerne sa taille. Le système de Madrid exige que le format ne dépasse pas 8 cm de largeur sur 8 cm de longueur et que le déposant ne présente qu'une seule vue. Le représentant s'est demandé si le système de Madrid autorise les États membres à rejeter les représentations jointes aux demandes et/ou aux enregistrements relevant dudit système qui ne respectent pas les exigences de leur législation nationale.

22. La délégation de la Colombie a fait remarquer que l'office national des marques établit une distinction entre une image ou une représentation montrant une marque tridimensionnelle sous différents angles et tous les autres dessins techniques ou vues pris dans un plan octogonal qui peuvent être exigés aux fins de l'enregistrement. Selon la pratique de l'office, seule la première image remise sera publiée. La délégation a informé le SCT que l'enregistrement des "marques tridimensionnelles mixtes" soulève quelques préoccupations parmi les examinateurs. Ces marques sont composées des éléments tridimensionnels habituels et d'autres éléments tels que les couleurs ou les étiquettes. Il n'y a guère d'information disponible sur le mode d'appréciation de ces signes, et la délégation a estimé que le SCT pourrait examiner cette question dans le cadre de ses futurs travaux.

23. Le président a noté que la question soulevée par la délégation de la Colombie concernant les marques qui contiennent plusieurs signes, pourrait être traitée lorsque le comité permanent examinera la suite du document SCT/17/2. La question soulevée par la délégation de la Slovaquie concernant le nombre de vues d'une marque tridimensionnelle à publier pourrait également être traitée dans la section de ce document qui aborde de façon générale les problèmes de publication.

24. Évoquant la question soulevée par la GRUR concernant l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris, le Secrétariat a rappelé qu'il n'a pas pour mandat d'interpréter les traités administrés par l'OMPI. Il incombe aux États membres de l'Union de Paris de procéder à ces interprétations. Le Secrétariat a néanmoins souligné que l'article constitue une disposition spéciale de la Convention de Paris, qui a fait l'objet d'une littérature abondante. Cette disposition vise pour l'essentiel à ce que les marques régulièrement enregistrées dans le pays d'origine soient admises au dépôt et à l'enregistrement telles quelles dans les autres pays de l'Union de Paris. Cette mention de l'admission d'une marque au dépôt et à l'enregistrement "*telle quelle*" figurant en français – langue originale de la Convention de Paris – admet un certain nombre d'exceptions qui sont indiquées aux paragraphes 2 et 3 de la disposition. La question de savoir si l'article 6*quinquies* s'applique au type de représentation du signe, qui pourrait être acceptée ou pas par un office dans le cadre de la procédure d'enregistrement, renvoie à un autre problème. Dans le cas particulier des marques tridimensionnelles, les États membres peuvent avoir besoin de plusieurs vues pour déterminer le caractère distinctif d'une marque. Par conséquent, l'interprétation de l'article 6*quinquies* doit tendre, en fin de compte, à ce que le signe soit accepté pour protection. En ce qui concerne la pratique établie dans le cadre du système de Madrid pour l'enregistrement international des marques, le Secrétariat a indiqué qu'il n'y a aucune exigence particulière quant au nombre de vues à remettre, mais une exigence quant à la taille de la reproduction (qui doit être de 8 x 8 cm). Le Bureau international de l'OMPI accepterait une reproduction de la marque certifiée par l'office d'origine, même si elle est composée de plusieurs vues. La netteté de ces reproductions peut poser un problème et l'office de la Partie contractante désignée peut rejeter une demande ou refuser l'enregistrement au motif qu'il n'est pas en mesure de déterminer l'étendue de protection de la marque. Le Bureau international de l'OMPI a également indiqué que les Parties contractantes avaient notifié un refus au motif que le nombre de vues figurant dans la demande internationale ne correspondait pas au nombre de vues exigé par la Partie contractante désignée.

25. Le président a noté que bien que le SCT ne constitue pas l'instance au sein de laquelle est examiné le développement juridique du système de Madrid, et dans la mesure où les discussions menées en son sein portent sur le rapprochement des lois et l'allègement de la charge pesant sur les utilisateurs du système dans différents pays, il semble pertinent de garder le parallèle avec les discussions originelles. Il a également pris note de l'explication donnée par le Secrétariat selon laquelle certains pays appliquant les dispositions du système de Madrid rejettent les demandes d'enregistrement de marques au motif que le nombre de vues ne correspond pas à celui exigé par leur juridiction nationale, bien que cela ne constitue pas un motif de refus en vertu du règlement d'exécution commun. Le président a noté en outre que compte tenu de la grande diversité des approches dans ce domaine, on pourrait suggérer qu'il suffit d'une seule représentation de la marque pour qu'un office attribue une date de dépôt, à condition que lorsqu'il exige des vues complémentaires, elles soient fournies en vue de préciser l'état d'avancement des revendications.

26. Le représentant de la GRUR a fait observer qu'il existe un point de vue internationalement partagé concernant l'interprétation de l'article 6*quinquies* selon lequel un signe qui est admis à l'enregistrement en tant que marque dans le pays d'origine, ne peut être refusé par les autres États membres de l'Union de Paris au motif qu'il ne constitue pas un signe. Cette interprétation qui s'appliquait traditionnellement aux marques verbales ou figuratives, s'applique également aux marques tridimensionnelles. Le problème réside néanmoins dans le fait de savoir si cette interprétation vaut pour les autres marques non traditionnelles telles que les marques sonores, gustatives ou tactiles. Quant à la question de

savoir si les dispositions de l'article *6quinquies* devraient s'appliquer à l'égard de l'exigence de fournir plusieurs représentations, le représentant a estimé que si on considère cette dernière comme une simple exigence de forme, les États membres de l'Union de Paris sont libres d'exiger le respect de leur législation interne applicable aux formalités d'enregistrement. Il serait toutefois utile d'examiner la proposition du président selon laquelle une seule représentation suffirait pour attribuer une date de dépôt, laissant les États membres libres d'en demander plusieurs s'ils le souhaitent. Il est toutefois important d'examiner les exigences supplémentaires qui peuvent être prévues par la législation nationale. Concernant le format 8 x 8 cm exigé par le système de Madrid pour les représentations, on pourrait se poser la question de savoir s'il est nécessaire de maintenir une telle exigence à l'égard des marques non traditionnelles, à savoir les marques tridimensionnelles ou les marques sonores, pour lesquelles il faut remettre différentes vues ou des représentations surdimensionnées telles que les partitions musicales. Le représentant a également souligné que les membres du système de Madrid ne devraient pas être habilités à refuser l'enregistrement d'une marque, qui a été dûment enregistrée au niveau international au motif que la représentation n'est pas conforme à leur réglementation nationale. Comme le président l'a noté, l'examen de cette question devra toutefois faire l'objet d'une réunion séparée.

27. Le président a suggéré que le comité permanent examine quelles devraient être les exigences maximales relatives au nombre de vues d'une marque tridimensionnelle devant être remises à l'office pour qu'il attribue une date de dépôt.

28. La délégation du Kenya a indiqué qu'il s'agit d'une question importante, qui dépend du type de procédure appliquée par les offices. Dans certains cas, le nombre de vues à fournir ne peut être considéré comme une simple question de formalités mais plutôt comme une question qui détermine si le signe dont l'enregistrement est demandé en tant que marque tridimensionnelle satisfait au test de distinction. Selon la délégation, chaque office devrait être libre de déterminer le nombre de vues nécessaires sur la base de ses propres procédures.

29. Le président a indiqué que cette question devrait être examinée plus en détail. Il semble toutefois que le règlement d'exécution du Traité sur le droit des marques de 1994 et le Traité de Singapour de 2006 renferment des dispositions prévoyant que lorsque la demande porte sur une marque tridimensionnelle, la reproduction de la marque doit consister en une reproduction graphique ou photographique en deux dimensions, bien qu'un office puisse ultérieurement exiger d'autres reproductions.

30. Le représentant de l'INTA a dit partager les préoccupations du représentant de la GRUR selon lesquelles un membre de l'Union de Madrid peut refuser un enregistrement international sur son territoire au motif que le nombre de reproductions d'une marque tridimensionnelle ne correspond pas au nombre de reproductions exigé par la législation nationale. Le représentant a formulé l'espoir que cette question pourrait être examinée plus en détail par le groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

31. Le représentant de la JPAA a dit qu'il peut s'avérer difficile et administrativement très lourd d'adapter les demandes d'enregistrement de marques en fonction des exigences propres à chaque juridiction nationale. Il a donc semblé souhaitable de fixer une exigence minimale selon laquelle une seule représentation d'une marque tridimensionnelle suffirait pour obtenir

une date de dépôt. Cette exigence minimale serait très bienvenue de la part des utilisateurs, même si l'on constate ultérieurement que la reproduction de la marque n'est pas suffisamment claire, ce qui amènerait une administration nationale à envoyer une lettre officielle réclamant une autre reproduction.

32. Le président a relevé que dans certains cas, les offices exigent plusieurs représentations car ils estiment que la portée des droits revendiqués n'est pas assez précise; lorsque la représentation est illisible en raison de sa réduction au format 8 x 8 cm, il semble judicieux de demander des précisions sur la portée des droits.

33. La délégation de la Suède a souhaité formuler une observation plus large concernant la représentation des marques tridimensionnelles, mais d'une façon plus générale, la nécessité d'harmoniser les procédures entre les différents offices, notamment lorsqu'il s'agit de la manière dont ils examinent les formalités et déterminent le caractère distinctif, et de l'importance qu'elles revêtent pour l'examen quant au fond des demandes d'enregistrement. La délégation a fait observer que l'office national s'est retrouvé face à une situation où les six photographies jointes à la demande d'enregistrement de marques étaient de si mauvaise qualité qu'il n'était plus en mesure de déterminer le caractère distinctif du signe. Dans une situation de cette nature, et étant donné que la demande avait été déposée dans le cadre du protocole de Madrid, l'office s'est demandé s'il pouvait la rejeter ou pas compte tenu de l'absence de caractère distinctif. La délégation a souligné qu'en dehors des marques tridimensionnelles, un certain nombre de questions soulèvent des problèmes, les hologrammes et les marques mouvantes, par exemple; elle a donc suggéré que les formalités, les méthodes descriptives et les méthodes de représentation de ces types de marques soient examinées en priorité lors des dix-neuvième et vingtième sessions du SCT. La délégation a invité les membres du comité permanent à prendre le Traité de Singapour comme point de départ pour la poursuite des discussions.

#### Marques de couleur

34. La délégation de la Slovénie a indiqué qu'en ce qui concerne les marques de couleur proprement dites, il semble y avoir des divergences de vues entre les offices sur un point important, à savoir s'il est nécessaire de classer les éléments figuratifs ou les formes contenant la représentation de la couleur. Certains offices ont pour habitude de classer non seulement les couleurs, mais aussi les figures géométriques dans lesquelles la couleur est révélée. Le classement des éléments figuratifs est essentiel dans la mesure où il aide les utilisateurs à effectuer des recherches. Si ces formes n'étaient pas classées, la marque ne serait pas fidèlement illustrée. Elle a suggéré d'examiner les données d'expérience des autres délégations en la matière.

35. Le représentant de la JPAA a indiqué que la méthode de représentation des marques de couleur constitue une question très complexe. Une marque de couleur n'est pas par elle-même distinctive, et elle doit généralement avoir acquis un sens secondaire pour pouvoir être enregistrée. Il n'est donc pas nécessaire de la désigner au moyen d'un code de couleur, mais à l'aide du nom de la couleur par lequel elle a acquis un sens secondaire.

36. La délégation de la Nouvelle-Zélande s'est demandée dans quelle mesure cette question n'avait pas été déjà abordée dans le Traité de Singapour sur le droit des marques.

### Marques sonores

37. Le représentant de l'INTA a indiqué qu'il pourrait être profitable pour les travaux du comité permanent de faire le point sur l'expérience d'un pays ou d'un organisme qui a accepté ou envisage d'accepter les enregistrements numériques ou d'autres types d'enregistrement sonore à la place d'une représentation graphique de la marque sonore. Il serait particulièrement intéressant de déterminer si un enregistrement constitue une véritable solution de rechange à la représentation graphique d'un son ou s'il ne s'agit que d'une option supplémentaire.

38. Le représentant de la Communauté européenne a indiqué que le système de la marque communautaire permet de joindre un fichier sonore à une demande d'enregistrement d'une marque sonore, lors de son dépôt par voie électronique. Ce fichier ne remplace toutefois pas la représentation graphique, il ne fait que la compléter. Il a ajouté que l'office a une expérience limitée dans ce domaine car les demandes d'enregistrement portant sur les marques sonores sont rarissimes. Ce système a prévu la possibilité de soumettre un fichier sonore pour répondre aux préoccupations exprimées par les déposants quant au caractère approprié de la représentation graphique et en raison des avantages que ce nouveau système semble offrir aux utilisateurs.

39. La délégation du Panama a indiqué que l'office de son pays a une expérience modeste de l'enregistrement des marques sonores. Dans une affaire concernant une demande d'enregistrement du son émis par un animal, le déposant a été tenu d'indiquer le type du signe dans sa demande. Le son a également fait l'objet d'une description matérialisée par un enregistrement sur cassette, ce qui a permis à l'office de dûment enregistrer cette marque.

40. La délégation de la Slovénie a indiqué que son pays a une expérience limitée des marques sonores puisque seuls deux de ces signes y ont été enregistrés en tant que marques. Dans ces cas, la représentation graphique a été publiée et si le déposant a fourni un fichier sonore (tel qu'un fichier MP3), il a été rendu accessible sur le site Internet de l'office. Un déposant n'est cependant pas tenu de soumettre un fichier sonore.

41. La délégation de l'Uruguay a expliqué que l'office national exige également une représentation graphique accompagnée d'un enregistrement du son sur un CD. Dans les cas où l'office constate des divergences entre la représentation graphique et le son réel, il demande l'avis d'un expert. Cela vaut uniquement pour les sons musicaux.

42. La délégation de Suède a demandé quels sont les offices publiant les fichiers sonores sur leurs sites Internet de façon à ce que le grand public puisse cliquer effectivement sur une icône pour écouter le son.

43. La délégation de la Norvège a informé les participants que l'office national publie une gazette électronique hebdomadaire sur l'Internet. S'agissant des marques sonores, l'office publie les partitions, si elles sont communiquées, ainsi que le fichier MP3. Ces fichiers sont accessibles sur le site Web grâce à une icône sur laquelle toute personne intéressée peut cliquer pour écouter le son. L'office exige aussi une description écrite précise du son afin d'établir une représentation graphique. Si le dépôt de la partition est facultatif pour le déposant, ce dernier doit impérativement soumettre un échantillon sonore sous forme de fichier MP3.

44. La délégation de la Colombie a indiqué que conformément aux procédures nationales, toutes les demandes d'enregistrement de marques sont publiées. Lorsque la demande porte sur une marque sonore, cette dernière n'est pas publiée au moment du dépôt de la demande, mais une fois que la marque a été enregistrée, toute personne intéressée peut alors vérifier les caractéristiques sonores. Une autre question que le comité permanent souhaitera peut-être examiner dans le cadre de ses futurs travaux sont les modalités à suivre pour effectuer des recherches historiques aux fins de l'examen des marques non traditionnelles (marques sonores, olfactives, etc.), une fois que le volume de marques publiées aura augmenté.

45. La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué que l'office national n'exige pas une représentation graphique de la marque pour attribuer une date de dépôt. Il exige néanmoins une description complète de la marque ainsi qu'un enregistrement sonore afin de pouvoir procéder à son examen. Ces fichiers sonores sont disponibles sur le site Internet de l'office. La délégation a fait observer que de nombreuses questions techniques relatives aux marques sonores restent à résoudre, notamment la recherche sur laquelle l'office poursuit ses travaux.

46. La délégation de la Fédération de Russie a rappelé qu'à la dernière session du SCT, elle avait informé le comité permanent que l'office national a mis une base de données sur les marques enregistrées à disposition du public sur son site Internet. La consultation de cette base de données est gratuite et accessible à toute personne intéressée. En ce qui concerne les marques sonores, la base de données stocke les fichiers comprenant un enregistrement du son, auxquels on peut accéder grâce à un hyperlien. Il importe de souligner que le signe indiqué dans la demande doit correspondre exactement au son enregistré.

47. Le représentant de la GRUR a fait observer que les marques sonores ne sont certainement pas le type le plus fréquent de marque dont la protection est demandée. La perception de ces marques sonores s'effectue grâce à l'audition, et cette différence fondamentale avec les marques perceptibles visuellement signifie qu'il convient d'examiner l'exigence de représentation graphique par rapport à la nature de la marque. Il semble que le fait de disposer d'un fichier MP3 ou de tout autre fichier sonore constitue le meilleur moyen de représentation pour ce type de marque. Une représentation audible d'une marque sonore équivaut à une représentation graphique perceptible visuellement d'une marque verbale ou figurative. De plus, les sons peuvent être numérisés et reproduits en séquence numérique. Ainsi, les difficultés de perception ou de reproduction que posaient les fichiers analogiques, ont aujourd'hui disparu. Dans ces conditions, le représentant a jugé, semble-t-il, excessif que les offices du monde entier imposent une exigence supplémentaire en matière de représentation graphique du signe, alors qu'ils sont en mesure de rendre les sons audibles à partir de leurs sites Internet. Il s'est demandé si l'on peut faire valoir, lors du dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque sonore, que le fichier sonore constitue en soi la représentation graphique de la marque.

48. La délégation des États-Unis d'Amérique a signalé que la pratique de l'office national a montré par exemple qu'une représentation des 4 ou 5 premières notes d'un sonal est utile aux fins de l'examen de la marque sonore. Les sons musicaux sont classables par catégorie selon les toutes premières notes. Étant donné que les examinateurs ne sont pas des experts musicaux, ils peuvent confronter la représentation sur papier avec les notes réelles qu'ils entendent afin de déterminer s'il y a une similitude.

49. La délégation de l'Uruguay a appuyé les vues exprimées par la délégation des États-Unis d'Amérique. Il semble que la représentation graphique du son par des notes permette de comprendre la nature du signe. Elle constitue un élément important venant s'ajouter à l'enregistrement sur un support matériel qui permet de comparer les sons.
50. La délégation de l'Ukraine a indiqué la nécessité de disposer d'une représentation graphique du son car conformément à la pratique nationale, les marques sont publiées dans un bulletin.
51. La délégation de l'Italie a souligné que l'exigence de représentation graphique d'une marque est imposée par la législation italienne et est conforme à la directive de la Communauté européenne.
52. Le représentant de la JPAA a fait remarquer qu'un fichier sonore suffirait, semble-t-il, dans le cas où la marque est constituée d'un son à l'état pur, dépourvu de paroles. Par contre, dans les cas où le son est accompagné de paroles, une description aiderait l'examineur à déterminer l'étendue de la similitude entre le signe dont l'enregistrement est demandé et les marques antérieures.
53. La délégation du Mexique a demandé aux membres d'échanger leurs données d'expérience concernant les marques sonores et les marques contenant des paroles. Elle a demandé si les marques non traditionnelles peuvent également constituer des marques mixtes. Les marques olfactives peuvent par exemple être associées à une marque de texture ou à la dénomination réelle d'une marque. Dans ce cas, faut-il enregistrer chaque signe? Ou comment peut-on déterminer si une marque sonore est descriptive?
54. Le président a noté que certaines questions soulevées par la délégation du Mexique sont susceptibles d'être invoquées dans le cadre de l'examen du document SCT/17/3 portant sur le lien qui existe entre les principes établis relatifs aux marques et les signes non traditionnels.
55. La délégation des États-Unis d'Amérique a indiqué que conformément à la pratique nationale, une marque sonore descriptive peut être constituée du son émis par une personne prise d'une quinte de toux dont on a demandé l'enregistrement en tant que marque d'un médicament contre la toux. Une telle demande serait rejetée au motif qu'elle présente un caractère descriptif.
56. Le représentant de la JPAA a indiqué que la combinaison d'un son consistant en une mélodie et de paroles pourrait illustrer une marque mixte non traditionnelle. Dans certains pays, il pourrait s'avérer difficile de démontrer que les mots ont acquis un caractère distinctif s'ils sont utilisés uniquement oralement et non d'aucune autre manière.

### Hologrammes

57. La délégation d'El Salvador a signalé qu'elle n'a pas une grande expérience de la protection des hologrammes en tant que marques. L'office de son pays doute, semble-t-il, des critères à utiliser pour distinguer une marque tridimensionnelle associée à des signes animés d'un hologramme. Elle a donc jugé utile d'entendre les expériences des autres délégations.

58. La délégation de la Hongrie a indiqué que bien que l'office national ait enregistré un très petit nombre d'hologrammes en tant que marques, on trouve sous la rubrique "formalités" de la législation nationale, une disposition visant les hologrammes car ces signes diffèrent, semble-t-il, selon la position de la visionneuse. Au moins deux photos prises sous des angles différents doivent donc être jointes à la demande d'enregistrement, qui indiquera en quelques mots les positions de prise de vue.

#### Titres de films et de livres

59. La délégation des États-Unis d'Amérique a fait observer qu'elle n'a pas vu le point de vue de son pays consigner dans le document SCT/17/2. Conformément à la pratique nationale, un titre unique de livre ou de film n'est pas susceptible d'être enregistré en tant que marque. Pour être considéré comme une série, on doit noter l'existence d'un second titre utilisant le même libellé, même s'il comprend d'autres éléments.

60. Le représentant de la GRUR a estimé que les titres de films et de livres constituent des marques verbales, qui sont quelques fois associées à des éléments figuratifs et sont donc traitées comme des marques verbales ou figuratives, ce qui revient à dire qu'elles sont considérées comme des "marques traditionnelles". Il ne voit pas bien pourquoi aucune question concernant la représentation de ces marques n'a été soulevée. À son avis, il n'est pas certain que l'on puisse limiter la longueur d'un titre. Il ne serait pas acceptable que l'office puisse limiter le nombre de mots devant figurer dans un titre ou refuser un signe dont le titre dépasse le nombre de mots autorisé.

61. Comme l'avait indiqué le représentant de la GRUR, le président a fait observer que l'on a soulevé aucune question concernant la représentation de titres de films et de films en tant que marques. C'est pourquoi il convient peut-être d'ajourner la discussion concernant la mesure dans laquelle ces signes sont admis à l'enregistrement jusqu'à ce que le comité permanent ait examiné le document SCT/17/3 traitant des principes établis relatifs aux marques appliqués aux marques non traditionnelles.

62. La délégation de l'Espagne a indiqué que l'office national a reçu des demandes d'enregistrement de marques relatives aux titres de films et de livres, mais aussi aux titres de chansons et aux noms de compositeurs et de groupes populaires, notamment ceux de rock et de musique pop.

63. La délégation de l'Ukraine a indiqué qu'un certain nombre de questions ayant un rapport avec l'enregistrement de marques consistant en des noms de groupes et des noms de chansons, ont été formulées au niveau national. Elle a jugé utile d'entendre les expériences d'autres pays dans ce domaine particulier.

#### Marque olfactives

64. La délégation du Japon a indiqué que l'Office des brevets du Japon est en train de rassembler des informations et d'étudier la possibilité de mettre en place la protection des marques non traditionnelles dans la législation nationale. Il procède à l'étude des différents types de marques, mais il lui est manifestement impossible de préciser la portée des droits

attachés à certaines marques non traditionnelles, telles que les marques olfactives, gustatives ou de texture, même si elles sont exprimées à l'aide du langage. Dans une situation de cette nature, il peut être difficile pour des tiers de déterminer avec précision la portée de la protection de ces signes.

65. Le président a souligné la grande importance que revêtent les questions soulevées par la délégation du Japon et a demandé aux autres délégations si elles souhaitent échanger leurs données d'expérience concernant les considérations de politique générale qui ont pu les conduire à protéger les marques olfactives, gustatives ou de texture.

66. La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué que selon la pratique suivie dans son pays, l'élément exigé aux fins de l'enregistrement de ces trois types de marques est que le consommateur doit tester l'odeur, la texture ou le goût de la marque sur le lieu de vente. Elle a cité l'exemple d'une marque olfactive enregistrée auprès de l'office national et consistant en une huile parfumée à la cerise destinée aux moteurs de voitures où le client a pu manifestement sentir le produit avant de l'acheter. Dans le cas des marques gustatives, il peut arriver que le consommateur porte accidentellement le produit à la bouche – par exemple un fil parfumé avant de l'enfiler dans le chas d'une aiguille. La délégation a ajouté qu'une marque de texture a été protégée parce que le consommateur pouvait s'emparer du produit pour en sentir la texture, qui ne constitue ni un élément descriptif ni un élément fonctionnel de la marque.

67. Le représentant de la GRUR a indiqué les individus sont habituellement capables de reconnaître et de mémoriser les objets non seulement par le regard, mais aussi d'après leur goût et leur odeur. La question qui se pose est de savoir comment aborder ces impressions sensorielles comme des questions relatives au droit des marques. Lorsqu'on examine ces questions, on peut se demander s'il existe une méthode reconnue de représentation de l'odeur ou du goût, une manière techniquement agréée de satisfaire à l'exigence selon laquelle la marque doit être perceptible visuellement et reproductible. Le représentant s'est demandé si l'état de "disponibilité sur le lieu de vente" est compatible avec les systèmes qui ne sont pas fondés sur les conditions d'usage d'une marque avant son enregistrement. Il ne voit pas bien la raison pour laquelle le client devrait tester le produit sur le lieu de vente plutôt que sur le lieu de consommation.

#### Domaines de convergence possibles

##### a) Normes internationales en vigueur

68. La délégation de Singapour a indiqué qu'il convient d'examiner un certain nombre de questions ayant trait à la représentation de nouveaux types de marques. Il semble manifeste que ces questions ont également un rapport avec le Protocole de Madrid dans la mesure où ce système fournit un cadre au sein duquel les déposants peuvent accomplir les formalités aux fins de l'enregistrement international des marques. Sans une harmonisation des approches des différents États membres sur la question de la représentation des marques, un cadre harmonisé n'aurait pu être mis en place au sein du Protocole de Madrid. Si les Parties contractantes désignées avaient rejeté les demandes au motif que la représentation manque de netteté, cela aurait été à l'encontre du but poursuivi par l'établissement de ce cadre. Dans la mesure où le Traité de Singapour traite de la question de la représentation de plusieurs marques non traditionnelles, il semble pertinent d'examiner les objectifs que ce Traité a déjà atteints et s'il y a des lacunes à combler.

69. La délégation de la Suède a indiqué que sous la rubrique “Domaines de convergence possibles”, le document SCT/17/2 énonce les questions relatives à la représentation des marques non traditionnelles qui sont abordées dans le Traité de Singapour. On a établi quelques normes internationales concernant les hologrammes et les marques de couleur proprement dites, bien qu’elles ne visent pas la représentation des marques. Il n’existe en fait aucune norme ayant trait à la combinaison des marques de couleur, avec des marques de mouvement, marques de position et marques sonores, et les offices éprouvent des incertitudes quant à la direction à prendre. Dans ces conditions, la délégation a proposé que le comité permanent demande au Bureau international de s’inspirer du travail déjà accompli dans le document SCT/18/2 et les précédents, et de la Règle 3.3) du Règlement d’exécution du Traité de Singapour pour élaborer les pratiques, directives ou recommandations préconisées en la matière, qui seraient soumises au SCT, à sa prochaine session.

70. Les délégations ci-après : Australie, Bulgarie, Danemark, États-Unis d’Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Slovénie et le représentant de la Communauté européenne ont appuyé la proposition formulée par la délégation de la Suède.

71. La délégation du Brésil a dit qu’elle appuie la proposition de la délégation de la Suède, tout en considérant qu’il est prématuré, à ce stade, d’attribuer au document un nom donné tel que directive ou recommandation. Selon elle, il vaudrait probablement mieux examiner ces questions quant au fond et en acquérir une meilleure compréhension. Elle a ajouté que si les directives ne sous entendent aucune obligation internationale, elles pourraient favoriser l’émergence d’un consensus modéré sur une question où il n’en existe actuellement aucun. En outre, un grand nombre de pays n’ont pas l’expérience des marques non traditionnelles et pour ce qui est du Brésil, la législation en vigueur ne prévoit pas de les protéger.

72. Le président a précisé qu’aucune proposition n’a été présentée, qui aurait pour effet de protéger un nouveau type de signe. Le Traité de Singapour stipule simplement que si un pays choisit de protéger un type particulier de signe, il doit satisfaire à des exigences maximales. Il a noté que le SCT peut laisser de côté la question du nom du document et poursuivre ses travaux sur la base de la proposition de la délégation de la Suède.

73. La délégation du Bangladesh s’est déclarée favorable à la proposition de la délégation de la Suède. Pourtant, de nombreux pays dont les pays les moins avancés ne protègent pas les marques non traditionnelles. Elle ne peut donc pas, à l’heure actuelle, donner son appui à l’élaboration de directives ou de pratiques recommandées.

74. La délégation du Brésil a expliqué que sa position ne consiste pas à préjuger de l’issue de la session en attribuant au document le nom de “pratiques recommandées”. Elle a fait remarquer que certains pays en développement dont le Brésil n’ont aucune expérience de l’enregistrement des marques non traditionnelles, on a donc le sentiment que le comité permanent pourrait progresser trop rapidement. La délégation a suggéré que l’on qualifie les travaux menés dans ce domaine de document non définitif ayant trait au rapprochement des pratiques admises par les membres qui protègent actuellement les marques non traditionnelles.

75. La délégation de la Croatie a déclaré que l'office de son pays n'a pas une grande expérience de l'enregistrement des marques non traditionnelles. Elle est néanmoins désireuse de s'informer des faits nouveaux intervenus dans les pays qui savent traiter ce type de demandes. Écartant la question de la terminologie, elle a souhaité que les autres pays lui fassent connaître leur savoir-faire et lui fournissent des exemples pratiques. Ces informations pourraient être rendues publiques sur le forum électronique du SCT.

b) Exigence en matière de représentation "graphique"

76. La délégation de la Nouvelle-Zélande a indiqué que la législation néozélandaise en matière de marques ne limite pas les types de signes susceptibles d'être enregistrés en tant que marques. Il y a deux exigences de base à satisfaire, à savoir la représentation graphique et la capacité du signe à distinguer les produits et les services. Avec la mise au point des nouvelles technologies, les nouveaux modes publicitaires et les différentes manières dont les consommateurs perçoivent les produits provenant d'un même négociant, il est manifestement difficile de satisfaire l'exigence de représentation graphique des marques non traditionnelles. La délégation a noté que ce point est bien pris en considération au paragraphe 64 de la présente section. Le problème réside dans le fait que lorsqu'un pays a pris une décision politique d'accepter les marques non traditionnelles à l'enregistrement, l'exigence de représentation graphique ne doit pas constituer un obstacle à leur enregistrement.

77. Le président a noté que l'exigence fondamentale selon laquelle une marque doit être représentée graphiquement pourrait être réexaminée, dans certains circonstances, pour donner à l'office la possibilité d'enregistrer les signes qui ne peuvent pas être représentés sous cette forme.

78. Le représentant de la GRUR a déclaré qu'une question préliminaire à examiner serait d'étudier le mode de publication des demandes d'enregistrement de marques et/ou les enregistrements de marques non traditionnelles. Les offices peuvent avoir des conceptions différentes en matière de publication, par exemple, publication sur un site Internet, publication électronique sur CD-ROM, publication sur papier, ou une combinaison de ces options. S'agissant des marques sonores, il n'y aurait, semble-t-il, aucun problème à mandater ceux qui acceptent les signes sonores à l'enregistrement et prévoient de les publier à partir d'un site Internet pour les rendre accessibles sous forme de fichiers sonores. Néanmoins, si le support sur lequel le son a été enregistré n'est pas un support numérique et qu'il s'agit uniquement d'une version papier, il est difficile de fournir les informations requises à des tiers. Le fait de recourir exclusivement à la publication sur papier soulèverait à nouveau la question de savoir si une représentation graphique accompagnée d'une description suffisent pour effectuer l'enregistrement. Il existe peut-être d'autres moyens de décrire les marques non traditionnelles dans une publication sous forme imprimée permettant aux utilisateurs du système ou à des tiers d'effectuer des recherches et fournissant au propriétaire d'une marque une preuve d'inscription qu'il pourrait utiliser devant un tribunal ou toute autre autorité. Le représentant a repris des observations formulées par la délégation de la Nouvelle-Zélande selon lesquelles l'obligation de publication ne devrait pas faire obstacle à l'enregistrement des marques non traditionnelles. La publication a pour but de rendre les marques accessibles et compréhensibles à toute personne consultant les bases de données des offices. Étant donné que de nombreux offices suivent l'évolution privilégiant la publication en ligne, le représentant a estimé que les questions relatives à la représentation graphique devraient revêtir une moins grande importance que celles relatives à la publication sur papier.

79. Le président a demandé aux délégations si elles savent utiliser les fichiers MP3, les clips vidéo ou d'autres formes de fichiers vidéo numériques à joindre aux demandes d'enregistrement des marques de mouvement ou des marques animées, et si elles estiment justifié de recourir exclusivement à cette forme de représentation ou de l'associer à une représentation graphique et/ou à une description.

80. La délégation de l'Australie a déclaré que l'office de son pays n'a enregistré qu'une seule marque animée; cette marque consiste en une séquence vidéo comprenant trois personnages de dessin animé. L'office a publié cette vidéo sur son site Internet et a créé un lien avec l'URL.

81. La délégation du Royaume-Uni a indiqué que dans son pays les marques de mouvement et les marques animées sont exprimées sous forme d'une séquence de cadres d'images. L'exigence de représentation graphique est satisfaite de cette manière et par la soumission d'une description décrivant le mouvement. L'office national refuserait probablement le dépôt électronique d'un fichier au motif qu'il ne remplit pas l'exigence de représentation graphique.

82. Le président a indiqué que deux questions découlent des débats. La première consiste à savoir si l'on peut faire valoir qu'une image numérique en mouvement ne constitue pas une image graphique, et dans l'affirmative, quelle est sa nature. La seconde, si l'on doit continuer de retenir la représentation graphique comme l'unique critère, ou si la question fondamentale consiste plutôt à savoir si la représentation est suffisamment nette pour que le public comprenne la nature de la marque, et que la marque puisse être inscrite au registre et publiée sous une forme intelligible permettant à toute personne intéressée d'y avoir accès. Le président a fait observer qu'avec les technologies évolutives, il faut peut-être une définition différente.

83. La délégation de la Fédération de Russie a indiqué que l'office national a également enregistré des marques de films et d'images en mouvement. Les signes ont différentes thématiques : mélodies, extraits de films ou spectacles musicaux. Tous ces signes se trouvent dans le site Internet de l'office. Le public peut avoir accès à ces enregistrements par un hyperlien. Il existe également des marques mixtes consistant en une combinaison de signes.

84. Le président a demandé à la délégation de la Fédération de Russie si l'office exige uniquement des représentations sous forme électronique pour les rendre accessibles sur son site Internet ou s'il exige également une description écrite et une représentation graphique.

85. La délégation de la Fédération de Russie a indiqué que la description des caractéristiques du signe constitue un élément essentiel de la demande. Dans tous les cas, le déposant est tenu de fournir une description et indiquer la représentation qui caractérise le mieux la marque. Cette représentation, qui a été indiquée par le déposant, est publiée au Journal officiel et inscrite au Registre de l'état.

86. Le président a demandé aux délégations s'il existe un pays n'exigeant pas de description.

87. La délégation de l'Australie a indiqué que l'office national exige toujours une description. Compte tenu du stade actuel du développement technologique, il peut être très limitatif, selon elle, de ne pas exiger une représentation graphique (c'est-à-dire une description). Si l'image numérique n'est publiée que sur le site Internet du registre, il sera difficile de la citer ou de la décrire dans d'autres documents. À ce stade, l'absence de description d'une marque est due à des restrictions d'ordre pratique.
88. La délégation de la Colombie a indiqué que l'office de son pays accepte uniquement les marques verbales, figuratives ou mixtes à l'enregistrement et une représentation graphique non accompagnée d'une description du signe est jugée suffisante pour procéder à l'enregistrement. Il peut arriver que l'office examine certaines demandes confuses, qui peuvent l'obliger à réclamer ultérieurement une description en sus de la représentation graphique du signe.
89. La délégation de la Slovénie a indiqué que la législation nationale n'exige pas une description pour tous les types de marques. Dans le cas des marques sonores, il est bien plus important de disposer d'un fichier audio permettant de déterminer avec exactitude la nature de la marque, alors qu'il serait difficile de décrire la nature du son en utilisant des mots. On a également estimé que le fait d'exiger une description demanderait trop de travail aux utilisateurs. La délégation a ajouté que même si l'office n'exige pas de description, il l'accepte parfois, notamment lorsque la demande d'enregistrement du signe a été rejetée.
90. Le président a demandé aux délégations si dans les cas où un déposant fournit une description qui est acceptée par l'office, elle fait partie de la portée et de la définition de la marque.
91. La délégation de la Slovénie a indiqué que la description fait partie du dossier et qu'elle est généralement examinée par l'examineur. Elle peut, dans une certaine mesure, influencer sur l'examen de la demande, mais elle ne joue aucun rôle en ce qui concerne la protection de la marque.
92. Le représentant de la Communauté européenne a déclaré que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHIM) a adopté exactement la même position à l'égard des descriptions que celle prônée par la Slovénie. Dans ce système, le déposant n'a pas l'obligation de remettre une description, bien qu'il ne le fasse pas dans le cas de certaines marques. Si la marque et la description sont publiées et font partie du registre, la description n'est pas considérée comme constituant une représentation graphique selon la législation européenne. À propos des observations formulées par la délégation de l'Australie, le représentant a expliqué que bien que l'OHIM rejette à l'heure actuelle les représentations électroniques pour les marques de mouvement, il les accepte pour les marques sonores; il a également signalé que l'inscription au registre de l'OHIM se fait de façon exclusivement électronique depuis plusieurs années. La publication est exclusivement électronique et bien qu'il soit possible d'imprimer les renseignements figurant dans le registre, la seule source de renseignements relatifs au registre et aux demandes est disponible sous forme électronique.
93. La délégation des États-Unis d'Amérique a indiqué qu'à l'instar de nombreux autres offices, l'office national a mis en place une base de données stockant les demandes et les enregistrements en suspens et encourage les déposants qui pourraient déposer une demande auprès de l'office, à la consulter. Il est donc important qu'ils disposent d'un outil permettant

la recherche des marques antérieures, dans la mesure où l'office ne dispose pas encore d'outil électronique de recherche par production sonore ou visuelle. Une description est donc nécessaire. Au cours de l'examen, l'examinateur pourrait examiner la description de la marque et décider ainsi s'il préfère écouter le fichier audio ou visionner le fichier vidéo afin de vérifier s'il existe un risque de confusion. La description est également nécessaire aux fins de la publication, qui constitue un moyen permettant aux utilisateurs de parcourir le journal officiel électronique volumineux et de décider s'ils doivent effectuer une recherche plus approfondie sur les précisions concernant une marque donnée.

94. Le président a noté que dans leur intervention les États-Unis d'Amérique ont signalé qu'ils mènent des activités en matière d'indexation et de recherche et qu'ils procèdent à une comparaison des marques au sens traditionnel. Il a néanmoins demandé à la délégation des États-Unis d'Amérique si l'office national exige du déposant qu'il remette une description et, dans quelle mesure, la législation et la jurisprudence nationales prévoient qu'une description définisse ou voire limite la portée d'une marque.

95. La délégation des États-Unis d'Amérique a confirmé que l'office exige que le déposant remette une description. Si, au cours de l'examen, l'examinateur juge que la description ne décrit pas de façon appropriée le son, l'image, le film ou tout autre signe, le déposant sera tenu de modifier la description. L'examinateur peut en fait insister pour que des modifications soient apportées et statuer sur la demande en se fondant sur cette exigence. La décision rendue à l'issue de l'examen est susceptible d'appel. La description limite la portée de la marque car le déposant est considéré comme le mieux à même de la déterminer.

96. La délégation de la Bulgarie a indiqué qu'il n'est pas légalement obligatoire de joindre une description de la marque dans la demande. Un cadre réservé à cet effet est néanmoins prévu dans le formulaire de demande. Il n'est pas obligatoire de joindre une description aux fins de l'examen ni pour les étapes ultérieures de la procédure. Néanmoins, une description est, semble-t-il, utile pour le classement des marques et le déroulement de l'examen. La délégation a précisé que conformément à la législation nationale, les droits conférés par l'enregistrement d'une marque découlent de la représentation graphique du signe lui-même et non de la description.

97. La délégation de la Nouvelle-Zélande a indiqué que selon la pratique suivie dans son pays, une description est obligatoire pour enregistrer uniquement les marques de couleur proprement dites ou les marques constituées de plusieurs couleurs. La description de ces couleurs ou de celles figurant dans la marque doit satisfaire l'office. Une description est également exigée pour l'enregistrement des marques non traditionnelles afin d'aider l'examinateur à comprendre la nature et la portée des droits attachés à une marque.

98. La délégation de l'ex-République yougoslave de Macédoine a indiqué que l'expérience de l'office national en matière de marques non traditionnelles se limite aux marques tridimensionnelles et aux marques de couleur. La législation nationale n'exigeant pas de description, le formulaire de demande ne contient pas de champ correspondant. L'office accepte une description déposée par le déposant bien qu'il ne la publie pas. Si une description est jugée parfois utile, elle n'est jamais obligatoire.

99. La délégation de la Fédération de Russie a indiqué que l'office national a procédé à un examen complet des motifs de forme et des motifs absolus et relatifs de refus des marques. C'est pour cette raison que le signe dont l'enregistrement est demandé, est comparé à tous les

autres signes existants. Dans le cas d'une marque sonore, on effectue une recherche électronique par représentation graphique ou audio. La recherche prend en compte les signes sonores appartenant à la même classe et les marques mixtes comprenant un son. Le déposant est tenu de désigner le type de marque pour laquelle il demande une protection à partir d'une liste de signes figurant dans la demande type. En l'absence de classification ou d'indication du type de marque, la description stipule les conditions essentielles permettant à l'examineur d'établir une liste de marques similaires. La délégation s'est demandée si les offices qui n'exigent pas de description, n'effectuent qu'un examen partiel. Elle a estimé que la description est indispensable dans les pays procédant à un examen complet.

100. La délégation de l'Allemagne a indiqué que la pratique suivie par l'office national ressemble à celle décrite par la délégation de la Slovénie et le représentant de la Communauté européenne dans la mesure où un déposant peut, s'il le souhaite, déposer une description. L'office procède à un examen complet des marques, qu'une description soit jointe ou non à la demande. La description n'est pas publiée, l'office se contentant d'indiquer dans le registre qu'une description a été déposée. Contrairement à la représentation graphique, la description n'est pas un élément essentiel servant à déterminer la portée d'une marque. Dans le cas des marques sonores, un échantillon du son constituerait un élément décisif, et non une description de la marque.

101. La délégation du Maroc a indiqué que la législation nationale renferme une disposition correspondante qui est similaire à celles décrites par les délégations de l'Allemagne et de la Slovénie et par le représentant de la Communauté européenne. Si un déposant choisit de fournir une description, l'office la versera au dossier, mais ne la publiera pas. La publication comporte aussi la représentation graphique. Au Maroc, seuls deux types de marques non traditionnelles ont été admises à l'enregistrement, à savoir les marques sonores et olfactives. La représentation graphique d'une marque sonore consistant en des notes de musique, et le déposant peut également soumettre un disque compact audio. La délégation est extrêmement désireuse de tirer des enseignements de l'expérience d'autres pays en matière de représentation des marques olfactives.

102. La délégation de l'Espagne a indiqué que le déposant n'est pas tenu de fournir une description. Toutefois, contrairement à ce qu'ont indiqué les autres délégations, si le déposant ne fournit pas une telle description, la législation nationale oblige l'office à l'inclure dans la publication, il est dès lors clair que la description définit également l'étendue de la protection octroyée à la marque. La délégation a fait remarquer que dans une affaire, un tribunal espagnol a considéré qu'une description limitait l'étendue de la protection de la marque et devait figurer dans la publication.

103. Le représentant de l'INTA a fait référence aux observations précédemment formulées par le président à propos de la représentation des marques de mouvement. Il a fait observer que l'obligation de reproduction reste régie par les contraintes de la publication traditionnelle sur papier. Seule une des délégations a toutefois indiqué que l'office national a purement et simplement renoncé à ce type de publication au profit d'une publication par voie électronique. Le représentant a admis que les clips vidéo constituent certainement une représentation graphique, allant même jusqu'à affirmer que les fichiers sonores sont fondamentalement des enregistrements phonographiques. Il a ajouté que la communauté des utilisateurs souhaite que l'exigence concernant la représentation graphique des marques évolue au même rythme que les progrès technologiques. À son avis, cela pourrait se faire grâce à une interprétation de la législation ou à un changement de législation afin d'autoriser les offices à accepter une

représentation réalisée par des moyens autres que purement graphiques ou par une image sur papier. Il semble toutefois clair qu'une représentation électronique des marques sonores ou de mouvement ne se prêterait pas à l'indexation et à la recherche et une description de la marque serait certainement utile à cet effet.

104. La délégation de la Colombie a indiqué qu'il serait risqué de rendre contraignante l'obligation de description. Elle a estimé qu'une description peut contenir des éléments subjectifs et que le même signe ou la même figure peut être décrit différemment selon les personnes. Une description peut même être manipulée et ne pas décrire scrupuleusement le signe représenté. Elle peut également porter atteinte aux signes enregistrés antérieurement. Il vaut donc mieux ne pas la rendre obligatoire. La représentation graphique constitue un élément important de l'enregistrement d'une marque, et l'étendue de la protection qui lui est octroyée, ne devrait pas être limitée par une description.

105. La délégation de l'Italie a souscrit au point de vue exprimé par la délégation de la Colombie. Conformément à l'article 3 du TLT de 1994, la reproduction constitue un élément important et indispensable. Une description n'est pas indispensable et ne peut donc être exigée des déposants. L'Office national italien l'accepte néanmoins lorsqu'elle est fournie.

106. Le président a fait observer que la communauté internationale semble convenir que les offices ne peuvent pas exiger une description en ce qui concerne les marques traditionnelles. La tâche ardue à laquelle est confrontée le comité permanent est de répondre à la question de savoir si et dans quelle mesure une description est en fait nécessaire pour certaines marques non traditionnelles. Néanmoins, pour comprendre pourquoi et dans quelle mesure une description peut être nécessaire, il est pertinent de trouver les moyens de limiter l'impact d'une telle exigence sur l'attribution d'une date de dépôt, par exemple. Il est également justifié de réfléchir à la nature de la description qui serait autorisée, c'est-à-dire en termes de longueur.

107. La délégation de l'Ukraine a indiqué que la législation nationale n'exige pas une description lors du dépôt de la demande. Étant donné que l'office national n'a pas enregistré un grand nombre de marques non traditionnelles, la pratique concerne essentiellement les marques traditionnelles. Si le déposant a, de sa propre initiative, fourni une description, l'office peut la juger utile aux fins de l'examen et de la recherche car une description peut contenir des mots clés. La délégation a fait observer qu'il ne serait pas judicieux d'exiger une description.

108. La délégation de la Fédération de Russie a attiré l'attention du comité permanent sur la pertinence de disposer d'une description lorsque l'examineur procède à l'examen d'une marque sonore contenant des mots en langue étrangère. Dans ce cas, il doit vérifier si les mots sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs et si les mots eux-mêmes sont agressifs, violents ou de toute autre façon contraires à ces principes. Les experts de l'office ne maîtrisent pas toujours les langues étrangères en cause et une description de la marque sonore est donc utile pour comprendre le sens des mots.

Autres questions

a) Considérations particulières concernant la publication

109. Le représentant de la GRUR a indiqué que la publication des marques verbales ou figuratives ne pose généralement pas de problème. La publication des marques non traditionnelles quant à elles pose un certain nombre de problèmes, notamment aux déposants qui souhaitent obtenir que leurs marques soient protégées dans différents pays. Ces utilisateurs du système sont désireux de tirer autant d'informations que possibles de la publication, sans devoir consulter les dossiers relatifs aux marques ou recourir à d'autres sources d'informations. Le représentant a estimé que l'information en matière de marques doit être complète. L'objet de la protection doit être facile à déterminer. Par exemple, il est préférable qu'une marque de couleur soit publiée en couleur et non en noir et blanc avec une indication de la couleur, car cette dernière option conduirait à consulter le dossier afin de déterminer la nature réelle de la marque. Dans le cas des marques tridimensionnelles, une indication du type de marque doit figurer dans la demande. S'agissant des marques sonores, la communauté des utilisateurs souhaiterait, dans la mesure du possible, que les offices rendent disponible le fichier sonore plutôt que la simple description du son. Le représentant a ajouté qu'il serait utile que tous les offices utilisent les codes INID institués par l'OMPI dans leurs publications. Bien que l'utilisation de ces codes ne soit pas obligatoire, une utilisation plus généralisée favoriserait la simplification et la normalisation des indications bibliographiques dans le monde entier.

110. La délégation de la Suède a demandé quelle serait l'instance appropriée, au sein de l'OMPI, pour examiner l'opportunité de modifier la règle apparemment importante exigeant que la représentation d'une marque soit publiée au format 8 x 8 cm.

111. Le Secrétariat a indiqué qu'il s'agit d'une norme établie dans le cadre de la procédure d'enregistrement international des marques selon le système de Madrid. Il incombe à l'Assemblée de l'Union de Madrid et notamment au Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid d'examiner les modifications à apporter à cette norme. Le Secrétariat a ajouté que la norme imposant un format 8 x 8 cm est également inscrite dans le Traité sur le droit des marques et le Traité de Singapour sur le droit des marques. Néanmoins, cette norme n'est pas énoncée dans les dispositions de fond de ces deux traités, mais sur les formulaires internationaux types, et il est entendu que les Parties contractantes sont autorisées à modifier ces modèles. Le Traité de Singapour stipule que, dès son entrée en vigueur, l'Assemblée du Traité peut réviser cette norme. Le Secrétariat a en outre souligné qu'un autre organe de l'OMPI, à savoir le comité permanent sur les technologies de l'information, (SCIT) travaille, par l'intermédiaire de ses groupes de travail et de ses équipes d'experts spécialisés, à l'élaboration d'un certain nombre de normes relatives à l'information en matière de propriété industrielle. Les normes adoptées sont ensuite publiées dans le Manuel de l'OMPI sur l'information en matière de propriété industrielle. C'est par exemple le cas des codes INID et des informations bibliographiques minimales qui sont rendus publics dans les publications des offices. Les autres travaux des groupes de travail du SCIT portent sur les normes régissant la publication des marques non traditionnelles telles que les marques de couleur, dont il est fait mention dans le document SCT/18/2.

112. La délégation du Maroc a indiqué que, selon son interprétation, le système de Madrid exige que la taille de la représentation d'une marque ne dépasse pas 8 x 8 cm, bien qu'elle peut être inférieure.

113. Le président a déclaré que le comité permanent n'a pas compétence pour engager une discussion sur la modification de la norme relative au format 8 x 8 cm. Le SCT a pris toutefois note de la discussion concernant l'exigence de représentation graphique. Il a indiqué que la question de la taille semble avoir perdu de l'importance par rapport à celle des communications électroniques. Le président a demandé au Secrétariat de fournir de nouvelles explications sur les codes INID.

114. Le Secrétariat a informé les participants qu'"INID" est le sigle utilisé pour désigner une "Identification Numérique Internationalement agréée en matière de Données bibliographiques", qui est l'une des normes adoptée par le comité permanent des techniques de l'information et énoncée dans le Manuel de l'OMPI sur l'information et la documentation en matière de propriété industrielle. La norme ST 60 constitue une recommandation visant les données bibliographiques relatives aux marques. Certains offices, y compris le Bureau international de l'OMPI utilisent les codes INID pour naviguer dans la base de données ROMARIN relatives aux marques internationales. Le Secrétariat a expliqué que les codes INID sont utilisés dans les publications portant sur la propriété industrielle, telles que le bulletin des marques et le bulletin des brevets. Ces codes sont utilisés pour désigner les titres, par exemple, le code "732" désigne "le propriétaire de marque". Un des avantages de l'utilisation des codes INID est de permettre aux utilisateurs du système de consulter les bulletins rédigés dans des langues qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement.

115. La délégation de la Croatie a demandé s'il était possible d'utiliser les codes INID en tant que critères de recherche pour les marques non traditionnelles dans les bases de données sur les marques mises en ligne par les offices.

116. Le Secrétariat a répondu que les codes INID ne semblent pas être des critères valides pour effectuer des recherches sur la base de données ROMARIN. Il existe néanmoins une possibilité d'effectuer des recherches selon les classes de la classification des éléments figuratifs des marques instituée par l'arrangement de Vienne, c'est-à-dire dans le cas des marques de couleur, comme élément distinctif de la marque. Conformément à la pratique admise par certains offices, le déposant est tenu d'indiquer le type de marque dans sa demande et cet élément figure parmi les options proposées dans le formulaire de recherche des bases de données sur les marques.

b) Possibilité de coûts supplémentaires

117. La délégation du Bangladesh a indiqué que l'office national ne publie que les marques traditionnelles et en version papier uniquement. Cette publication s'effectue dans un journal officiel hebdomadaire diffusé par le gouvernement central, et les marques ne sont publiées que trimestriellement. La publication est distribuée de façon très restreinte et l'autorité en charge de la diffusion peut décider ou non de la distribuer, lorsqu'il s'agit de la représentation graphique d'une marque bidimensionnelle par exemple. La délégation a estimé que le fait de privilégier ce mode de publication au profit d'un autre mode, tel qu'un système électronique, constituerait un véritable défi pour des pays comme le Bangladesh.

118. La délégation de l'ex-République yougoslave de Macédoine a indiqué que l'office national publie les demandes d'enregistrement de marques dans un journal officiel à édition trimestrielle. Cette édition a fait place à une publication sur CD-ROM accessible à partir du site Internet de l'office. Les anciennes modalités de publication stipulaient qu'un déposant désireux de voir sa marque publiée en couleur était tenu de payer des taxes additionnelles.

Avec l'instauration d'une publication sur CD-ROM, l'office ne prélève plus de taxes additionnelles. La délégation a fait observer que le nouveau mode de publication présente deux avantages supplémentaires; le premier réside dans une diminution de l'espace de stockage et le second offre une solution de rechange pour la publication des marques non traditionnelles.

119. La délégation du Bangladesh a indiqué que les coûts supplémentaires de publication pourraient être réalisés à partir des taxes perçues au titre de la demande; à cet égard, elle a demandé aux autres délégations d'échanger leurs données d'expérience.

120. La délégation du Panama a indiqué que les marques sont publiées dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il s'agissait par le passé d'une publication sur papier, qui entraînait des retards fréquents et des coûts élevés pour l'office. Celui-ci a résolu ces problèmes en publiant son bulletin sur son site Internet où les informations sont mises gratuitement à la disposition des utilisateurs et du grand public. L'office prélève une taxe forfaitaire et modique auprès du déposant. Il reçoit les descriptions déposées avec les demandes d'enregistrement de marques, mais ne les publie pas. En ce qui concerne les marques non traditionnelles, une seule marque sonore a été enregistrée auprès de l'office et le fichier sonore est accessible aux agents autorisés sur le site Internet de l'office. Il est toutefois prévu de mettre ces fichiers à disposition du grand public.

121. La délégation de la Nouvelle-Zélande a indiqué que l'office national ne prélève pas de taxe additionnelle pour la publication des marques.

122. La délégation du Maroc a souligné que le bulletin de l'office national paraît la seconde et la quatrième semaine du mois. Il existe trois modes de publication : sur papier, sur CD-ROM et sur le site Internet de l'office. Ce dernier s'est révélé être le mode de publication préféré des utilisateurs. La publication ne donne lieu à la perception d'aucune taxe distincte, et les seules marques non traditionnelles enregistrées jusqu'à présent sont les marques sonores pour lesquelles le déposant a fourni une représentation graphique (c'est-à-dire les notes de musique).

123. Le représentant de la Communauté européenne a indiqué que pour ce qui est de la publication, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) n'établit pas de distinction entre les différents types de marques. S'il perçoit des taxes pour l'enregistrement et le dépôt de la demande, il ne perçoit aucune taxe distincte pour la publication. L'OHMI ne publie les marques que par voie électronique et pour ce qui est de la fréquence, la publication est mise en ligne chaque lundi. L'OHMI prévoit de passer à une publication journalière dans un proche avenir. La publication est en libre accès sur le site Internet. Le représentant a indiqué que le passage d'une publication sur papier et CD-ROM à une publication sur l'Internet a permis à l'office d'économiser des millions d'euros par an.

124. La délégation du Chili a indiqué que l'office national prélève une taxe de publication distincte, dont le montant varie en fonction du type de marque dont l'enregistrement est demandé. La publication paraît une fois par semaine et est disponible en ligne. Le bulletin disponible en version papier constitue toutefois la seule publication officielle.

125. La délégation des États-Unis d'Amérique a indiqué qu'étant donné que l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) est passé à un système totalement électronique, près de 97% des demandes sont déposées sous forme électronique; de plus, l'office récompense les déposants qui choisissent ce mode, en réduisant le montant de la taxe qu'il perçoit au titre de la demande. Par contre, il ne perçoit aucune taxe de publication distincte.

126. Le représentant de la GRUR a souligné que les utilisateurs préfèrent les publications qui se suffisent à elles-mêmes et ne nécessitent pas de recourir à une autre source d'informations. La publication par voie électronique, lorsqu'elle existe, est le moyen de publication préféré des propriétaires de marques et de leurs mandataires parce qu'elle leur permet de mieux utiliser les informations obtenues. En ce qui concerne la question du coût, la situation qui prévaut n'est pas d'inclure une taxe de publication distincte, notamment pour les marques non traditionnelles. Le fait de collecter ces taxes séparément des taxes d'enregistrement ou des taxes de dépôt peut occasionner des retards dans la procédure d'enregistrement. Le représentant a indiqué que le coût des publications en noir et blanc est équivalent à celui des publications en couleur, notamment lorsqu'elles sont faites par voie électronique. Il n'y a donc aucune raison valable de prélever des taxes supplémentaires.

127. Le Secrétariat a indiqué que le barème des émoluments et taxes dus en vertu du système de Madrid représente une source d'informations supplémentaire concernant les taxes nationales. Les informations concernant les taxes perçues par les pays qui ont choisi de réclamer une taxe individuelle, sont facilement accessibles. Il a également fait observer qu'en application de la résolution complétant le Traité de Singapour sur le droit des marques, les pays en développement et les pays les moins avancés ont la possibilité de bénéficier d'une assistance technique, sur une base préférentielle, dans la mise en œuvre des systèmes de communication et de publication électroniques. Ce type d'assistance repose sur le même principe que l'assistance technique fournie par l'OMPI en ce sens qu'il est axé sur la demande.

128. Le SCT a demandé au Secrétariat d'élaborer un nouveau document pour la dix-neuvième session en ce qui concerne les méthodes de représentation et de description des marques non traditionnelles.

129. Ce document déterminera les domaines de convergence possibles, à partir des documents SCT/17/2 et SCT/18/2 et du rapport de la présente session. Plus particulièrement, le document porterait essentiellement sur les domaines dans lesquels les données d'expérience sont moindres et qui n'ont pas été approfondis dans le Traité de Singapour sur le droit des marques.

*Relation entre les principes établis relatifs aux marques et les nouveaux types de marques*

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

131. Le Secrétariat a rappelé que le document SCT/17/3 a été élaboré pour la dix-septième session du SCT. Faute de temps, le comité permanent n'a toutefois pas été en mesure de l'examiner au cours de la dernière session. D'une manière générale, le document vise à examiner de manière plus détaillée la manière dont les signes non traditionnels fonctionnent comme des marques, étant donné que la plupart des délégations ont déclaré ne

pas avoir une expérience suffisante dans ce domaine. Le Secrétariat a indiqué que le document définit certains principes établis du droit des marques tels que ceux de fonctionnalité, de spécialité et de caractère distinctif et les étudie d'abord d'une manière générale, puis dans leur rapport avec des types particuliers de marques non traditionnelles, tout en tenant compte du fait que ces principes s'appliquent à un degré plus ou moins accusé selon les types particuliers de marques. Le Secrétariat a en outre fait observer que même si la discussion est centrée sur la question de la représentation des marques non traditionnelles, un lien est établi avec l'application de ces principes, qui indique la possibilité de les examiner d'une manière plus générale. La dernière partie du document a trait aux questions d'intérêt général, notamment la sauvegarde du domaine public, qui avaient été soulevées par les délégations lors des précédentes sessions du SCT.

132. Le président a ouvert le débat sur le document et a noté que la première section intitulée "Introduction" renvoie aux propositions présentées au Secrétariat par un certain nombre de membres du SCT. Il a remercié ces membres des efforts déployés pour élaborer ces propositions, qui constituent un bon point de départ pour les travaux que le comité permanent s'efforce de mener collectivement.

#### Vue d'ensemble

133. Le président a attiré l'attention du comité permanent sur la déclaration figurant à la seconde ligne du paragraphe 3, qui dispose que "la jurisprudence nationale et régionale ne semble pas exiger des autorités qu'elles fassent de la possibilité d'enregistrer les nouveaux types de marques une évaluation plus stricte ...". Il a indiqué que les offices nationaux partagent le sentiment qu'il ne faut pas appliquer une série de critères plus stricts pour enregistrer les marques non traditionnelles, alors que tous les groupes d'utilisateurs ont l'impression que les offices appliquent effectivement des critères plus stricts. Le président a estimé qu'il pourrait être intéressant d'étudier cette dichotomie apparente.

134. La délégation de la Slovénie a indiqué que l'office national a été saisi de plaintes émises par les utilisateurs selon lesquels il applique des critères plus stricts pour enregistrer les marques non traditionnelles. Elle a estimé néanmoins que dans ces affaires, on a peut-être pris la nécessité de prouver le caractère distinctif acquis par l'usage – une condition nécessaire pour enregistrer certains types de marques – pour des critères supplémentaires ou plus rigoureux.

135. La délégation de l'Uruguay a indiqué que conformément à la législation nationale on procède uniquement à l'examen des marques sonores. Cette législation stipule que les marques sonores doivent être traitées de la même manière que les marques traditionnelles. Même si les examinateurs peuvent procéder à une évaluation, à titre personnel, ils ne sont pas autorisés à définir des critères distincts permettant de déterminer les marques sonores.

136. La délégation des États-Unis d'Amérique a estimé que pour bénéficier d'une protection, une marque doit présenter un caractère distinctif ou doit permettre de distinguer les produits ou services auxquels elle est associée. Par conséquent, l'office national ne traite pas différemment les marques non traditionnelles et les marques traditionnelles. La jurisprudence américaine a établi qu'une couleur en tant que telle ne présente pas par essence un caractère distinctif car il existe un besoin concurrent pour son utilisation, qui ne doit pas être limité. Dans de tels cas, l'office exige que la marque ait acquis un caractère distinctif. En revanche, un habillage commercial peut avoir d'emblée un caractère distinctif par nature. Même si, en

fait, les principes fondamentaux du caractère distinctif et de la capacité à distinguer les produits ou services sont d'entrée de jeu présents, le déposant devra peut-être franchir un obstacle supplémentaire attendu que la jurisprudence nationale a établi que certains signes ne sont pas distinctifs par eux-mêmes. La délégation a en outre indiqué que même si dans le domaine des marques traditionnelles, certains signes n'ont pas foncièrement un caractère distinctif, ils doivent avoir acquis un sens secondaire.

137. La délégation de la Fédération de Russie a souligné que l'office national ne fait pas obstacle à l'enregistrement des marques, qu'elles soient traditionnelles ou non traditionnelles. La législation nationale s'applique à tous les types de marques et l'on procède à un examen très détaillé afin de déterminer les motifs de refus.

138. La délégation de la Colombie a indiqué que l'office national exige des marques traditionnelles et non traditionnelles qu'elles respectent les mêmes exigences minimales, à savoir le signe doit avoir un caractère distinctif et être susceptible de représentation graphique. L'office national a noté que dans le cas de demandes d'enregistrement de marques tridimensionnelles, les utilisateurs ont tendance à être plus laxistes dans leur interprétation des exigences. L'office reçoit parfois des demandes d'enregistrement de signes tridimensionnels dépourvus, semble-t-il, de caractère distinctif. Le fait de rejeter ces demandes ne signifie pas nécessairement qu'il applique des critères plus stricts.

139. La délégation du Royaume-Uni a indiqué que les jurisprudences communautaire et nationale ont adopté une approche essentiellement non discriminatoire à l'égard des marques non traditionnelles. Il a été toutefois reconnu que le consommateur moyen ne considère pas nécessairement ces signes comme des marques. Il ne faut pourtant pas oublier que dans de nombreux affaires où le caractère distinctif acquis a été invoqué et dans certaines autres, ces marques non traditionnelles ont été considérées comme des signes secondaires, tertiaires ou moins importants que les marques verbales primaires. De l'avis de la délégation, la question pourrait être plus délicate si un déposant devait envisager de former un recours pour prouver le caractère distinctif acquis, car il devrait démontrer que le signe particulier dont l'enregistrement est demandé, qu'il s'agisse d'une couleur, d'un slogan ou d'une forme, "fonctionne" comme une marque.

140. Le représentant de la GRUR a rappelé que lorsque les utilisateurs du système souhaitent obtenir la protection de leurs marques dans plusieurs pays, ils se heurtent à un certain nombre de difficultés et d'obstacles. Si certaines de ces difficultés sont naturelles, comme la langue, la culture ou différentes formalités, les autres ne proviennent pas de l'existence de normes juridiques différentes, mais de pratiques différentes à l'égard de ces normes juridiques. Le fait qu'un signe bénéficie d'une protection dans un pays, alors que la protection demandée lui a été ultérieurement refusée dans un pays voisin au motif qu'il est dépourvu de caractère distinctif ou présente un caractère descriptif, est un problème fréquemment rencontré. Dans la plupart des cas, ces différences d'appréciation ne semblent pas être justifiées au titre de la langue ou de la perception. Selon le représentant, dès lors qu'il existe des normes communes, elles devraient être appliquées de la même façon dans les différents pays. Pendant la discussion concernant les marques non traditionnelles, certains ont avancé que les consommateurs ou les acteurs sur le marché ne sont pas habitués à considérer une forme en trois dimensions, une couleur ou tout autre signe non traditionnel comme étant un indicateur

du pays d'origine. Il s'agit, selon lui, d'un exposé de faits qui n'est pas nécessairement corroboré par des preuves car il n'est pas prouvé que les consommateurs n'aient pas fondé leur choix sur la forme. Comme cet argument a été avancé dans plusieurs décisions de justice, la charge de la preuve incombe normalement aux utilisateurs.

141. Le représentant de la JPAA a indiqué que la législation nationale exige que les marques traditionnelles et non traditionnelles présentent un caractère distinctif. On se montre très strict dans l'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles étant donné que des tribunaux ont déjà considéré qu'une simple forme n'était pas distinctive par elle-même. Par conséquent, le déposant sera toujours tenu de démontrer que sa marque a acquis un sens secondaire du fait de son grand usage dans le commerce.

142. La délégation de l'Uruguay a indiqué que selon la pratique de l'office national, les déposants qui souhaitent protéger leurs marques tridimensionnelles, outrepassent parfois les exigences afin de prouver qu'elles ont un caractère distinctif et obéissent au principe de spécialité; ils déposent donc auprès de l'office des demandes d'enregistrement de signes, qui sont pratiquement des brevets, des modèles d'utilité ou même des dessins industriels.

143. La délégation de la Suède a souhaité illustrer les difficultés auxquelles se heurte l'office de son pays lorsqu'il reçoit une demande d'enregistrement d'un objet totalement nouveau en tant que marque. Elle a expliqué que la première réaction naturelle d'un examinateur sera de considérer que le signe est susceptible d'enregistrement car l'office ne dispose d'aucune preuve indiquant que le signe est, par exemple dépourvu de caractère distinctif. Lorsque la question est renvoyée devant son supérieur, celui-ci peut juger nécessaire, en l'absence d'une législation ou d'une jurisprudence applicable, de prendre des nouvelles dispositions concernant ce nouveau signe. Dans de tels cas, l'office prendrait les devants afin de régler la question dont il est saisi, mais il ne serait en mesure d'apprécier leur adéquation qu'avec le recul du temps. La délégation a estimé que cela expliquerait probablement les raisons pour lesquelles les offices appliquent des pratiques différentes.

144. La délégation du Panama s'est dite préoccupée par le fait qu'il existe, semble-t-il, des divergences quant aux modalités d'examen des demandes d'enregistrement des marques non traditionnelles dans les différents pays. Selon elle, les informations contenues dans la documentation élaborée par le Secrétariat et les discussions au sein du comité permanent seront très utiles pour les travaux qui attendent les membres du SCT. Il faudra néanmoins redoubler d'effort pour tempérer les différentes approches.

145. La délégation de l'Australie a indiqué que la législation nationale prévoit d'appliquer les mêmes critères pour l'enregistrement des marques traditionnelles et non traditionnelles. Les tribunaux australiens ont approuvé cette manière de procéder dans un arrêt historique concernant les marques de forme. Elle a fait observer que depuis plus de 10 ans, la législation de son pays prévoit d'établir une définition très large de la marque, dont l'office a tenu compte pour réviser la pratique qu'il a suivie pendant cette période. L'examen ayant montré que le taux d'enregistrement des marques non traditionnelles est bien plus faible, l'office a décidé de s'enquérir des raisons de cette situation. Il a néanmoins constaté que ce taux plus faible n'est pas imputable à l'application de critères plus rigoureux, mais au fait que les signes dont l'enregistrement est demandé sont dépourvus de toute capacité de distinguer les produits et services. À propos de l'observation formulée par le président en ce qui concerne la capacité des offices à concilier leurs pratiques respectives et à obtenir des résultats concordants pour les déposants de demandes d'enregistrement de marques, la délégation a fait

remarquer que les offices australiens et néozélandais ont entrepris une action concertée. Pour commencer, ils ont examiné les marques pour lesquelles le titre d'enregistrement a été obtenu dans les deux pays afin de vérifier si les résultats sont identiques. Selon leurs estimations, dans près de 25% des cas, le résultat aurait dû être similaire et pourtant les décisions rendues étaient différentes. Dans un deuxième temps, ils se sont attachés à modifier leurs pratiques afin d'offrir aux déposants une meilleure garantie d'obtenir une réponse identique lorsqu'ils déposent une demande d'enregistrement portant sur la même marque dans deux pays.

146. La délégation de la Colombie a dit qu'en ce qui concerne les marques tridimensionnelles, le fait d'enregistrer un objet qui est en fait un modèle industriel en tant que marque tridimensionnelle, suscite des craintes parmi les examinateurs de l'office national. Ils y portent peut-être un souci excessif dans la mesure où les droits attachés à une marque peuvent être renouvelés indéfiniment alors que ceux attachés à un modèle industriel sont limités dans le temps.

147. La délégation de l'Espagne a indiqué que l'office de son pays avait décelé certaines difficultés concernant l'enregistrement des marques de couleur. Bien qu'en théorie, une couleur en tant que telle puisse constituer une marque, il est très difficile de prouver le caractère distinctif inhérent d'une marque, par conséquent le caractère distinctif doit être acquis par l'usage. Dans nombre de cas, la liste des produits est si vaste qu'il est quasiment impossible de prouver l'usage en s'appuyant sur cette liste. Ce type de demande serait généralement rejetée. La délégation a estimé que la plupart des problèmes d'appréciation sont liés au type de demande déposée auprès de l'office.

#### Objet de la protection

148. Le président a rappelé que certaines délégations avaient indiqué que leur législation nationale stipule que le signe doit être propre à distinguer les produits et les services d'un négociant de ceux d'autres négociants, tout en laissant la liste de ce qui peut constituer des objets de protection possibles, non limitative. D'autres délégations ont fait observer que leur législation est manifestement trop normative, allant jusqu'à définir les types de signes qui doivent être protégés en tant que marques ou spécifier que certains signes ne peuvent l'être. Le président a invité les délégations à échanger leurs données d'expérience en la matière.

149. Le représentant de la GRUR a noté que lors de la présente session et des précédentes sessions du SCT, plusieurs délégations avaient indiqué qu'un certain nombre de marques non traditionnelles ne sont pas admises à l'enregistrement dans leurs pays. Selon les normes internationales applicables, les signes perceptibles visuellement ne devraient pas être exclus de la protection. La situation est manifestement plus complexe en ce qui concerne les signes non visibles tels que les marques sonores ou olfactives, bien qu'il soit encourageant d'entendre que de nombreux offices peuvent accepter d'enregistrer les marques sonores et admettent le dépôt de fichiers sonores. Dans ces conditions, le représentant a jugé pertinent d'examiner la situation actuelle concernant les objets de protection.

150. La délégation du Panama a indiqué que la législation nationale relative aux marques contient une définition très large des objets de protection. En fait, l'énumération des signes qui peuvent être acceptés à l'enregistrement, est non exhaustive et les critères permettant de déterminer la capacité d'individualiser les produits et les services sur le marché ont permis à l'office national d'accepter les signes visibles et non visibles à titre de marques.

Caractère distinctif, fonctionnalité et spécialité

151. Le président a noté que ces trois rubriques du document SCT/17/3 renvoient aux principes généraux relatifs au droit des marques et à leur application aux marques non traditionnelles. Chacun de ces principes fait donc l'objet d'une rubrique générale portant sur des éléments propres à des marques non traditionnelles spécifiques. Il a invité les délégations à formuler des observations à propos des paragraphes 7 à 38 du document.
152. Le représentant de la GRUR s'est référé au paragraphe 15 du document SCT/17/3 relatif aux marques tridimensionnelles. Il a indiqué qu'il est courant de déposer une demande d'enregistrement d'une marque tridimensionnelle qui est constituée par la forme d'un produit, à savoir un conteneur portant un élément distinctif tel qu'une étiquette, un mot, un dispositif ou une combinaison de ces éléments. Dans de tels cas, une pratique appropriée consisterait à ce que l'office accepte ces signes à l'enregistrement, même si la forme elle-même n'a pas un caractère distinctif. Un conteneur muni d'une étiquette comportant des éléments distinctifs et non descriptifs est susceptible d'être enregistré.
153. La délégation de la Fédération de Russie a indiqué que l'office national prend en considération un certain nombre d'éléments pour déterminer si un signe tridimensionnel présente un caractère distinctif. En fait, le déposant doit notamment apporter la preuve de la distribution géographique du produit, de son étiquetage et de la durée de son utilisation. La délégation a noté que le paragraphe 12 du document SCT/17/3 mentionne qu'un degré de familiarité avec le produit de 50% est un des critères d'appréciation susceptible d'être utilisé. Ce pourcentage peut néanmoins varier suivant qu'il s'agit d'un produit très sélectif ou d'un article de grande consommation. La délégation a demandé au comité permanent de consacrer plus de temps à l'analyse des critères servant à déterminer si les marques ont un caractère distinctif.
154. La délégation du Royaume-Uni a exprimé l'avis qu'il est difficile d'établir des règles "immuables", telles que celles basées sur des pourcentages pour procéder à l'examen des marques. L'examen des marques n'est pas une science, mais un art et, à ce titre, il peut être parfois imprécis.
155. Le représentant de la GRUR a indiqué qu'un critère exigeant qu'une proportion importante du public considère le signe comme un indicateur de l'origine commerciale serait peut-être plus adéquat. Cette évaluation serait fondée sur une analyse au cas par cas et sur la production d'éléments de preuve pertinents. Un autre élément pourrait être le temps. Il existe en fait une règle stipulant que si le déposant est en mesure de prouver qu'il utilise un signe descriptif ou non distinctif depuis plusieurs années dans un pays, il pourrait être considéré comme ayant en principe acquis un caractère distinctif. Le représentant a estimé que cette règle est bonne dans la mesure où l'utilisation d'un signe par un négociant depuis suffisamment de temps revient à dire qu'aucun autre concurrent ou acteur sur le marché n'aura besoin d'utiliser le même signe.
156. Le SCT a pris note du contenu du document SCT/17/3 et a reconnu qu'il offrait une vue d'ensemble utile. Le président a noté qu'aucun travail supplémentaire n'était demandé dans ce domaine.

*Enseignements essentiels dans le domaine des procédures d'opposition aux marques*

157. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/18/3 Prov.

158. Le président a fait remarquer que le document SCT/18/3 Prov. avait été soumis au comité sous la forme d'un projet, demandant aux membres d'examiner les informations que ce document renfermait et de faire part de leurs opinions sur la nature des travaux additionnels à entreprendre.

159. Le Secrétariat a fait savoir que le document avait été rédigé sur la base des informations figurant dans le questionnaire de l'OMPI sur le droit des marques et la pratique en la matière ainsi que sur celle des contributions reçues de membres du comité. Il convenait de noter que le document comportait un tableau donnant des informations spécifiques sur les délais relatifs à l'opposition. Le fait qu'il constituait une compilation le rendait vulnérable à des inexactitudes qu'il faudrait corriger dans la version finale.

Relation entre les procédures d'opposition et les procédures d'examen

a) Généralités

160. La délégation de la Nouvelle-Zélande a dit que l'office national examinait les demandes sur les motifs relatifs et absolus et, dans le cas de l'opposition, tous les motifs arrêtés dans le droit des marques pouvaient être invoqués. Elle a fait observer que, durant l'examen, l'office ne disposait pas des compétences nécessaires pour traiter de quelques-uns des motifs susceptibles d'empêcher une demande de se transformer en un enregistrement. Quelques-uns de ces motifs pourraient inclure par exemple des questions concernant la propriété de la marque ou des questions relatives à des marques antérieures et existantes non enregistrées. De l'avis de la délégation, ces questions pourraient être mieux étudiées durant l'opposition plutôt que durant l'examen, raison pour laquelle la législation nationale n'imposait pas de limites aux motifs d'opposition.

161. La délégation du Mexique a déclaré que les informations figurant dans le document SCT/18/3 Prov. étaient d'une très grande utilité, en particulier lorsque les pays envisageaient de réviser leur législation nationale. La législation nationale mexicaine prévoyait un système d'opposition après l'enregistrement qui permettait une procédure d'enregistrement accélérée en conformité avec d'autres objectifs de rendement et de développement établis par les pouvoirs publics. Il n'y avait cependant qu'un cas d'opposition avant l'enregistrement, à savoir celui dans lequel, lorsque l'enregistrement d'une marque était refusé sur la base de droits antérieurs, la partie intéressée pouvait s'adresser aux tribunaux et le propriétaire de ce droit antérieur était notifié par l'autorité administrative.

162. La délégation des États-Unis d'Amérique a demandé à celle du Mexique des éclaircissements sur le système d'opposition après l'enregistrement. Elle se posait en effet la question de savoir si, dans un tel système, les droits du propriétaire de la marque faisant l'objet d'une opposition étaient suspendus pendant que la procédure d'opposition était en cours.

163. La délégation du Mexique a noté que, lorsqu'une opposition après l'enregistrement était formée, l'auteur de l'opposition ne se voyait à ce stade accorder aucun droit par l'office et il n'était donc pas autorisé à utiliser la marque. Par contre, le propriétaire de la marque avait le droit de prendre une action pour atteinte cependant que la procédure d'opposition avait lieu.

164. La délégation du Japon a dit que son pays avait également adopté un système d'opposition après l'enregistrement en vertu duquel le titulaire d'un enregistrement jouissait de ses droits de marque à compter de la date d'enregistrement, même si une opposition était formée.

165. La délégation de l'Uruguay a noté que la législation de son pays prévoyait une procédure d'opposition avant l'enregistrement. Cette procédure était en effet considérée comme un moyen de protéger les droits des tiers tout en conférant une certitude juridique au déposant et en empêchant l'enregistrement de signes qui n'étaient pas conformes à la législation en vigueur. D'après la législation nationale, l'auteur d'une opposition devait avoir un intérêt direct et légitime dans l'affaire.

166. La délégation de l'Ukraine a demandé à celle du Mexique de lui préciser si les droits qui avaient été octroyés du fait de l'enregistrement pouvaient être annulés par suite d'une opposition après l'enregistrement.

167. La délégation du Mexique a précisé que, si un enregistrement était annulé à la suite d'une procédure d'opposition, les droits résultant de cet enregistrement étaient considérés comme éteints et un nouveau déposant pouvait en conséquence se voir octroyer des droits pour le même signe.

168. La délégation de la Colombie a dit que la procédure d'opposition dans les pays membres de la Communauté andine (Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou) prenait place avant l'enregistrement de la marque et tenait compte des motifs absolus et relatifs, sans préjudice de l'examen de fond effectué par l'office quant aux mêmes motifs. Elle estimait que c'était là une caractéristique très importante aussi bien pour le déposant que pour l'auteur de l'opposition, et qu'elle contribuait par ailleurs au traitement en temps opportun.

169. La délégation du Chili a déclaré que la procédure d'opposition dans son pays s'appliquait avant l'enregistrement. Tous ceux qui souhaitent former une opposition peuvent en effet le faire dans les 30 jours qui suivent la publication de la demande. Cette procédure était dotée de deux grandes caractéristiques : en premier lieu, toutes les décisions du département de la propriété industrielle (PI) étaient sujettes à un recours devant la Cour d'appel de la propriété industrielle et, en second lieu, ce département n'était pas tenu d'accepter les motifs avancés dans l'opposition. Dans la réalité, il pouvait rejeter tous ces motifs et décider que, pour d'autres raisons, il n'était pas possible d'enregistrer la marque.

170. La délégation du Kenya a dit que la législation nationale prévoyait une procédure d'opposition avant l'enregistrement, procédure en vertu de laquelle, après un examen des motifs absolus et relatifs, la demande est publiée dans le Journal de la propriété industrielle. Dans un délai de 60 jours à partir de la date de publication, tous les membres du public peuvent adresser une opposition au directeur de l'enregistrement. Si aucune opposition n'était formée dans ce délai, la demande était réputée acceptée et le certificat d'enregistrement délivré. Après l'enregistrement, la seule manière de contester une marque consistait à la faire supprimer du registre.

171. La délégation du Maroc a déclaré que son pays avait une procédure d'opposition avant l'enregistrement. Les parties formant une opposition pouvaient le faire dans les deux mois suivant la date de publication de la demande et l'office devait prendre une décision dans les six mois. La décision de l'office était sujette à un recours judiciaire. La délégation a demandé au Secrétariat d'inclure cette information, qui faisait actuellement défaut, dans l'annexe au document SCT/18/3 Prov.

172. La délégation de Sri Lanka a noté que la procédure nationale prévoyait également une opposition avant l'enregistrement. Lorsqu'une partie n'a pas déposé l'avis d'opposition, elle n'a d'autre recours que celui qui consiste à s'adresser au tribunal commercial pour faire supprimer la marque, mais elle ne pourra pas le faire devant le commissaire à la propriété intellectuelle.

173. La délégation de la Hongrie a dit que la procédure d'opposition avait été introduite dans son pays en 2004. À l'époque, les autorités estimaient qu'une procédure d'opposition avant l'enregistrement était l'option la meilleure. Plus tard cependant, elles ont considéré que cette procédure avait pour inconvénient de prolonger le traitement de la demande. Après consultation avec les usagers, une modification y a été apportée en 2006 qui offre la possibilité de recourir à une procédure d'enregistrement accélérée. C'est pourquoi la procédure en Hongrie est devenue hybride et, bien qu'elle ne soit pas encore en vigueur, il est prévu que, si une opposition après l'enregistrement aboutissait, l'office retirerait automatiquement sa décision quant à l'enregistrement.

174. La délégation de l'ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré qu'une opposition pouvait être formée auprès de l'office national avant l'enregistrement et dans les 90 jours qui suivaient la publication de la demande. Une opposition ne pouvait être formée que pour des motifs relatifs car les motifs absolus étaient examinés *ex officio*.

175. La délégation du Japon a dit que son pays mettait en place une procédure d'opposition après l'enregistrement de la marque afin de réduire la période de temps qui s'écoulait entre le dépôt de la marque et son enregistrement. Des motifs à la fois absolus et relatifs pouvaient être invoqués pour le refus au stade de l'examen ou pour l'annulation au stade de l'opposition. La période d'opposition était de deux mois. La délégation a noté que, lorsque le Japon appliquait une procédure d'opposition avant l'enregistrement de la marque, le nombre des annulations reposant sur l'opposition n'intervenait que pour 0,2% dans la totalité des enregistrements de marques. Le Japon était convaincu qu'il ne servait à rien de publier toutes les demandes dans la gazette et de laisser s'écouler la période d'opposition s'il n'y avait qu'une rare possibilité d'annulation. Grâce à ce changement de procédure, la première période d'action de l'office avait considérablement diminué. De surcroît, le Japon était conscient que la procédure d'opposition répondait à un objectif public car elle permettait à l'office de déterminer le bien-fondé de l'enregistrement d'une marque et de rectifier ses décisions insuffisantes sans être limité aux motifs d'opposition qu'une partie peut former.

176. Le président a appelé l'attention des membres du comité permanent sur le paragraphe 10 du document SCT/18/3 Prov., selon lequel les systèmes d'opposition avant l'enregistrement tendaient à limiter l'examen par l'office aux motifs quant à la forme et aux motifs absolus. Il semblait toutefois ressortir du débat que plusieurs offices ne limitaient pas les motifs à utiliser à chacun de ces stades. Le président a fait remarquer que ce paragraphe devait être révisé en conséquence.

177. Les délégations de la Colombie, des États-Unis d'Amérique, du Panama, du Portugal et de l'Uruguay ont appuyé l'observation émise par le président et demandé que le paragraphe 10 soit modifié.

178. La délégation de la Bulgarie a dit que, conformément à la législation nationale, une demande était publiée pour l'opposition durant une période de deux mois. La demande pouvait faire l'objet d'une opposition pour des motifs absolus ou relatifs. Ce n'est qu'après cette période que l'office effectuait l'examen de fond sur des motifs absolus et relatifs. La délégation a noté que la procédure était longue et que, pour l'accélérer, l'office nécessitait une taxe d'opposition plus élevée.

179. La délégation de la Chine a dit qu'une procédure d'opposition avant l'enregistrement était disponible dans son pays. La période d'opposition était de trois mois à compter de la date de publication d'acceptation préliminaire. Il n'était pas possible de prolonger ce délai et la délégation demandait que cette information soit reflétée dans le tableau annexé au document SCT/18/3 Prov. La délégation a déclaré qu'en Chine, l'opposition reposait sur des motifs absolus et relatifs. Il n'empêche que l'office national s'était heurté à des difficultés avec l'examen de droits antérieurs et, en particulier, les droits d'auteur. La détermination de la validité de ces droits semblait prendre du temps et la délégation souhaitait prendre note de l'expérience d'autres pays.

180. La délégation de l'Allemagne a noté que l'office national n'examinait dans les procédures d'opposition que les droits antérieurs sur des marques. Tous les autres droits étaient examinés par les tribunaux car ces procédures supposaient la fourniture de preuves dont l'analyse risquait de prendre du temps.

181. La délégation des États-Unis d'Amérique a fait savoir que, en règle générale, l'office national ne se penchait pas sur d'autres droits de propriété intellectuelle, que ce soit dans la procédure d'examen ou dans celle de l'opposition, à moins qu'il n'y ait un risque de confusion. Elle a noté que l'office n'a pas compétence pour examiner les droits antérieurs en matière de droit d'auteur.

182. La délégation de la Bulgarie a noté que, d'après la pratique nationale, les droits antérieurs ne pouvaient pas être le principal motif de l'opposition mais qu'ils pouvaient être invoqués dans les procédures d'annulation.

183. La délégation de la Lettonie a fait savoir que, en vertu de la législation nationale, le droit d'auteur pouvait être invoqué dans les procédures d'opposition contre l'enregistrement d'une marque. De tels cas se produisaient et il semblait en effet plus difficile de traiter de ces droits.

184. La délégation de la Nouvelle-Zélande a dit que la législation nationale ne prévoyait pas des motifs relatifs ou absolus en rapport avec d'autres droits de propriété intellectuelle. Il ressortait de l'expérience de l'office national qu'aucune opposition n'avait récemment été fondée sur un droit d'auteur antérieur. La délégation a fait observer que, si une question était soulevée concernant l'utilisation par exemple d'un élément artistique dans une marque, le propriétaire du droit d'auteur serait censé prendre une action pour atteinte contre le déposant de la marque et, peut-être, solliciter une injonction pour empêcher que la demande ne progresse tant que la question de la propriété n'avait pas été réglée.

185. La délégation de la Slovénie a indiqué qu'en vertu de la législation nationale, le droit d'auteur peut être invoqué dans les procédures d'opposition. Cela ne se produisait certes que très rarement mais lorsque cela se produisait, il fallait beaucoup de temps pour régler la question. La délégation estimait que les tribunaux étaient dotés de meilleures compétences pour traiter des questions relatives à la propriété du droit d'auteur. Il était difficile pour les petits offices des marques de traiter de droits comme les droits d'auteur qui ne reposaient pas sur l'enregistrement.

186. La délégation de l'Australie a dit que, en vertu de la législation de son pays, il était possible d'invoquer le droit d'auteur comme motif d'opposition. Il n'y avait certes aucun motif express relatif au droit d'auteur mais mention pouvait être faite de deux dispositions. La première concernait un motif selon lequel l'utilisation d'une marque serait contraire au droit en général, y compris le droit des marques. La seconde pouvait être que le déposant n'était pas le propriétaire de la marque. Dans ce dernier cas, il était possible de prouver qu'une autre personne avait un droit d'auteur sur le matériel pour lequel une demande avait été déposée, y compris des droits sur la base de l'utilisation. Les cas faisant intervenir un droit d'auteur étaient certes rares mais ils ne semblaient pas poser de problèmes particuliers. Les fonctionnaires chargés des auditions étaient aidés par un conseiller juridique qui examinerait les dispositions nécessaires relatives au droit d'auteur.

187. La délégation d'El Salvador a dit que l'office national avait les compétences nécessaires pour traiter et de la propriété industrielle et du droit d'auteur. D'après le droit des marques, il était admissible de former une opposition sur la base d'un droit d'auteur antérieur et l'office était compétent pour régler de tels dossiers. Le département de la propriété industrielle pouvait faire appel aux compétences de l'office du droit d'auteur.

188. La délégation de l'Uruguay a dit que la législation nationale considérait le droit d'auteur comme un motif d'opposition lorsque l'utilisation du signe n'était pas autorisée par le propriétaire de ce droit. En Uruguay, l'office des marques travaillait de concert avec le Ministère de la culture qui était le ministère compétent en matière de droit d'auteur et ce, afin de vérifier l'existence de droits sur du matériel protégé par le droit d'auteur.

189. La délégation de Singapour a signalé que la loi de son pays sur les marques contenait une disposition explicite qui permet à un tiers de faire opposition à une marque sur la base de droits de propriété intellectuelle antérieurs autres que les droits de marque et comprenant le droit d'auteur ou les dessins enregistrés. Ceci dit, cette disposition n'était pas souvent invoquée.

190. La délégation de l'Ukraine a indiqué que, en vertu de la législation nationale, l'office avait dû prendre en compte le droit d'auteur dans les procédures d'opposition. Il semblait y avoir à cet égard quelques difficultés, en particulier parce que l'office des oeuvres artistiques et littéraires gérait ses propres procédures de demande et d'enregistrement. La délégation a par ailleurs indiqué que des délibérations étaient en cours dans le pays pour passer d'une procédure d'opposition avant l'enregistrement à une procédure d'opposition après l'enregistrement et, dans ce contexte, elle serait reconnaissante aux pays dans lesquels une telle transition avait eu lieu de lui fournir des renseignements.

191. La délégation de la Serbie a dit que la législation de son pays n'envisageait pas une procédure d'opposition, ce qui n'empêchait pas l'office de se livrer à un examen complet quant aux motifs formels, absolus et relatifs. La délégation a noté que, des délibérations du

comité permanent, elle avait tiré de nombreuses informations sur les aspects procéduraux des procédures d'opposition avant comme après l'enregistrement. Nonobstant, elle souhaitait qu'on lui dise quels étaient les avantages particuliers d'une procédure d'opposition par rapport à un système d'examen détaillé par l'office.

192. La délégation de la Fédération de Russie a noté que, selon la législation nationale, l'office effectuait un examen complet quant aux motifs absolus et relatifs. Toutefois, il ne vérifiait pas les droits antérieurs sur le droit d'auteur. On estimait que l'examen n'était pas infaillible et, par conséquent, toutes les demandes étaient publiées sur le site Internet de l'office, ce qui permettait aux parties intéressées de faire des observations sur les signes pour lesquels l'enregistrement avait été sollicité. La délégation a en outre noté que l'office de la Fédération de Russie avait une procédure accélérée pour octroyer des marques. Cette procédure avait posé un certain nombre de problèmes pour ce qui est des droits antérieurs.

193. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit que, selon le système national, il fallait que l'examen ait lieu en temps opportun. Ceci dit, une fois engagée la procédure d'opposition, il était possible de solliciter des prorogations et c'était aux parties qu'il appartenait de régler la question. Le *Trademark Trial and Appeals Board* (TTAB) supervisait la procédure mais seules les parties pouvaient la faire avancer en déposant des requêtes. Aussi bien l'examineur chargé des requêtes que les juges prenant la décision finale avaient des délais à respecter. Il était cependant jugé important de réduire le volume de travail de l'organisme. La délégation a indiqué que la question des délais devait être arrêtée en fonction du temps dont les parties avaient besoin pour résoudre leurs problèmes. En effet, une fois l'enregistrement accordé, il servait d'avis constructif de propriété et de validité de l'enregistrement. Ce dernier fournissait également des informations aux agents nationaux des douanes et des frontières pour toutes les actions relatives à l'application des droits et il permettait au propriétaire d'intenter des procès pour atteinte aux droits. Il permettait par ailleurs au titulaire de revendiquer la priorité en vertu de la Convention de Paris.

194. La délégation de la Colombie, en réponse à la question posée par celle de la Serbie, a dit qu'un inconvénient des procédures d'opposition aux marques était la présence de prétendues "oppositions inconsidérées" dont le seul but était de retarder la procédure. La législation nationale offrait des moyens de dissuader de telles oppositions en fixant une taxe d'opposition distincte.

195. La délégation de l'Italie a dit que la législation nationale prévoyait certes une procédure d'opposition mais que les procédures d'application n'avaient pas encore été promulguées. En Italie néanmoins, il ne serait pas possible d'invoquer devant l'office le droit d'auteur dans les procédures d'opposition en matière de marques mais uniquement dans les procédures d'annulation auprès des tribunaux.

196. La délégation de l'Uruguay a dit qu'un avantage particulier des procédures d'opposition en matière de marques était qu'elles fournissaient une certitude juridique, qu'elles protégeaient les droits de marque acquis et qu'elles protégeaient les consommateurs qui risquent de se laisser confondre par des marques similaires ou identiques appartenant à des titulaires différents. La délégation a noté qu'un système d'opposition rendait les procédures plus longues certes mais qu'il y avait également en Uruguay une taxe d'opposition distincte pour éviter les revendications inconsidérées.

197. La délégation de l'Australie a dit qu'elle considérait la procédure d'opposition importante pour la certitude des droits. La délégation a noté que le calendrier de la procédure était important et que de nombreuses prorogations des délais avaient donc des conséquences onéreuses pour toutes les parties. La délégation a en outre noté que les procédures d'opposition étaient à l'étude en Australie et ce, afin d'introduire une méthode de gestion des cas.

198. La délégation du Mexique a estimé que l'une des fonctions des offices de marques était de protéger les détenteurs de propriété industrielle par le biais de la reconnaissance et de l'enregistrement possible de marques. La délégation était d'avis que les marques utilisées dans des domaines commerciaux spécifiques comme l'électronique ou l'habillement avaient une durée de vie très courte et qu'il était donc nécessaire pour le détenteur d'obtenir dès que possible un enregistrement et de prendre une action pour atteinte contre toute personne utilisant la marque sans autorisation. Dans ce contexte, un système d'opposition avant l'enregistrement retarderait la possibilité pour le titulaire d'un enregistrement de marque d'avoir un droit exécutoire.

199. La délégation de la Nouvelle-Zélande a noté que, d'après la législation et la pratique nationales de son pays, une fois enregistrée une marque, le propriétaire de la marque était habilité à prendre une action pour atteinte à n'importe quel moment ou après la date de la demande d'enregistrement. Par conséquent, s'il se produisait une atteinte alors que la demande d'une marque était toujours en cours, la partie la commettant pouvait en être déclarée responsable à compter de la date du dépôt de la demande ou lorsque l'atteinte avait commencé, une fois la marque enregistrée.

200. La délégation des États-Unis d'Amérique a rappelé que le système national prévoyait la protection des marques non enregistrées. C'est pourquoi une partie utilisant une marque dans le commerce pour laquelle une demande d'enregistrement était en cours pouvait former une action pour atteinte auprès d'un tribunal fédéral. Sur notification de l'une des parties, la procédure d'opposition était suspendue jusqu'à ce que soit prise une décision concernant l'action pour atteinte.

201. Le représentant de l'AIM a noté que la dernière phrase du paragraphe 5 du document SCT/18/3 Prov. semblait donner l'impression que les procédures d'opposition suivaient toujours l'examen, alors que plusieurs délégations avaient déclaré que leurs procédures allaient dans le sens inverse. Il a suggéré d'ajouter dans le paragraphe 5 une autre phrase pour tenir compte de cet état de choses.

202. Le président a demandé aux délégations, qui avaient un système d'opposition avant l'examen, de fournir des détails sur la nature d'un tel système.

203. La délégation de la Bulgarie a dit que son système prévoyait un examen après l'opposition. Une période d'opposition était fixée et l'auteur de l'opposition pouvait invoquer des motifs absolus et relatifs. Dans le courant de l'examen, toute opposition formée pouvait être prise en considération. Toutefois, l'examineur n'était pas tenu de prendre une décision sur cette base et il pouvait utiliser des arguments différents.

204. Le président a noté qu'un très net avantage de cette procédure était que l'attention de l'examineur pouvait être appelée sur tous les droits antérieurs.

205. La délégation de la Colombie a dit que la législation dans les pays membres de la Communauté andine prévoyait qu'un examen ait toujours lieu après l'opposition. Un examen de fond n'était effectué que lorsque tous les arguments avaient été reçus des parties et que, dans un acte administratif unique, l'office déclarait si l'opposition formée était ou non fondée ou si, pour toute autre raison, la marque n'était pas susceptible d'enregistrement.

206. La délégation de la Nouvelle-Zélande a demandé à celle de la Bulgarie de lui dire quel type d'action l'auteur de l'opposition à l'enregistrement d'une marque pourrait prendre si l'examineur ne prenait pas en compte les questions soulevées dans l'opposition ou s'il n'était pas satisfait de la décision prise sur ces questions.

207. La délégation de la Bulgarie a répondu que, une fois enregistrée la marque, l'auteur de l'opposition pouvait recourir à des procédures d'invalidation s'il n'acceptait pas la décision prise par l'examineur.

208. La délégation du Portugal a dit que, conformément aux procédures nationales, une fois la demande reçue, elle était publiée à des fins d'opposition. Lorsqu'une opposition était formée, le déposant avait un délai de réponse et l'office prenait une décision sur la base de tous les motifs. La décision de l'office était ensuite publiée et elle pouvait faire l'objet d'une révision par les tribunaux.

209. En réponse à une question de la délégation des États-Unis d'Amérique, la délégation de la Bulgarie a précisé que toutes les demandes étaient publiées par l'office et que, à ce stade, toutes les parties pouvaient ou non décider de former une opposition.

210. La délégation du Bélarus a déclaré que, dans son pays, il n'y avait pas de procédure d'opposition. La législation nationale prévoyait un examen complet sur la base de motifs absolus et relatifs et, dès le début des procédures, toute personne – y compris le titulaire de droits antérieurs – était habilitée à faire des observations par écrit, qui pouvaient influencer le résultat de l'examen. Après l'enregistrement, il y avait une procédure d'invalidation administrative et la décision finale pouvait être l'objet d'un recours devant les tribunaux.

211. La délégation de l'Uruguay a dit que, en vertu de la législation et de la pratique nationales, toutes les demandes de marque étaient publiées à des fins d'opposition dans les 30 jours qui suivaient la date de publication. Le déposant était informé des oppositions reçues et il pouvait, à son tour, présenter des arguments qu'examinait l'office. Dans le cas d'un différend au sujet des motifs soumis par l'auteur de l'opposition, un délai additionnel était donné aux parties pour qu'elles puissent présenter leurs arguments. Ce n'est qu'alors que l'examineur prenait une décision et cet acte administratif était sujet à révision et pouvait faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.

#### b) Observations

212. La délégation du Mexique a déclaré que, selon la législation de son pays, il était possible pour des tiers de formuler des observations sur des motifs absolus et relatifs et ce, afin d'aider l'examineur. Le déposant n'était pas tenu d'y répondre mais l'office les prenait en compte avant de se prononcer définitivement.

213. La délégation de la Colombie a déclaré que la législation nationale ne prévoyait pas la possibilité de faire des observations. Dans la pratique cependant, lorsque des oppositions n'étaient pas formées, des tiers envoyaient des observations dans lesquelles ils expliquaient les raisons pour lesquelles l'office ne devait pas enregistrer une marque. L'office pouvait prendre ces arguments en compte dans sa décision finale mais la personne faisant l'observation ne devenait pas pour autant partie à la procédure. Aucune taxe ne frappait les observations dont le déposant était saisi ou qui étaient sujettes à un recours.

214. La délégation d'El Salvador a noté que l'office national acceptait depuis un certain temps déjà les observations. Celles-ci étaient soumises pour appeler l'attention de l'examineur sur des aspects particuliers du signe distinctif déposé à des fins d'enregistrement. L'examineur devait décider si l'observation était conforme à la loi et elle pouvait s'avérer particulièrement utile dans les cas concernant des marques notoirement connues.

215. La délégation du Chili a fait remarquer que la législation de son pays ne prévoyait pas les observations. Ceci étant, les parties présentaient fréquemment des documents dans lesquels elles faisaient part au directeur de l'enregistrement de leurs opinions à propos du dépôt d'une marque.

216. La délégation de l'Uruguay a indiqué que, conformément à la pratique nationale, lorsque des observations étaient présentées après la période d'opposition, elles n'étaient pas prises en compte dans la procédure d'examen. Il n'empêche que le tiers présentant l'observation pouvait en faire usage dans un recours administratif de la décision prise par l'office une fois enregistrée la marque.

217. Le représentant de l'INTA a fait référence au paragraphe 14 du document qui disait que les observations peuvent être présentées par des tiers en rapport ou en parallèle avec des procédures d'opposition. Il a noté que, durant le débat, plusieurs délégations avaient indiqué que leurs systèmes nationaux prévoyaient des procédures qui étaient qualifiées de procédures d'opposition informelle ou de pseudo-opposition et que ces procédures ressemblaient davantage à des observations. Il a mentionné que l'INTA avait entrepris à une échelle internationale une étude approfondie des procédures et pratiques d'opposition et qu'une de ses conclusions préliminaires était que les procédures d'opposition, avant comme après l'enregistrement, étaient considérées comme très utiles par les gouvernements comme par les consommateurs. L'étude faisait état d'une tendance selon laquelle des pays qui auparavant n'avaient pas de procédures d'opposition avaient l'intention de les mettre en place.

218. La délégation de la Norvège a dit que le système appliqué dans son pays consistait à faire un examen complet des motifs absolus et relatifs. La Norvège avait un système d'opposition après l'enregistrement et la législation nationale permettait aux tiers d'envoyer des observations durant la période d'examen sur les motifs aussi bien absolus que relatifs. L'observation était communiquée au déposant pour commentaires et l'examineur prenait une décision sur la base de toutes les informations soumises avec d'autres résultats de l'examen. Le tiers soumettant l'observation ne devenait pas partie à la procédure mais, si la marque était enregistrée, l'office en notifiait la personne au cas où elle souhaitait éventuellement former une opposition.

Motifs d'opposition

a) Motifs absolus

219. La délégation des États-Unis d'Amérique a fait référence au paragraphe 25 du document SCT/18/3 Prov., qui mentionnait que, en général, les marques qui étaient en conflit avec des indications géographiques étaient exclues de l'enregistrement. La délégation a noté qu'aux États-Unis d'Amérique, seul un droit enregistré antérieur sur une indication géographique pouvait servir d'obstacle à l'enregistrement. Elle a suggéré de modifier le libellé de la phrase d'introduction.

220. Le représentant de l'Association allemande pour la propriété industrielle et le droit d'auteur (GRUR) a suggéré que la section a) soit élargie pour couvrir tous les motifs sur la base desquels les offices pourraient refuser des demandes d'enregistrement de marques. La liste de ces motifs pourrait venir de la norme internationale commune acceptée figurant dans l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris, c'est-à-dire : absence de caractère distinctif, caractère descriptif, caractère générique ou de nature à tromper, ou le fait que la marque est contraire à la morale ou à l'ordre public. Le représentant a également noté que, dans le cas de conflits avec les indications géographiques, les droits concernés ne devaient pas seulement être antérieurs mais également faire mention de la juridiction dans laquelle le droit était invoqué et non pas d'une manière absolue. Un traité international comme l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international ou des traités bilatéraux pourraient constituer dans ce domaine une base juridique additionnelle.

b) Motifs relatifs

221. La délégation d'El Salvador a fait remarquer qu'une question récurrente quant aux motifs relatifs était la différence entre les marques notoires et les marques de haute renommée. Elle a rappelé que, dans le cadre du débat à la dernière session du SCT sur les marques défensives ou préventives, d'autres délégations avaient déclaré que leur législation faisait des marques de haute renommée une catégorie distincte et il serait intéressant de refléter cette expérience dans cette section du document.

222. La délégation de la Fédération de Russie a estimé utile de mentionner dans ce contexte l'expérience de son office national pour ce qui est des enregistrements de mauvaise foi. La question ne constituait pas des motifs absolus ou relatifs au sens classique des termes mais elle semblait poser problème en matière de bonne pratique commerciale. D'après la législation russe en vigueur, il y avait une procédure particulière à suivre pour refuser ce type d'enregistrement, qui comportait deux étapes. En premier lieu, la partie intéressée faisait une déclaration auprès du service antimonopole, qui tenait compte de toutes les informations et des preuves données à l'appui de la revendication. En second lieu, si une décision était prise confirmant que l'enregistrement reposait dans la réalité sur la mauvaise foi, elle pouvait servir de base au dépôt d'une plainte auprès de l'office, qui mettrait alors en marche une procédure de contestation de l'enregistrement. Cette dernière décision serait publiée.

223. La délégation de la Colombie s'est référée au paragraphe 28 du document SCT/18/3 Prov. et indiqué que, dans la législation de son pays, les marques défensives n'étaient pas une catégorie distincte mais que, dans la pratique, cela se produisait. Les titulaires de marques les enregistraient d'ordinaire dans différentes classes même s'ils

supposaient que, dans quelques-unes de ces classes, ils pouvaient ne pas nécessairement utiliser la marque. La délégation a déclaré que, en Colombie, une marque pouvait être contestée pour l'absence de son utilisation et qu'il fallait par conséquent modifier le paragraphe pour couvrir cette situation.

224. Le représentant de la GRUR a suggéré que la section b) soit étoffée pour prendre en compte d'autres motifs tels que les marques enregistrées antérieures ou les demandes, les marques notoires, les marques de haute renommée, les marques de réputation, les marques non enregistrées, les noms commerciaux, les droits d'auteur, les dessins ou modèles ou même les indications géographiques. Une importance moins grande devrait être accordée aux demandes portant sur des marques défensives.

225. Les représentants de l'Association japonaise des conseils en brevets (JPAA) et de l'Association japonaise pour les marques (JTA) ont noté que quelques juridictions avaient encore un système de marques défensives. Toutefois, ce système datait de l'époque à laquelle le concept de la marque notoire était toujours en cours d'élaboration. Il a été suggéré de compléter les paragraphes 27 et 28 du document SCT/18/3 Prov. avec une phrase indiquant qu'une marque notoire dans le monde pourrait être prise en considération comme un motif relatif d'opposition.

#### Procédure d'opposition

##### Publication

226. Les délégations du Chili et d'El Salvador ont suggéré que le paragraphe 29 du document SCT/18/3 Prov., concernant la publication, soit précisé en mentionnant expressément que la publication sur papier peut se faire dans un journal officiel.

##### Droit de former une opposition

227. La délégation du Japon s'est référée au paragraphe 32 du document SCT/18/3 Prov. et noté que son système national ne limitait pas le droit de former une opposition à une personne qui avait un intérêt légitime, que ce soit pour des motifs absolus ou relatifs. Au Japon, n'importe qui pouvait former une opposition. L'objectif de cette norme était de renforcer la confiance dans les enregistrements de marques de telle sorte que, suite à l'opposition d'une personne, l'office pouvait prendre une décision en connaissance de cause ou corriger le cas échéant les décisions qu'il avait prises antérieurement.

228. Le représentant de la GRUR a fait référence à la question des procédures d'opposition et suggéré qu'un "enseignement essentiel" devait mettre en relief deux grandes questions. D'une part, s'agissant des motifs absolus, il semblait que l'intérêt légitime était très bas s'il existait réellement. En fait, il semblait que l'intérêt public était de ne pas avoir sur le registre des marques qui violaient les préceptes fondamentaux de la possibilité d'enregistrement et on pouvait envisager qu'une personne, sans devoir prouver sa légitimité ou son droit, pourrait former une telle opposition. D'autre part, et contrairement à ce qui venait d'être dit, dans le cas des droits antérieurs, seul le propriétaire d'un droit antérieur ou ceux qu'il avait expressément autorisés pouvaient former une opposition pour des motifs relatifs comme un preneur de licence expressément autorisé mais pas n'importe quel tiers.

### Délai d'opposition

229. La délégation de l'Australie a suggéré que le paragraphe 34 du document SCT/18/3 Prov. soit modifié pour tenir compte de la pratique nationale en vertu de laquelle le délai initial d'opposition pourrait commencer à compter de la date d'acceptation de la demande.

230. La délégation de la Suède a demandé que les informations figurant à l'annexe du document SCT/18/3 Prov. concernant la possibilité de proroger le délai en Suède soient modifiées pour refléter le système en vigueur. En fait, il n'était pas possible de proroger le délai initial de deux mois mais il était possible de solliciter des prorogations une fois que la procédure d'opposition avait commencé.

231. En ce qui concerne la même question, la délégation de la Lettonie a demandé que la dernière colonne de l'annexe, qui était actuellement vide pour son pays, lise "non" car il n'était pas possible en Lettonie de proroger le délai initial d'opposition.

### Délai de "réflexion"

232. La délégation du Royaume-Uni a informé les délégations que, selon des statistiques préliminaires, un tiers des oppositions formées dans le pays prenait fin durant le délai de réflexion et que, pendant ce même délai, de 40 à 50% de ces oppositions faisaient l'objet d'un règlement. La délégation a noté qu'on ne pouvait pas affirmer que ces pourcentages étaient attribuables au délai de réflexion mais que ce dernier offrait sans aucun doute aux parties la possibilité de se concentrer sur le règlement de leur différend. En outre, les deux parties devaient se mettre d'accord avant de solliciter le délai de réflexion.

233. Le représentant de la GRUR a fait remarquer que l'expérience des utilisateurs de marques en Europe avec le délai de réflexion avait en général été très positive. On estimait qu'un nouveau forum avait été créé pour régler les conflits. Le représentant a noté que, dans les systèmes qui prévoyaient un délai de réflexion, un nombre élevé de cas d'opposition n'aboutissait pas à une décision finale, ce qui prouvait bien l'utilité du système.

234. La délégation de Sri Lanka s'est posée la question de savoir si le délai de réflexion relativement long ne risquait pas de se solder par une utilisation abusive du système.

235. La délégation du Royaume-Uni a noté que l'expérience au niveau national faisait état d'un taux de diminution considérable d'opposition durant le délai de réflexion. Ce système semblait éviter la nécessité urgente d'écourter les délais lorsque des actions devaient avoir lieu dans ces délais. La délégation était d'avis qu'on ne pouvait pas conclure que des délais plus longs se solderaient nécessairement par des abus comme en témoignait l'expérience de son pays.

236. Le représentant de la GRUR a estimé qu'un système d'opposition risquait de se solder par des abus comme par exemple dans le cas des oppositions inconsidérées qui, dans l'optique du déposant, avaient pour seul but de proroger les délais. Il a noté que l'avantage du délai de réflexion du côté de l'auteur de l'opposition comme de celui du déposant était que, à ce stade de la procédure, l'office n'exigeait aucune preuve et les parties pouvaient donc économiser le coût représenté par la production de ces preuves. L'office pour sa part en profitait également puisqu'il ne devait pas statuer sur de tels cas.

237. La délégation de l'Australie a déclaré que les autorités nationales avaient envisagé d'introduire dans leurs procédures une modalité similaire à celle du délai de réflexion.

#### Lettre de consentement

238. La délégation de l'Uruguay a précisé que, même s'il n'y avait pas dans la législation nationale de disposition spécifique traitant de cette forme de règlement, il pouvait y avoir, en cas d'opposition par le propriétaire d'une marque enregistrée antérieure, un accord avec le déposant pour limiter la liste des produits à ceux que l'enregistrement antérieur ne couvrait pas. Dans ce cas-là, l'opposition était retirée et la nouvelle marque délivrée. Toutefois, l'office pouvait former une opposition *ex officio* s'il estimait que, même si les produits ne se faisaient pas la concurrence, les marques étaient identiques et risquaient de semer la confusion.

239. La délégation du Mexique a informé les délégations que la législation de son pays ne prévoyait pas la méthode de la lettre de consentement. Cependant, cette méthode avait permis de régler des différends entre le propriétaire d'un enregistrement antérieur et le déposant d'une marque nouvelle et similaire au point de prêter à confusion. Deux problèmes éventuels risquaient néanmoins de se poser ici. En premier lieu, si l'enregistrement d'une marque similaire au point de prêter à confusion était accordé à une deuxième personne sur la base d'un accord passé avec le propriétaire précédent, il ne fallait pas exclure qu'une troisième personne puisse déposer une demande similaire. En second lieu, un problème risquait de se poser lorsque le nouveau propriétaire décidait de céder la marque. C'est sur cette toile de fond que, de l'avis de la délégation, les lettres de consentement semblaient créer plus de problèmes qu'elles ne pourraient en résoudre.

#### Recours

240. La délégation des États-Unis d'Amérique s'est référée au paragraphe 55 du document SCT/18/3 Prov. et dit que, d'après les procédures nationales, la partie perdante d'une opposition avait deux fois la possibilité de faire appel de la décision de l'organe d'opposition. La partie pouvait intenter un recours devant la Cour d'appel du Circuit fédéral ou demander un nouveau procès auprès d'un tribunal de district. Dans le premier cas, la partie ne pouvait pas présenter de nouvelles preuves. En revanche, avec un nouveau procès au tribunal de district, la possibilité était donnée à la partie perdante de présenter des preuves et des arguments additionnels.

#### Procédures connexes

241. La délégation du Chili a fait référence au paragraphe 58 du document SCT/18/3 Prov. concernant les procédures connexes et informé les délégations que, en vertu de la législation nationale, l'utilisation d'une marque n'était pas une condition à remplir pour conserver l'enregistrement. En fait, la loi prévoyait d'autres motifs pour demander la radiation d'une marque et il serait peut-être utile d'étoffer le paragraphe pour en tenir compte. La délégation a noté que la mention faite des délais raisonnables ne couvrirait pas la situation au Chili où il existait un délai de cinq ans pour demander la radiation tandis que, dans le cas des enregistrements de mauvaise foi, il n'y avait aucun délai.

242. Le président a expliqué que la référence à la radiation sur la base de l'absence d'utilisation de la marque dans le document SCT/18/3 Prov. était uniquement donnée en exemple d'une liste plus longue de motifs. En outre, on pouvait estimer qu'une période de cinq ans était en effet un délai raisonnable.

### Évolution

243. La délégation du Royaume-Uni a fait référence aux paragraphes 60 à 62 du document SCT/18/3 Prov. concernant la caractéristique appelée "Indication préliminaire". Elle a noté que, même si le système avait relativement bien fonctionné, et que, même si le taux d'abandon des cas d'opposition avait été de 40% lorsque le système avait été initialement mis en place, on ne pouvait pas déterminer si ce taux était dû exclusivement à des indications préliminaires. Dans certains cas, une indication préliminaire n'était pas à conseiller et il était nécessaire d'inclure cette précision dans les paragraphes ci-dessus. La délégation a par ailleurs noté que, dans les cas où la décision était très subtile, comme dans celui de la probabilité de prêter à confusion, une indication préliminaire ne serait pas utile et l'office pouvait décider de ne pas donner une indication. Il n'empêche que, dans les cas où le résultat était clair, un tel outil pouvait être utile.

244. En ce qui concerne les paragraphes 63 et 64 du document SCT/18/3 Prov., la délégation des États-Unis d'Amérique a informé le SCT que les règles nationales relatives à la "divulgence initiale obligatoire" avaient pris effet le 1<sup>er</sup> novembre 2007.

245. Le SCT a demandé au Secrétariat de finaliser le document SCT/18/3 Prov. sur la base du rapport de la session en cours. En outre, le SCT a demandé au Secrétariat d'établir un nouveau document de travail à examiner à la dix-neuvième session, qui fasse apparaître les domaines de convergence possibles dans le domaine des procédures d'opposition en matière de marques tenant compte des procédures d'annulation administrative.

### *Les marques et leur rapport avec les oeuvres littéraires et artistiques*

246. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/18/4.

247. La délégation de l'Uruguay a émis le voeu que le SCT puisse examiner plus en détail le rapport entre le droit d'auteur et les slogans de publicité.

248. La délégation d'El Salvador a dit que la législation de son pays prévoyait actuellement la possibilité de refuser l'enregistrement d'une marque en raison de l'existence d'un droit d'auteur.

249. La délégation de la Nouvelle-Zélande s'est demandée si la requête formulée par la délégation de l'Uruguay concernant l'examen du rapport entre le droit d'auteur et la publicité s'inscrivait dans le cadre des travaux du SCT.

250. Le président a noté que, à son avis, la requête de la délégation de l'Uruguay se référait au rapport entre les marques et le droit d'auteur en matière de publicité.

251. La délégation de l'Uruguay a dit que sa requête concernait l'élaboration d'un document par le Secrétariat, qui fournirait une étude détaillée de la zone d'ombre qui existe entre le droit d'auteur d'une part et les slogans de publicité et les mélodies de l'autre dans la mesure où ces derniers pourraient relever de la catégorie de nouveaux types de marque. Le document serait en particulier centré sur les critères qui sont appliqués pour décider si un slogan ou une mélodie donné relève de la catégorie d'une marque ou d'une oeuvre protégée par un droit d'auteur.

252. Rappelant que les slogans et les marques sonores faisaient partie de l'objet de plusieurs autres documents présentés au SCT, le président a dit que, avant d'ajouter la requête de la délégation de l'Uruguay à l'ordre du jour sous le point "Travaux futurs", le comité devrait s'assurer que la question n'était pas déjà traitée dans un de ces documents. Qui plus est, il fallait tenir compte de la charge de travail représentée par l'établissement d'un document tel que celui suggéré par la délégation de l'Uruguay.

253. Le président a conclu que le SCT avait pris note du contenu du document SCT/18/4 et convenu qu'il offrait une vue d'ensemble utile. Il a indiqué que cette question ne devait faire l'objet d'aucun travail additionnel.

*Article 6ter de la Convention de Paris*

254. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/18/5.

255. Le Secrétariat a souligné que le document SCT/18/5 résumait l'application des décisions prises à la dix-septième session du SCT sur l'administration de l'article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Il a en particulier rappelé qu'outre ces décisions, des informations additionnelles devaient être fournies avec une demande de communication, à savoir les coordonnées de la partie requérante, les renseignements sur la charte ou l'accord constitutif des organisations internationales intergouvernementales et les renseignements sur la nature des produits et des services pour lesquels des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie sont utilisés. Ces renseignements seraient désormais requis et transmis à tous les États qui reçoivent des communications au titre de l'article 6ter. Le Secrétariat a attiré l'attention du comité permanent sur les annexes du document SCT/18/5 qui contiennent des modèles pour diverses demandes. Le Secrétariat a fait remarquer qu'il était recommandé aux États et organisations sollicitant la protection pour des signes relevant de l'article 6ter d'utiliser ces modèles et de fournir tous les renseignements nécessaires. Il a cependant signalé que les modèles n'étaient pas des formulaires qu'il était possible de modifier mais tout simplement une suggestion pour présenter une requête particulière. Leur format pouvait donc être modifié afin de s'adapter à une demande individuelle. Le Secrétariat a en outre annoncé deux nouveautés dans le domaine des communications électroniques. La première était une nouvelle version de la base de données 6ter express, qui était disponible gratuitement sur le site Internet de l'OMPI, pour rechercher et saisir les fichiers correspondant à plus de 2100 signes individuels. Cette base de données serait également disponible sur CD-ROM. Il est prévu de publier la base de données sur CD-ROM une fois par an. De plus, les données relatives à l'article 6ter étaient disponibles à partir d'un serveur FTP (<ftp://ftpird.wipo.int/wipo/6ter>), aux fins du téléchargement de toutes les données relatives à l'article 6ter en format XML et actualisées une fois par mois.

256. La délégation du Japon a dit qu'elle comprenait certes que les annexes au document SCT/18/5 ne soient pas contraignantes mais qu'elle souhaitait faire les observations suivantes. Pour mieux préciser la portée de la protection en vertu de l'article 6<sup>ter</sup> pour chaque signe ou poinçon officiel mentionné dans une communication, il serait préférable d'indiquer dans le deuxième titre de la page 3 de l'annexe I du document SCT/18/5, "signe(s) officiel(s) et/ou poinçons officiels de contrôle et garantie et produits et services auxquels le(s) signe(s) s'appliquent", et, au bas du formulaire, d'énumérer pour chaque signe les produits et services spécifiques concernés. En ce qui concerne les ébauches de demandes de communication, la délégation était d'avis que mention devait être faite des États qui sont parties au Traité sur le droit des marques et qui ne sont ni parties à la Convention de Paris ni membres de l'OMC. Cette proposition viserait le premier paragraphe des annexes I, II et III ainsi que les premier, troisième et cinquième paragraphes de l'annexe VI. En outre, la délégation a noté que, lorsque des signes ou sigles se composant de trois lettres étaient communiqués en vertu de l'article 6<sup>ter</sup>, il serait nécessaire de préciser la portée de la protection afin d'éviter des conflits avec les enregistrements de marques préexistants. Cela serait particulièrement utile dans les pays qui utilisent un alphabet différent. La délégation a souhaité obtenir des renseignements sur la pratique suivie par d'autres États dans ce domaine.

257. Le président a souligné que les modèles n'étaient pas des formulaires obligatoires mais de simples guides et il a proposé que le comité demande au Secrétariat d'incorporer les suggestions faites par la délégation du Japon dans les modèles qui seraient envoyés aux États comme aux organisations sollicitant une protection aux termes de l'article 6<sup>ter</sup>. S'agissant de la remarque concernant les signes et sigles de trois lettres, le président a demandé à la délégation du Japon de soumettre une proposition pour examen à la prochaine session du SCT.

258. Le SCT a pris note du contenu du document SCT/18/5.

*Dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques (DCI)*

259. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT 18/6.

260. La délégation du Mexique a indiqué qu'elle souhaitait être informée des expériences d'autres membres du SCT concernant l'examen de demandes de marques par rapport aux dénominations communes internationales (DCI). Elle souhaitait en particulier savoir si une demande était refusée uniquement lorsque le signe apparaissant dans une demande était identique à une DCI ou si elle était également refusée lorsqu'il lui était similaire.

261. Le président a fait remarquer que la délégation de la Tunisie avait suggéré plus tôt durant la réunion que soit prise en considération la possibilité d'élaborer des lignes directrices pour l'application de DCI dans le contexte de l'examen.

262. La délégation du Mexique a noté que, s'agissant de la comparaison de deux signes à utiliser comme marques, la jurisprudence dans son pays avait clairement établi qu'il était très dangereux d'octroyer des marques similaires pour les substances pharmaceutiques car cela risquait de se solder par une confusion et de mettre en péril la vie d'êtres humains. La délégation a ajouté que sa question antérieure faisait plutôt référence à la politique suivie par d'autres offices concernant la comparaison entre un signe à utiliser comme une marque et une dénomination commune internationale. À cet égard, elle a expliqué que l'Institut mexicain de

la propriété industrielle (IMPI) recevait de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) des notifications de DCI recommandées. L'office mexicain les interprétait comme si les marques qui étaient identiques ou similaires aux DCI recommandées devaient être refusées alors que d'autres offices pourraient eux les interpréter comme si seules les marques identiques à ces DCI devaient l'être. La délégation estimait qu'il serait judicieux que les notifications soient interprétées d'une manière harmonisée. À cette fin, elle a suggéré que le SCT demande à l'OMS de lui dire comment il fallait interpréter les notifications.

263. La délégation de la Colombie a dit que, dans son pays, l'enregistrement d'une marque n'était refusé que dans la mesure où le signe demandé était identique à une DCI. Par contre, il n'était pas refusé dans le cas d'un signe similaire à une DCI, par exemple lorsqu'il commençait ou se terminait par une partie d'une DCI ou lorsqu'il évoquait une DCI aussi longtemps que ledit signe n'était pas similaire à une marque antérieure au point de prêter à confusion. La délégation a confirmé que, s'il était vrai que, dans le cas des marques similaires à une DCI, les risques de confusion avec d'autres marques étaient plus grands, il n'en restait pas moins qu'elles étaient acceptées à des fins d'enregistrement par l'office colombien.

264. La délégation de la Slovénie a fait valoir que la question était claire lorsqu'un signe était identique à une DCI recommandée mais que les examinateurs éprouvaient parfois des difficultés à interpréter les circulaires lorsqu'un signe était similaire. La délégation a dit que, dans l'examen des marques pharmaceutiques, l'office slovène appliquait les mêmes critères que pour d'autres marques.

265. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit que, pour déterminer si une DCI proposée était en conflit avec une demande de marque ou une marque enregistrée, l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) faisait une recherche du registre et prenait une décision, compte tenu de la doctrine du plus grand soin utilisée dans l'examen normal des demandes d'enregistrement de marques pour les substances pharmaceutiques. Si, durant la recherche, elle trouvait une demande ou un enregistrement, l'USPTO entamait l'examen de la DCI proposée en la comparant à une liste de racines communes. Si la DCI proposée potentiellement en conflit reposait sur une racine commune et s'il y avait d'autres DCI qui utilisaient la même racine avec différents préfixes, le conflit serait alors considéré comme faible et "l'objection" serait retirée. La délégation a expliqué que l'USPTO faisait également une étude pour déterminer si la DCI proposée ou des parties d'elle revêtaient une importance dans le domaine pharmaceutique ou médical.

266. La délégation de l'Uruguay a dit que, dans son pays, l'enregistrement d'une marque était refusé lorsque la demande était identique à une DCI recommandée. Elle estimait que les circulaires contenant les listes de DCI recommandées devaient être strictement interprétées et qu'une marque devait par conséquent être enregistrée lorsque le signe était uniquement similaire à une DCI sous réserve qu'il n'y ait aucune source possible de confusion entre le signe et une marque antérieure.

267. Notant que les membres du SCT interprétaient d'une manière différente les circulaires dans lesquelles l'OMS notifiait les listes des DCI recommandées, le président a suggéré que le Secrétariat de l'OMS soit invité, à la prochaine session du SCT, à faire un exposé sur la manière dont il souhaitait que lesdites circulaires soient interprétées. Il pouvait être envisagé que le Secrétariat établisse par la suite un document identifiant les points de convergence possibles dans l'interprétation des circulaires.

268. Les délégations du Mexique et de la Nouvelle-Zélande ont appuyé cette suggestion.

269. Le SCT a demandé au Secrétariat d'inviter le Secrétariat de l'Organisation mondiale de la santé à faire, à la prochaine session du SCT, un exposé sur l'application des résolutions pertinentes de l'OMS concernant la non-appropriation des DCI proposées et recommandées.

Point 5 de l'ordre du jour : dessins et modèles industriels

*Questionnaire sur le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels (partie I)*

270. Le Secrétariat a informé le SCT qu'il avait reçu, au 2 novembre 2007 62 réponses au questionnaire sur le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels (partie I), figurant dans le document SCT/18/7. Il a par ailleurs encouragé les membres du SCT qui n'avaient pas répondu à ce questionnaire à le faire.

*Questionnaire sur le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels (partie II)*

271. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/18/8.

272. La délégation du Japon a déclaré que la collecte d'informations détaillées sur les différents systèmes d'enregistrement des dessins et modèles constituait un important travail pour la création de conditions favorables à l'obtention et à l'utilisation efficace des droits attachés aux dessins et modèles. Rappelant qu'elle avait été l'une des délégations qui avaient sollicité à la dix-septième session du SCT la création d'un deuxième questionnaire, la délégation a indiqué que, de son point de vue, les deux questionnaires contribueraient beaucoup au débat.

Question 1

273. La délégation de la Fédération de Russie a demandé que lui soient données des précisions sur la référence à "la législation sur les brevets de dessins ou modèles".

274. Le Secrétariat a dit que la question 1 visait à classer en différentes catégories les diverses approches législatives qui existaient dans le domaine de la protection des dessins et modèles industriels. Il a suggéré que les pays dans lequel un système de brevets de dessins et modèles n'était pas applicable cochent la case "s.o." et que les pays ayant un système différent de ceux qui sont donnés pour réponse sous la forme d'options cochent la case "autres".

275. En réponse à une question de la délégation de la Fédération de Russie quant à la notion d'un "système d'enregistrement simple", le président a dit que l'option 1 de la question 1 se référerait à un système de brevets de dessins ou modèles tandis que les options 2 et 3 se référerait elles à un système *sui generis* de dessins et modèles enregistrés.

276. La délégation de la Fédération de Russie, notant que les dessins et modèles industriels étaient protégés dans son pays en vertu de la loi sur les brevets mais qu'ils étaient également enregistrés, a demandé que lui soit expliquée la différence entre les options 1 et 2.

277. Le Secrétariat a suggéré qu'en réponse à la question 1, un pays devant déterminer s'il suit une procédure similaire à celle suivie pour les brevets d'utilité, comme c'était le cas aux États-Unis d'Amérique, ou plutôt une procédure *sui generis* moins technique comme celle relevant du système européen de dessin ou modèle communautaire enregistré. Si le pays estimait que la procédure relevant de son système était une procédure encore différente, il devrait alors répondre par "autres".

278. La délégation de la Fédération de Russie, notant qu'il était important de bien comprendre les concepts utilisés dans le questionnaire, a dit que la question 1 ne lui posait plus problème.

279. La délégation de l'Australie, notant qu'il y avait des juridictions dans lesquelles coexistaient des systèmes de dessins ou modèles enregistrés et non enregistrés, a indiqué qu'il serait utile que les membres concernés fournissent des renseignements sur la portée de la protection obtenue en vertu de chacun des systèmes. Elle a cependant fait remarquer que la conception actuelle du questionnaire ne permettait pas de fournir des renseignements sur deux systèmes de protection différents.

280. Les délégations du Panama et de l'Ukraine ont dit qu'elles partageaient les préoccupations de la délégation de la Fédération de Russie étant donné que les dessins et modèles étaient protégés dans ces pays par la loi sur les brevets mais protégés sous la forme d'un brevet ou d'un dessin ou modèle au cas par cas.

281. En réponse à une question de la délégation de l'Allemagne, le président a dit qu'un pays qui reconnaissait la protection conférée aux dessins et modèles industriels relevant de trois systèmes différents comme par exemple un système *sui generis* d'enregistrement des dessins et modèles, un système de droit d'auteur et un système de protection contre la concurrence déloyale, devait cocher les trois cases qui correspondent à ces options de la question 1.

282. Le Secrétariat a signalé que le but de la question 1 était de donner une idée générale du système de protection des dessins et modèles industriels dans un pays donné afin de permettre au Secrétariat de faire une analyse quantitative du type de systèmes applicable.

283. En réponse à une question posée par la délégation du Bangladesh quant à la possibilité d'avoir dans le questionnaire des questions ouvertes, le président a indiqué que l'avantage d'un questionnaire structuré était qu'il permettait de faire une analyse facile de l'information et il a suggéré que de telles questions soient uniquement utilisées lorsqu'aucune des options ne convenait.

284. La délégation du Royaume-Uni a dit que, comme plus d'un régime était disponible dans son pays pour la protection des dessins et modèles industriels, elle se demandait s'il ne fallait pas inclure dans le questionnaire un paragraphe distinct pour décrire chaque régime. La délégation a noté que le questionnaire était structuré comme si un seul régime pouvait s'appliquer.

285. Le président a dit qu'une façon de surmonter ce problème consisterait pour un pays à cocher toutes les options applicables et à ajouter un tiret avant "autres", ce qui signifierait : "plus d'une des options ci-dessus".

286. La délégation du Royaume-Uni a dit que chaque régime pourrait protéger un objet différent, ce qui pourrait devoir être reflété dans le principal corps du questionnaire.

287. Le Secrétariat a signalé que le but de la question 1 était de donner une bonne idée quantitative des systèmes applicables même s'il pouvait y avoir dans un pays donné différents systèmes pour la protection des dessins et modèles industriels et même s'il pouvait en résulter des carences dans les réponses données. Dans leurs réponses au questionnaire, les pays étaient invités à se référer au droit pour lequel la Convention de Paris accordait un délai de priorité de six mois. Le Secrétariat a fait observer que la compilation des réponses serait rendue très difficile si les pays fournissaient des renseignements sur chacun des différents régimes applicables.

288. La délégation de la Nouvelle-Zélande, notant qu'il était également possible dans son pays de recourir à plusieurs régimes pour assurer la protection des dessins et modèles industriels, a suggéré que réponse soit donnée à la question 1 en cochant toutes les cases correspondant aux possibilités de protéger les dessins et modèles industriels mais qu'aux autres questions, réponse soit donnée sur la base du principal mécanisme de protection de ces dessins et modèles. La délégation a par ailleurs proposé d'inclure une question supplémentaire pour indiquer le mécanisme principal de protection en vertu duquel réponse avait été donnée aux questions.

289. La délégation de la France, notant que son pays reconnaissait un système de cumul de régimes de protection des dessins et modèles industriels, a dit qu'elle éprouverait des difficultés à choisir un mécanisme principal de protection.

290. Le président a suggéré qu'au lieu de se référer à un mécanisme principal de protection, la question additionnelle consisterait à demander à un pays de désigner le régime en vertu duquel les réponses au questionnaire seraient fournies.

291. La délégation de la Nouvelle-Zélande a fait remarquer que, dans son pays, les utilisateurs pouvaient choisir de faire protéger leurs dessins et modèles industriels par la législation sur les dessins et modèles industriels ou encore par la législation sur le droit d'auteur. Illustrant la proposition du président, elle a dit que les réponses au questionnaire seraient données en vertu de la législation sur les dessins et modèles industriels même s'il n'y avait aucune préférence pour le régime qu'une personne pouvait choisir pour assurer la protection des dessins et modèles industriels en Nouvelle-Zélande.

292. Le président a confirmé sa proposition, à savoir qu'il y aurait une partie a) dans la question 1), en réponse à laquelle les membres du SCT feraient référence à toutes les options possibles de protection des dessins et modèles industriels sur leur territoire, suivie d'une partie b), en réponse à laquelle les membres cocheraient la case d'un régime de protection, c'est-à-dire celui en vertu duquel le reste du questionnaire aurait été complété.

293. La délégation de l'Australie a dit qu'elle comprenait certes le but initial du questionnaire mais elle pensait qu'il serait utile de rassembler des renseignements sur les régimes de protection des dessins et modèles industriels dans les différents pays. Elle proposait donc que les pays ayant différents régimes répondent deux fois au questionnaire.
294. La délégation du Royaume-Uni, notant qu'elle était en faveur d'un questionnaire simple, a fait sienne la proposition du président mais suggéré qu'un encadré ouvert additionnel soit inclus dans la question 1 pour permettre à un pays de décrire dans ses grandes lignes l'autre régime disponible.
295. La délégation de la Colombie a suggéré qu'il y ait une première question offrant deux options, à savoir si un pays avait un régime spécifique de protection des dessins et modèles industriels ou s'il conférait une protection à ces dessins et modèles par le biais d'autres mécanismes. Si un pays choisissait la seconde option, il devait alors indiquer quels étaient ces autres mécanismes.
296. La délégation de l'Espagne a fait sienne la proposition du président.
297. La délégation de l'Afrique du Sud a suggéré d'ajouter une première question quant à l'existence ou non d'un système *sui generis* de protection dans le pays, suivie d'une deuxième question quant aux autres types de protection disponibles.
298. La délégation de la Fédération de Russie a dit qu'elle faisait sienne la proposition du président tout en jugeant intéressante la suggestion de la délégation de l'Australie qui permettrait en effet de suivre les tendances des législations dans les différents pays.
299. La délégation de la Croatie a noté qu'il était avant tout important de déterminer le but de la question 1.
300. Le président a dit qu'une autre possibilité consisterait à supprimer la question 1 et à répondre au questionnaire en fonction de la législation sur les dessins et modèles industriels.
301. Le Secrétariat, rappelant que la première partie du questionnaire avait déjà été complétée au titre de la législation *sui generis* sur les dessins et modèles industriels, a signalé que la deuxième partie avait pour but de prévoir des questions additionnelles dans la même optique que celle de la première partie.
302. Le président a proposé que la question 1 soit placée à la fin du questionnaire de telle sorte que les offices s'attacheraient à y répondre de la même manière qu'ils avaient répondu à la première partie et que cette question soit scindée en deux parties, à savoir une partie qui mentionnerait la législation en vertu de laquelle les réponses précédentes avaient été données et une seconde permettant aux pays de mentionner les autres régimes qui conféraient également une protection aux dessins et modèles industriels.
303. La délégation de la Nouvelle-Zélande a donné son soutien à la proposition du président.
304. Le président a pris note de l'accord du SCT pour la proposition.

Questions 2 et 3

305. La délégation de la Nouvelle-Zélande a estimé que le terme “couleurs” dans la question 2 devait figurer au singulier.
306. La délégation de la Fédération de Russie a suggéré que soient supprimés de la question 2 un grand nombre d’éléments comme la forme et l’emballage du produit, les symboles graphiques et typographiques, les couleurs ou les textures car elle considérait qu’ils n’étaient pas sujets à la protection des dessins et modèles. Elle a par ailleurs suggéré que la question 2 soit scindée en deux parties, l’une relative à l’objet du dessin ou modèle industriel et l’autre aux caractéristiques utilisées dans la description de ce dessin ou modèle.
307. Le président a fait remarquer qu’il y avait peut-être des juridictions dans lesquelles ces éléments pourraient être l’objet de dessins et modèles industriels.
308. La délégation de la Communauté européenne a suggéré l’ajout d’autres éléments, à savoir la couleur en tant que telle, un simple mot ou une séquence de lettres sans style particulier, un plan architectural, l’intérieur d’une salle, des caractères de dessins animés et des icônes animées.
309. La délégation de la Colombie a dit qu’il serait difficile de répondre à la question 2 puisqu’un certain nombre des éléments énumérés pouvait faire l’objet d’une protection dans les pays membres de la Communauté andine mais sous réserve uniquement qu’ils respectent les dispositions de la législation andine.
310. La délégation de la Nouvelle-Zélande, notant qu’elle serait réticente à supprimer les formes comme l’avait proposé la délégation de la Fédération de Russie, a fait sienne la proposition de la délégation de la Communauté européenne.
311. Se référant aux interventions des délégations de la Colombie et de la Fédération de Russie, le président a indiqué que certains pays pourraient se contenter de cocher la case d’un seul élément alors que d’autres devraient en cocher plusieurs. Il estimait que, comme on leur avait donné la possibilité de répondre par la négative, il serait préférable d’avoir une liste plus longue.
312. La délégation de la Slovénie était d’avis qu’une longue liste se solderait par un questionnaire alambiqué et que, en répondant à l’option “autres”, les pays auraient la possibilité d’ajouter des éléments qui ne figuraient pas sur la liste.
313. Le président a dit que les critères à utiliser pour décider si un élément donné devait ou non rester sur la liste dépendaient du nombre des juridictions qui incluaient cet élément.
314. Les délégations de l’Uruguay et du Royaume-Uni ont fait leur l’inclusion d’éléments additionnels sur la liste au lieu de la raccourcir.
315. Le président a noté que le SCT acceptait d’ajouter les éléments demandés par la délégation de la Communauté européenne.

316. La délégation de la Fédération de Russie a dit qu'il serait intéressant de savoir, dans le cas de la question 3, si la partie du produit qui était sujette à une protection des dessins et modèles était une partie qui pouvait être séparée ou non du produit.

317. Le représentant de la JPAA a suggéré que la question 3 soit scindée en deux questions, la première se référant à une partie du produit qui peut être séparée de l'article et la seconde à une partie qui ne peut pas en être séparée.

318. La délégation de l'Australie s'est demandée si le problème pouvait être résolu en ajoutant une phrase dont le libellé serait le suivant : "des lignes en pointillé peuvent être utilisées pour représenter un élément qui ne fait pas l'objet d'un dessin ou modèle industriel".

319. Le président, faisant valoir que cette suggestion ne résoudrait pas le problème, a noté que le SCT acceptait la proposition du représentant de la JPAA.

#### Questions 4 à 9

320. La délégation de l'Espagne, faisant mention de la version espagnole du document, a suggéré que le titre "División de una solicitud de múltiples diseños" soit remplacé par "División de una solicitud de registro de diseño".

321. Le président a dit que la suppression du terme "multiple" en espagnol entraînerait sa suppression dans les autres langues et modifierait le sens de la question, qui avait pour but de faire face à la situation dans laquelle une demande unique assortie de dessins ou modèles multiples pouvait être divisée.

322. Le représentant de la JPAA a suggéré que le libellé soit modifié pour lire "Lorsque les dessins et modèles industriels figurant dans une demande ne remplissent pas les conditions nécessaires pour faire l'objet d'une unité de conception, la demande peut être divisée".

323. Le président, notant qu'il y avait des juridictions qui permettaient la division d'une demande dans d'autres conditions que celle du défaut d'unité de conception, a déclaré que le libellé existant était plus approprié.

324. La délégation de la Colombie a déclaré que la législation andine ne permettait pas une demande multiple d'enregistrement de dessins ou modèles et elle a demandé que lui soit précisée la manière dont son pays devrait répondre à cette question.

325. Le président a confirmé que la case "s.o." devrait être cochée par les pays qui ne prévoyaient pas les demandes multiple d'enregistrement de dessins ou modèles.

326. La délégation de la République tchèque, se référant au libellé de la question 5, a dit qu'elle n'avait pas prévu la situation dans laquelle la division d'une demande multiple d'enregistrement de dessins ou modèles pourrait avoir lieu jusqu'à l'enregistrement comme cela était le cas dans son pays.

327. La délégation de l'Ex-République yougoslave de Macédoine, notant que la situation dans son pays était la même qu'en République tchèque, a suggéré que l'option "autres" soit ajoutée.

328. Le président a proposé que les mots “mois à compter de” soient supprimés, et noté que le SCT acceptait cette proposition.
329. La délégation de la Fédération de Russie a estimé que le troisième élément de la question 7, à savoir “toute personne”, devait être précisé car la divulgation ne pouvait pas être faite par n’importe qui mais devait être faite par une personne qui, pour une raison ou une autre, possédait des renseignements sur le dessin ou modèle.
330. La délégation de la Suède a déclaré qu’il était nécessaire de préciser la question de savoir si l’élément “toute personne” comprenait également la divulgation faite de mauvaise foi.
331. La délégation de la Nouvelle-Zélande, notant que les mots “toute personne” prêtaient à confusion, a suggéré d’utiliser les mots “toute autre personne”, complétés par la phrase “si oui, prière de préciser qui et les conditions”.
332. La délégation de l’Uruguay a suggéré que l’expression “une troisième personne non autorisée” soit utilisée au lieu de “toute personne”.
333. Le président a proposé que le terme “toute personne” soit remplacé par “toute personne non autorisée (mauvaise foi)”, et confirmé, en réponse à une question de la délégation de la Nouvelle-Zélande, que la quatrième option “autres” demeurerait en son état.
334. La délégation de la Suisse a dit qu’une autre option pourrait être ajoutée à la question 7 pour couvrir les cas de divulgation abusive.
335. Le président s’est demandé si l’option suggérée par la délégation de la Suisse ne serait pas prise en compte par sa proposition relative à “toute personne non autorisée (mauvaise foi)”.
336. Le représentant de la JPAA a suggéré d’ajouter une option supplémentaire pour la réponse à la question 7, à savoir “une personne habilitée à déposer une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle”.
337. La délégation de l’Indonésie a suggéré d’ajouter une question relative à d’autres conditions dans lesquelles la divulgation était autorisée avant le dépôt de la demande, par exemple à l’occasion d’une exposition internationale.
338. Le représentant de la GRUR, notant qu’à son avis, le questionnaire combinait des questions de droit matériel et des points de procédure, a suggéré que, à un stade ultérieur de ses travaux, le comité se penche non seulement sur la procédure à suivre pour obtenir la protection des dessins et modèles industriels mais aussi sur les conditions qui s’appliquaient dans les différents pays membres sur des points de droit matériel.
339. La délégation du Brésil a fait sienne la suggestion de la délégation de l’Indonésie et estimé que la question ne devait pas être limitée à la possibilité de divulgation lors d’une exposition internationale.

340. Le président a proposé d'ajouter une question qui lirait "conditions dans lesquelles une divulgation est autorisée", suivie d'un oui ou d'un non, et il a invité les délégations à fournir au Secrétariat une liste de conditions possibles.

341. La délégation de la Russie, se référant à la proposition du président concernant la question 7, a suggéré d'ajouter "par négligence" à "mauvaise foi".

342. Le président a fait remarquer que le libellé utilisé dans cette question prendrait en compte toutes les préoccupations.

#### Questions 10 à 17

343. La délégation de la Nouvelle-Zélande a estimé que les trois premières options offertes pour répondre à la question 10 se réfèrent à l'élément qui déclencherait l'examen mais que le quatrième traitait de la portée de cet examen et qu'elle devait donc être séparée de cette question.

344. La délégation de la Communauté européenne, manifestant son soutien pour la proposition de la délégation de la Nouvelle-Zélande, a suggéré d'ajouter une question quant au type d'examen effectué par un pays.

345. Le président, notant que la proposition de la délégation de la Communauté européenne était couverte par la question 38 de la première partie du questionnaire, a signalé que le SCT acceptait de créer une question distincte comme l'avait suggéré la délégation de la Nouvelle-Zélande.

346. La délégation de l'ex-République yougoslave de Macédoine, se référant aux questions 10, 11 et 14, a fait valoir que, dans son pays, un examen de fond pourrait avoir lieu soit *ex officio* soit sur la base d'une opposition, et que les questions en leur état ne reflétaient pas cette situation.

347. Le représentant de la JPAA, se référant à la question 12, a suggéré de remplacer les "éléments caractéristiques essentiels du dessin ou modèle industriel" par "les éléments caractéristiques du dessin ou modèle industriel ayant un attrait visuel".

348. Les délégations de la Communauté européenne, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine ont estimé que le libellé suggéré par le représentant de la JPAA restreindrait de par trop la portée de la question, et faisaient leur le texte en son état.

349. Le représentant de l'INTA a demandé que lui soit précisée la question de savoir si le deuxième alinéa de la question 10, à savoir "à la demande d'un tiers", avait pour objet de couvrir les procédures d'opposition ou autres procédures, et suggéré que le questionnaire le précise.

350. Le président a indiqué qu'à son avis, l'option "à la demande d'un tiers" ne se limitait pas à une procédure d'opposition mais couvrait également le cas dans lequel la personne qui faisait la demande ne devenait pas une partie à la procédure.

351. Le représentant de l'INTA a suggéré que, dans ce cas, il fallait ajouter un autre alinéa pour couvrir une demande en cas d'opposition.

352. Le représentant de la Slovénie a demandé que lui soit précisée la question de savoir s'il y avait des juridictions dans lesquelles le déposant lui-même solliciterait l'examen de la demande pour déterminer si elle était conforme aux conditions de fond.

353. Le président a confirmé qu'il y avait des juridictions dans lesquelles un examen quant au fond n'était effectué qu'à la demande du déposant, moyennant paiement d'une taxe.

354. La délégation de l'Autriche a suggéré d'ajouter une option additionnelle qui lirait "sur une demande de radiation ou d'invalidation".

355. Le représentant de la FICPI a fait remarquer que la version française de la question 10 ne correspondait pas à la version anglaise et il a suggéré d'ajouter l'option "soit dans le cas d'une opposition ou d'une observation faite par un tiers".

356. La délégation de la Communauté européenne a suggéré d'ajouter une nouvelle question après la question 13 pour couvrir le cas de l'examen quant au caractère individuel.

357. La délégation de la République tchèque a fait sienne la proposition de la Communauté européenne et suggéré d'ajouter "absence de caractère individuel" en tant qu'option supplémentaire pour répondre à la question 29.

358. La délégation de la Nouvelle-Zélande a suggéré que soit supprimé le mot "mois" de la question 17.

359. Le président a noté que le SCT acceptait les propositions.

#### Questions 18 à 23

360. Le représentant de la JPAA, se référant à la question 18, a suggéré d'ajouter une autre option, à savoir "la date de mise du dessin ou du modèle dans le commerce ou sur le marché".

361. Le président a fait part de ses doutes quant à savoir si cette situation relevait de l'objet de la question 18, qui traitait uniquement de l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel.

362. La délégation de l'Afrique du Sud a suggéré d'ajouter "ou par toute autre autorité compétente" à la fin de la question 20.

363. Le président a noté que cette proposition faisait l'objet d'un accord.

364. La délégation de la Communauté européenne a suggéré d'ajouter une autre option comme réponse à la question 22, à savoir "l'impression globale produite par le dessin ou modèle protégé et tout autre dessin ou modèle".

365. Le président a noté que cette proposition faisait l'objet d'un accord.

366. Le représentant de la JPAA a suggéré d'ajouter une nouvelle option dans la question 23, à savoir "le consommateur".

367. La délégation de la Fédération de Russie a fait remarquer qu'elle avait soumis au Secrétariat une proposition écrite concernant la question 20.

Questions 24 à 26

368. Le représentant de l'INTA a indiqué que, dans les questions 25 et 30, le deuxième alinéa devait lire "un autre organe administratif".

Questions 27 et 28

369. Les délégations de la Nouvelle-Zélande et de la Fédération de Russie ont exprimé des doutes quant à la signification du mot "différend" dans les questions 27 et 28.

370. Le président a demandé si une délégation souhaitait que ces questions soient supprimées.

371. Le représentant de la GRUR a dit qu'il croyait comprendre que ces questions concernaient d'autres mécanismes de règlement des différends. Il estimait que ces questions étaient très utiles car elles permettraient de rassembler des renseignements sur l'utilisation de tels mécanismes dans une juridiction donnée, y compris des renseignements sur la question de savoir si ces mécanismes n'étaient appliqués qu'en cas de contrefaçon ou s'ils l'étaient également dans le cas de questions relatives aux conditions de fond en matière de protection.

372. La délégation du Japon a dit qu'à son avis, le mot "différend" faisait référence à un recours ou une invalidation.

373. La délégation de l'Ukraine a estimé que les questions 27 et 28 pourraient être utiles et qu'elles devaient donc demeurer dans le document.

374. Le représentant de la GRUR a suggéré que la section soit appelée "Autres mécanismes de règlement des différends (médiation, arbitrage)" et qu'elle soit suivie des deux questions qu'il avait soumises par écrit.

375. La délégation de la Nouvelle-Zélande a fait sienne la proposition du représentant de la GRUR.

376. La délégation du Japon a dit qu'elle avait initialement eu l'intention de faire inclure une question sur d'autres mécanismes de règlement des différends.

377. La délégation de la Colombie a suggéré de limiter la portée de la question quant à la possibilité de recourir à d'autres mécanismes de règlement des différends dans le cadre des procédures administratives.

378. Le représentant de l'INTA, notant que son association encourageait l'utilisation d'autres mécanismes de règlement des différends, a donné son soutien à la proposition du représentant de la GRUR. Se référant à l'intervention de la délégation de la Colombie, il a fait remarquer qu'inclure une section sur d'autres mécanismes de règlement des différends compléterait le tableau quant aux catégories de procédures disponibles, étant donné que le questionnaire comprenait également une section sur l'invalidation et sur les procédures d'opposition.

379. La délégation du Panama a estimé que la question des autres mécanismes de règlement des différends devait concerner non seulement l'utilisation de ces mécanismes en matière de contrefaçon mais également en matière de procédures administratives.

380. Le représentant de la GRUR a confirmé que l'objet de la question était d'offrir aux délégations la possibilité de dire si, dans leurs juridictions particulières, la notion des autres mécanismes de règlement des différends s'appliquait, suivie d'une question sur les catégories de différends qui pouvaient être renvoyés à de tels mécanismes.

381. La délégation du Panama a fait sienne la proposition du représentant de la GRUR.

382. La délégation de la Colombie, estimant que tous les systèmes tendaient à offrir la possibilité de recourir à d'autres mécanismes de règlement des différends en matière de contrefaçon, a déclaré que la question devait porter sur ce qui était propre au domaine des dessins et modèles, à savoir la possibilité d'appliquer ces mécanismes aux procédures administratives. Elle acceptait cependant le libellé de la question qui avait été proposé par le représentant de la GRUR.

#### Questions 29 et 30

383. Le représentant de la JPAA a suggéré de scinder la troisième option de la question 29 en deux options distinctes de manière à faire la différence entre "est entièrement dicté par des considérations techniques ou fonctionnelles" et "est en partie dicté par des considérations techniques ou fonctionnelles".

384. La délégation de l'Afrique du Sud a suggéré d'ajouter une autre option, à savoir que "le déposant n'est pas une personne autorisée".

385. Le représentant de la GRUR a fait sienne la suggestion de la délégation de l'Afrique du Sud et il a suggéré d'ajouter deux autres motifs d'annulation, à savoir que "le dessin ou le modèle n'est pas conforme à la notion de dessin ou modèle" et que "le dessin ou modèle est en conflit avec un droit antérieur".

386. En réponse à une demande de précision de la délégation de la Nouvelle-Zélande, la délégation de l'Afrique du Sud a expliqué que par "personne autorisée", il fallait entendre soit le créateur du dessin ou modèle soit une personne autorisée par le créateur pour déposer la demande, comme par exemple l'employeur.

387. La délégation du Bangladesh a suggéré d'ajouter un autre motif d'annulation, à savoir "n'est pas conforme à une décision du tribunal".

388. La délégation de l'Indonésie a suggéré d'ajouter "si le dessin ou modèle industriel est contraire aux lois et règlements en vigueur".

389. Le président, notant que les motifs suggérés par l'Indonésie et le Bangladesh n'étaient pas répandus, a suggéré que ces délégations cochent la case "autres" en réponse au questionnaire.

Questions 31 à 35

390. Le Secrétariat, en réponse à une question de la délégation de la Communauté européenne, a dit que la différence entre les questions 2 et 31 était intentionnelle.
391. La délégation de la Colombie s'est demandée s'il était nécessaire d'inclure une liste de points exhaustive.
392. La délégation de la Fédération de Russie a estimé que la liste à la question 2 devrait être reproduite à la question 31.
393. Le président a pris note que le SCT acceptait cette proposition.
394. La délégation de la Fédération de Russie a fait remarquer qu'elle avait soumis au Secrétariat une proposition écrite concernant la question 33.

Questions 36 à 38

395. La délégation de la Nouvelle-Zélande a suggéré d'ajouter un point à la question 36, à savoir "peut être protégé de manière alternative par la législation sur le droit d'auteur".
396. Le représentant de la JPAA a suggéré d'ajouter une nouvelle section sur le rapport entre les dessins et modèles industriels d'une part et la concurrence déloyale de l'autre, reprenant à cet égard les mêmes questions que celles figurant dans la section sur le lien avec le droit d'auteur.
397. Le président a pris note que le SCT acceptait ces propositions.
398. La délégation de la Fédération de Russie a noté que le questionnaire n'abordait pas la question des modifications à la demande.
399. La délégation de la Nouvelle-Zélande a fait remarquer que les questionnaires ne traitaient pas du droit et de la pratique concernant le changement de titulaire d'un dessin ou modèle industriel.
400. Le représentant de l'INTA a fait part de son souhait d'avoir une question sur les objets exclus de la protection, comme par exemple les pièces de rechange.
401. Le président a invité les délégations à remettre au Secrétariat le texte qu'elles souhaitaient voir incorporé dans le questionnaire.
402. Le SCT a demandé au Secrétariat de modifier le questionnaire en fonction des propositions faites par des membres du comité.
403. Le SCT est convenu que le questionnaire révisé serait distribué aux membres pour la mi-décembre 2007. Les réponses au questionnaire devraient parvenir au Secrétariat au plus tard à la fin du mois de janvier 2008.

Point 6 de l'ordre du jour : indications géographiques

404. Le président a noté qu'il n'y avait pas de document de travail ni de proposition à examiner à la présente session.

Point 7 de l'ordre du jour : travaux futurs

405. La délégation de la Nouvelle-Zélande a proposé que le comité permanent étudie la possibilité de mettre en place une procédure plus efficace et moins coûteuse de distribution des communications en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris. À cet égard, elle a suggéré que le Secrétariat passe en revue les procédures existantes et présente un document pour examen à la prochaine session du SCT.

406. Le président a noté que toute modification allant dans ce sens nécessiterait une recommandation à l'Assemblée de l'Union de Paris, dont la prochaine réunion se tiendrait en septembre 2008. Par conséquent, le SCT serait appelé à statuer sur cette recommandation à sa prochaine session.

407. Le Secrétariat a remercié la délégation de la Nouvelle-Zélande de sa proposition et rappelé que la procédure de notification de l'article 6ter n'avait pas changé depuis 1883. Après le travail considérable réalisé, en particulier la mise en oeuvre d'une nouvelle base de données et la création d'un serveur ftp, il était important de maintenir l'élan et de rendre la procédure administrative plus efficace. Le Secrétariat a proposé d'établir un bref document de base qui résumerait les procédures en vigueur et offrirait des idées sur la mise en place d'une procédure plus efficace et moins coûteuse, pour examen à la prochaine session du SCT.

408. La délégation de l'Uruguay a demandé que soit établi un document sur l'examen de fond des marques traditionnelles. Ce document pourrait être appelé lignes directrices, leçons apprises, enseignements essentiels ou pratiques recommandés.

409. Le président a noté que la suggestion de la délégation de l'Uruguay pourrait être liée à un débat sur les domaines de convergence en matière de procédures d'opposition. Il a suggéré que les États membres soumettent des propositions que compilerait le Secrétariat afin d'élaborer des enseignements essentiels.

410. La délégation de la Tunisie a fait sienne la proposition de la délégation de l'Uruguay et mentionné quelques difficultés auxquelles se heurte son office national pour ce qui est des procédures d'opposition des marques couvrant des produits pharmaceutiques.

411. La délégation de la Nouvelle-Zélande a proposé que le SCT débatte dans un proche avenir sur les aspects techniques de l'enregistrement de marques de certification ou de garantie. Elle a en particulier suggéré qu'ait lieu un débat sur les modalités spécifiques d'enregistrement des marques de certification et la question de savoir si ces modalités sont satisfaisantes. La délégation a donné quelques exemples de ces modalités, à savoir : le type de dispositions à inclure dans les règles régissant la marque de certification; la question de savoir si le déposant doit être tenu d'indiquer que la marque est une marque de certification; la question de savoir si le déposant doit être tenu d'avoir les compétences nécessaires pour certifier les biens et services couverts par la marque et qui évaluerait cette compétence; la question de savoir si l'enregistrement de la marque doit absolument être dans l'intérêt public;

la question de savoir quand un enregistrement peut être refusé pour ce motif, et pour quelles raisons une personne peut demander la modification ou l'annulation de l'enregistrement existant d'une marque de certification.

412. La délégation de la Croatie a fait sienne la proposition de la délégation de la Nouvelle-Zélande et mentionné que son office était fréquemment confronté aux questions mentionnées par l'orateur précédent.

413. La délégation de la Colombie a signalé qu'il était important, en particulier pour les pays andins, de se pencher sur la question des indications géographiques. Cette question était liée aux marques collectives et de certification dans les pays ne possédant pas un système *sui generis* de protection des indications géographiques. La délégation a proposé que le SCT fasse, au moyen d'un questionnaire, une enquête sur les indications géographiques.

414. La délégation du Mexique a fait siennes les propositions des délégations de la Nouvelle-Zélande et de la Colombie sur les signes distinctifs, les marques de certification et de garantie, les marques collectives et leur rapport avec la protection des indications géographiques.

415. La délégation de la Slovénie a estimé que le comité permanent ne pouvait pas aborder toutes les questions soulevées dans une seule réunion et qu'il fallait arrêter des priorités. Elle a fait sienne la proposition de la délégation de l'Uruguay concernant l'examen quant au fond des marques traditionnelles. Ces dernières représentaient en effet le plus gros du travail de nombreux offices. C'est pourquoi la première priorité du comité permanent devait être l'examen des points existants de convergence et de différence. La délégation a suggéré que la deuxième priorité devait être la poursuite des travaux consacrés à l'article 6*ter*, afin de soumettre à l'Assemblée de l'Union de Paris, comme l'avait suggéré la délégation de la Nouvelle-Zélande, une recommandation. La délégation a fait remarquer qu'un certain nombre de documents était déjà disponible sur les indications géographiques et elle estimait que le comité ne devait pas faire de ce point une priorité dans son ordre du jour.

416. La délégation de la Nouvelle-Zélande a précisé que sa proposition concernait une analyse des dispositions relatives à l'enregistrement des marques de certification et de garantie plutôt que les liens de cette question avec les indications géographiques.

417. La délégation de l'Ukraine a proposé d'inscrire à l'ordre du jour des travaux futurs les conflits entre les marques et les indications géographiques et elle a demandé des renseignements sur la manière dont d'autres délégations réglaient les problèmes survenant dans ce domaine.

418. Le président a noté qu'une première série de priorités avait déjà été confiée au Secrétariat, à savoir demander à l'OMS de préparer pour la prochaine session un exposé sur les DCI et de poursuivre les travaux en rapport avec l'article 6*ter*. Sur cette toile de fond, le président a suggéré que les propositions relatives à l'examen des marques traditionnelles et des aspects techniques de l'examen des marques de certification soient inscrites à l'ordre du jour de la deuxième session du SCT en 2008.

419. La délégation de la Nouvelle-Zélande a fait sienne la proposition du président en rapport avec les marques de certification. Elle a également noté que les indications géographiques étaient un point permanent inscrit à l'ordre du jour du SCT et que le comité permanent pourrait en revenir à ce point spécifique dans l'avenir.
420. La délégation de l'Uruguay a fait sienne la proposition du président.
421. La délégation d'El Salvador a fait sienne la proposition de la délégation de la Nouvelle-Zélande et demandé que le point permanent de l'ordre du jour concernant les indications géographiques et les appellations d'origine soit inclus dans les travaux futurs.
422. La délégation de la Norvège a fait siennes les priorités arrêtées par le président, à commencer par l'administration de l'article 6ter et les DCI puis par des études sur l'examen des marques traditionnelles et des aspects des marques de certification et de garantie.
423. La délégation de la Serbie a fait siennes les propositions des délégations de la Slovénie et de l'Uruguay. Il semblait cependant que la proposition relative à l'examen des marques traditionnelles était très générale et qu'il convenait de la préciser davantage.
424. Le représentant de la JPAA a suggéré que le comité permanent poursuive à sa prochaine session l'examen de la question des dessins et modèles industriels.
425. Le président a confirmé que les propositions qui venaient d'être faites concernaient des domaines de travail additionnels et que le comité permanent poursuivrait les travaux en cours sur les dessins et modèles.
426. La délégation du Panama a fait siennes les propositions faites en rapport avec les indications géographiques car c'était là en effet une question importante pour les producteurs de café dans son pays. Elle a par ailleurs fait siennes les propositions relatives aux travaux sur les marques collectives et les marques de certification, et souligné que ces travaux pourraient constituer un critère de référence pour les travaux que doit entreprendre le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, dans l'intérêt des pays qui n'ont pas de systèmes *sui generis* de protection dans ce domaine.
427. La délégation de la Nouvelle-Zélande a fait remarquer qu'il serait préférable qu'un débat sur les avantages des marques de certification et des marques collectives eu égard à la protection des savoirs traditionnels et à la création de marques pour les produits traditionnels ait lieu au Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore.
428. Le président a noté que plusieurs délégations avaient fait des propositions relatives aux travaux futurs du SCT et que cela serait consigné dans le rapport. Il a conclu qu'à la dix-neuvième session, le comité poursuivrait les travaux sur les marques non traditionnelles, les procédures d'opposition aux marques, les dessins et modèles industriels et les DCI conformément aux résultats des travaux de la présente session. En outre, il avait été demandé au Secrétariat d'établir un document de travail sur les aspects procéduraux des communications selon l'article 6ter de la Convention de Paris. Qui plus est, le président a noté que des propositions avaient été faites en ce qui concerne les travaux futurs supplémentaires relatifs à l'examen de marques traditionnelles et aux

aspects techniques de l'enregistrement des marques de certification, qui seraient éventuellement entrepris lors de sessions ultérieures du SCT. Quant aux indications géographiques, elles resteraient inscrites à l'ordre du jour.

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

429. Le comité permanent a adopté le projet de résumé du président figurant dans le document SCT/18/9 Prov. compte tenu des modifications proposées par le président. Le résumé du président (document SCT/18/9) est reproduit à l'annexe I.

*Dix-neuvième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT/19)*

430. Le président a annoncé les dates provisoires ci-après pour la dix-neuvième session du SCT : 2 – 6 juin 2008.

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

431. Le président a prononcé la clôture de la dix-huitième session du comité permanent.

[Les annexes suivent]

SCT/18/10

ANNEXE I

**OMPI**



**SCT/18/9**

**ORIGINAL** : anglais

**DATE** : 16 novembre 2007

**F**

**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
GENÈVE

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

**Dix-huitième session**  
**Genève, 12 - 16 novembre 2007**

RÉSUMÉ 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 participants au nom du directeur général de l'OMPI.
2. M. Marcus Höpperger (OMPI) a assuré le secrétariat du comité permanent.

Point 2 de l'ordre du jour : adoption de l'ordre du jour

3. Le SCT a adopté le projet d'ordre du jour (document SCT/18/1 Prov.) avec une modification proposée par la délégation de la Nouvelle-Zélande, à savoir l'inscription d'un nouveau point 7 à l'ordre du jour intitulé "Travaux futurs".

Point 3 de l'ordre du jour : adoption du projet de rapport de la dix-septième session

4. Le SCT a adopté le projet de rapport de la dix-septième session (document SCT/17/8 Prov.) avec les modifications demandées par les délégations de la France, de la Roumanie, du Royaume-Uni et les représentants de la Communauté européenne et de l'Association internationale pour les marques (INTA).

Point 4 de l'ordre du jour : marques

*Méthodes de représentation et de description des marques non traditionnelles*

5. Le SCT a demandé au Secrétariat d'élaborer un nouveau document pour la dix-neuvième session en ce qui concerne les méthodes de représentation et de description des marques non traditionnelles.

6. Le document déterminera des domaines de convergence possibles, à partir des documents SCT/17/2 et SCT/18/2 et du rapport de la présente session. Plus particulièrement, le document porterait essentiellement sur les domaines dans lesquels les données d'expérience sont moindres et qui n'ont pas été approfondis dans le Traité de Singapour sur le droit des marques.

*Relation entre les principes établis relatifs aux marques et les marques non traditionnelles*

7. Le SCT a pris note du contenu du document SCT/17/3 et a reconnu qu'il offrait une vue d'ensemble utile. Le président a noté qu'aucun travail supplémentaire n'était demandé dans ce domaine.

*Procédures d'opposition en matière de marques*

8. Le SCT a demandé au Secrétariat de finaliser le document SCT/18/3 Prov. sur la base du rapport de la session en cours. En outre, le SCT a demandé au Secrétariat d'établir un nouveau document de travail à examiner à la dix-neuvième session, qui fasse apparaître les domaines de convergence possibles dans le domaine des procédures d'opposition en matière de marques tenant compte des procédures d'annulation administrative.

*Marques et leur relation avec les œuvres littéraires et artistiques*

9. Le SCT a pris note du contenu du document SCT/18/4 et a reconnu qu'il offrait une vue d'ensemble utile. Le président a noté qu'aucun travail supplémentaire n'était demandé dans ce domaine.

*Article 6ter de la Convention de Paris*

10. Le SCT a pris note du contenu du document SCT/18/5.

*Dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques (DCI)*

11. Le SCT a demandé au Secrétariat d'inviter le secrétariat de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à présenter, à la prochaine session du SCT, un exposé sur l'application des résolutions pertinentes de l'OMS concernant la non-appropriation des DCI proposées et recommandées.

Point 5 de l'ordre du jour : dessins et modèles industriels

*Questionnaire relatif aux formalités d'enregistrement des dessins et modèles industriels (partie II)*

12. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/18/8.
13. Après un échange de vues approfondi, le SCT a demandé au Secrétariat de modifier le questionnaire conformément aux propositions formulées par des membres du comité.
14. Le SCT est convenu que le questionnaire révisé serait distribué aux membres pour la mi-décembre 2007. Les réponses au questionnaire devraient parvenir au Secrétariat au plus tard à la fin de janvier 2008.

Point 6 de l'ordre du jour : indications géographiques

15. Le président a noté qu'il n'y avait pas de document de travail ni de proposition à examiner à cette session.

Point 7 de l'ordre du jour : travaux futurs

16. Le président a noté que plusieurs délégations avaient fait des propositions concernant les travaux futurs du SCT et que cela serait consigné dans le rapport. Il a conclu qu'à sa dix-neuvième session, le SCT continuerait de travailler sur les marques non traditionnelles, les procédures d'opposition en matière de marques, les dessins et modèles industriels et les DCI conformément aux résultats des travaux de la présente session. En outre, il a été demandé au Secrétariat d'établir un document de travail sur les aspects procéduraux des communications selon l'article 6ter de la Convention de Paris. Le président a fait observer en outre que des propositions ont été faites en ce qui concerne des travaux futurs supplémentaires relatifs à l'examen des marques traditionnelles et aux aspects techniques de l'enregistrement des marques de certification, qui seraient éventuellement entrepris lors de sessions ultérieures du SCT. Les indications géographiques resteront inscrites à l'ordre du jour.

*Dix-neuvième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT/19)*

17. Le président a annoncé les dates provisoires ci-après pour la dix-neuvième session du SCT : 2-6 juin 2008.

[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

Elena ZDRAVKOVA (Ms.), Acting Registrar, Patents and Design, Companies and Intellectual Property Registration Office (CIPRO), Pretoria

Fleurette COETZEE (Ms.), Interim Manager, Trade Marks Division, Companies and Intellectual Property Registration Office (CIPRO), Pretoria

ALGÉRIE/ALGERIA

Boumediene MAHI, secrétaire diplomatique, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY

Carolin HÜBENETT (Ms.), Head, International Registration Team, Department 3, Trade Marks, Utility Models and Industrial Designs, German Patent and Trade Mark Office, Munich  
<carolin.hubenett@dpma.de>

Pamela WILLE (Ms.), Desk Officer, Division for Trademark Law, Law on Registered Designs, Law Against Unfair Competition, Federal Ministry of Justice, Berlin  
<wille-pa@bmj.bund.de>

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Fahad ALAHMARI, Counsellor, Saudi Customs Riyadh

Feras ABANMI, Industrial Design Examiner, Industrial Directorate, Riyadh  
<fabanmi@kacsst.edu.sa>

Fahad ALNAFJAN, Patent Examiner, Industrial Directorate, Riyadh  
<fnafjan@kacsst.edu.sa>

ARGENTINE/ARGENTINA

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

AUSTRALIE/AUSTRALIA

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

Michael ARBLASTER, Assistant General Manager, Trade Marks and Designs, IP Australia,  
Woden ACT  
<michael.arblaster@ipaustrialia.gov.au>

Tanya DUTHIE (Ms.), Assistant Director, Technical Policy and Projects, IP Australia,  
Woden ACT  
<tanya.duthie@ipaustrialia.gov.au >

AUTRICHE/AUSTRIA

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

BANGLADESH

Mustak Hassan Md. IFTEKHAR, Joint Secretary, Ministry of Industries, Dhaka  
<dcheu@agni.com>

BÉLARUS/BELARUS

Eugeny ZINKEVICH, Head, Trademark Examination Department, National Center of  
Intellectual Property (NCIP), Minsk  
<e.zinkevich@belpatent.gin.by>

BELGIQUE/BELGIUM

Leen DE CORT (Mme), attaché au 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>

BRÉSIL/BRAZIL

María Elizabeth BROXADO (Miss), General Trademark Coordinator I, Trademark Directorate, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro  
<beta@inpi.gov.br>

Maria Alice CAMARGO CALLIARI (Mrs.), General Coordinator, Trademark Directorate, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro  
<calliari@inpi.gov.br>

BULGARIE/BULGARIA

Dobrinka DOBREVA (Mrs.), Director, Marks and Geographical Indications, Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia

CAMEROUN/CAMEROON

Amin M'HAMED, chef de Service de la promotion, Ministère de l'industrie, des mines et du développement technologique, Yaoundé  
<aminmar2000@yahoo.fr>

CANADA

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

Darlene H. CARREAU (Ms.), Legal Counsel, Legal Services, Industry Canada, Department of Justice, Ministry of Justice, Gatineau, Québec

CHILI/CHILE

Andrés GUGGIANA V., Legal Advisor, Intellectual Property Department, General Directorate of International Economic Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Santiago  
<aguggiana@direcon.cl>

Maximiliano SANTA CRUZ, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

CHINE/CHINA

LU Zhi Hua, Director, Legal Affairs Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing  
<lvzhihua@saic.gov.cn>

ZHANG Jun Qin (Mrs.), Deputy Director, Supervision Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing  
<zhangjunqin@saic.gov.cn>

COLOMBIE/COLOMBIA

Giancarlo Alberto MARCENARO JÍMENEZ, Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Bogotá

Clemencia FORERO UCROS (Sra.), Embajadora, Misión Permanente, Ginebra

Martha Irma ALARCON LOPEZ (Sra.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra

COSTA RICA

Laura THOMPSON (Sra.), Embajadora, Misión Permanente, Ginebra

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>

CUBA

Alina ESCOBAR DOMINGUEZ (Mrs.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

DANEMARK/DENMARK

Lene Juhl KJERRUMGAARD (Ms.), Special Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup

Anette TOFTENG (Ms.), Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup

EL SALVADOR

Silvia Estrella NASSER ESCOBAR (Srta.), Negociador de Propiedad Intelectual, Dirección de Política Comercial, Ministerio de Economía, San Salvador  
<snasser@minec.gob.sv>

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

ÉQUATEUR/ECUADOR

Mauricio MONTALVO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

Luis VAYAS VALDIVIESO, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

Luis GIMENO OLCINA, Jefe, Unidad de Recursos, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid  
<lui.gimeno@oepm.es>

José-Daniel VILA ROBERT, Jefe, Área de Examen de Modelos y Semiconductores, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid  
<daniel.vila@oepm.es>

ESTONIE/ESTONIA

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

Kätlin ŠAHMATOVA (Ms.), Chief Specialist, Legal Department, Estonian Patent Office, Tallinn  
<katlin.sahmatova@epa.ee>

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

Janis LONG (Ms.), Attorney-Advisor, Office of the Commissioner for Trademarks, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia  
<janis.long@uspto.gov>

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

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

Snežana PETKOVSKA (Ms.), Head, Legal Department, Ministry of Economy, Skopje  
<snezana.petrovska@economy.gov.mk>

Simčo SIMJANOVSKI, Head, Department for Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje  
<simcos@ippo.gov.mk>

Biljana LEKIĆ (Mrs.), Deputy Head, Department for Trademarks, Industrial Designs 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>

Olga KOMAROVA (Mrs.), Director, Department of Trademarks, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow  
<okomarova@rupto.ru>

Olga ALEKSEEVA (Mrs.), Deputy Director on Scientific Work, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow

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

Marina KORNAUKHOVA (Ms.), Principal Specialist, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow  
<mkornaukhova@rupro.ru>

Valentina ORLOVA (Mrs.), Deputy Rector, Russian State Institute of Intellectual Property (RGIIS), Moscow  
<valentine-orlova@mail.ru>

FINLANDE/FINLAND

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

Pirjo ARO-HELANDER (Ms.), Lawyer, Trademarks and Designs Division, National Board of Patents and Registration, Helsinki  
<pirjo.aro-henlander@prh.fi>

FRANCE

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

Mathilde MÉCHIN (Mme), chargée de mission au Service des affaires juridiques et contentieuses, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris  
<mmechin@inpi.fr>

GHANA

Loretta ASIEDU (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<laurieasiedu@yahoo.com>

GRÈCE/GREECE

Styliani KYRIAKOU (Mrs.), attaché, Permanent Mission, Geneva

HONGRIE/HUNGARY

Imre GONDA, Deputy Head, Trademark, Model and Design Department, Hungarian Patent Office, Budapest

INDONÉSIE/INDONESIA

S.T. ANDRIENSJAH, Senior Examiner of Industrial Design, Directorate of Copyright, Industrial Design, Layout Design of IC and Trade Secret, Directorate General of Intellectual Property Rights, Department of Law and Human Rights, Jakarta  
<andrie\_design@yahoo.com>

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

Asad ARDALAN, Legal Expert, Permanent Mission, Geneva  
<aardalan2002@yahoo.com>

IRAQ

Ahlam Al-GAILANI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

Ahmed Al-NAKASH, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY

Riccardo COPPO, Director, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of Industrial Production, Ministry of Productive Activities, Rome  
<riccardo.coppo@ministeroattivitaproduttive.it>

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

Vittorio RAGONESI, Legal Advisor, Foreign Office, Ministry of Foreign Affairs, Rome

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

Hesham Rohoma HUWISA, Second Secretary, United Nation Department, Tripoli

JAPON/JAPAN

Masaya SUZUKI, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo  
<suzuki-masaya@jpo.go.jp>

Keisuke HAYASHI, Trademark Examiner, Trademark Division, Trademark Design and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo  
<hayashi-keisuke@jpo.go.jp>

Mari KUBOTA (Ms.), Design Examiner, Household equipment Division, Trademark, Designs and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo  
<kubota-mari@jpo.go.jp>

Kenichiro NATSUME, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KENYA

Sylvance Anderson SANGE, Chief Trade Mark Examiner, Kenya Industrial Property Institute (KIPI), Ministry of Trade and Industry, Nairobi  
<ssange@kipi.go.ke>

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN

Galina DREMINA (Mrs.), Senior Specialist, International Relations Department, State Patent Service of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek  
<galad2ooi@yandex.ru>

LETTONIE/LATVIA

Dace LIBERTE (Ms.), Director, Trademarks and Industrial Designs Department, Head of the Board of Appeal, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga  
<dace@lrpv.lv>

LITUANIE/LITHUANIA

Digna ZINKEVIČIENĖ (Ms.), Director, Trademarks and Designs Department, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius  
<d.zinkeviciene@vpb.gov.lt>

MALAISIE/MALAYSIA

Faridah YAAKOB (Mrs.), Assistant Registrar, Trademark Division, Intellectual Property Corporation of Malaysia, Kuala Lumpur  
<faridahy@myipo.gov.my>

MAROC/MOROCCO

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

Mohammed BENJABER, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

MEXIQUE/MEXICO

Joseph KAHWAGI RAGE, Director Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México  
<jkahwagi@impi.gob.mx>

José Alberto MONJARAS OSORIO, Subdirector Divisional de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México  
<amonjaras@impi.gob.mx>

Víctor Manuel GENINA CERVANTES, Consejero, Misión Permanente, Ginebra  
<vgenina@delegamexoi.ch>

MOLDOVA

Alexandru ŞAITAN, Senior Expert, Trademark and Industrial Property Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau  
<office@agepi.md>

NAMIBIE/NAMIBIA

Edward Tueutjiua KAMBOUA, Director of Internal Trade, Ministry of Trade and Industry, Windhoek

NORVÈGE/NORWAY

Solrun DOLVA (Ms.), Head, Trademark Section 1, Norwegian Patent Office (NPO), Oslo  
<sdo@patentstyret.no>

Marie RASMUSSEN (Ms.), Head, Design Section, Norwegian Patent Office (NPO), Oslo  
<mra@patentstyret.no>

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND

George WARDLE, Senior Analyst, Intellectual Property Policy Group, Ministry of Economic Development, Wellington  
<george.wardle@med.govt.nz>

OMAN

Ali AL-MAMARI, Legal Auditor, IP Department, Ministry of Commerce and Industry, Muscat

PANAMA

Luz Celeste RÍOS DE DAVIS (Sra.), Directora General del Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Comercio e Industria, Panamá

PAYS-BAS/NETHERLANDS

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

POLOGNE/POLAND

Marta CZYŻ (Mrs.), Director, Trademark Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw  
<mczyz@uprp.pl>

Andrzej SZCZEPEK, Expert, Trademark Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw  
<aszczepk@uprp.pl>

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

PORTUGAL

Maria Joana MARQUES CLETO (Mrs.), Counsellor, International Relations Advanced Technician, National Institute of Industrial Property (INPI), Lisbon  
<jmcleto@inpi.pt>

QATAR

Ahmed Yousif AL-JETAIRI, Head, Industrial Property Office, Ministry of Economy and Commerce, Doha

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC

Hiam DIAB, Head, Department of International Registration, Directorate of Industrial and Commercial Property, Damascus  
<syr.d.c.i.p@net.sy>

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

JIN Myoung Sup, Director, Trademark and Design Examination Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon  
<jms525@kipo.go.kr>

YANG Seung Tae, Director, Trademark and Design Examination Policy Team, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon  
<winystar@kipo.go.kr>

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Gladys Josefina AQUINO (Srta.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Petr OBDRŽÁLEK, Law Department, Industrial Property Office, Prague  
<pobdrzalek@upv.cz>

Zlataše BRAUNŠTEINOVÁ (Mrs.), Examiner, Trademarks Department, Industrial Property Office, Prague  
<zbraunsteinova@upv.cz>

ROUMANIE/ROMANIA

Constanta Cornelia MORARU (Mrs.), Head, Legal and International Cooperation Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest  
<moraru.cornelia@osim.ro>

Alice Mihaela POSTĂVARU (Ms.), Head, Industrial Designs Section, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest  
<postavaru.alice@osim.ro>

Livia PUSCARAGIV (Miss), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Eileen TOTTLE (Mrs.), Policy Advisor, UK Intellectual Property Office, Newport  
<eileen.tottle@ipo.gov.uk>

June DAVIES (Ms.), Policy Officer, UK Intellectual Property Office, Newport  
<june.davies@ipo.gov.uk>

Edward Stephan SMITH, Training Manager, Trade Marks Directorate, UK Intellectual Property Office, Newport  
<Edward.smith@ipo.gov.uk>

SERBIE/SERBIA

Vladimir MARIĆ, Head, Trademark Department, Intellectual Property Office, Belgrade  
<vmaric@yupat.sv.gov.yu>

Marija PETROVIĆ (Ms.), Independent Counsellor, Trademark Department, Intellectual Property Office, Belgrade  
<mpetrovic@yupat.sv.gov.yu>

SINGAPOUR/SINGAPORE

LEE Li Choon (Ms.), Director, Trade Marks, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

CHAN Louis Ken Yu, Deputy Director, Legal Counsel, Trade Marks, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore  
<louis\_chan@ipos.gov.sg>

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Zdenka HAJNALOVÁ (Mrs.), Director, Trademarks and Designs Department, Industrial Property Office of the Slovak Republic, Bratislava  
<zhajnalova@indprop.gov.sk>

Ingrid MARUNIAKOVÁ (Mrs.), Dispute Procedure Division, Industrial Property Office of the Slovak Republic, Bratislava  
<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>

SRI LANKA

Dinal PHILLIPS, Chairman, Intellectual Property Advisory Commission, National Intellectual Property Office, Colombo  
<dphil@sltnet.lk>

SUÈDE/SWEDEN

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

Maria WESTMAN-CLÉMENT (Mrs.), Special Advisor, Division for the Intellectual Property and Transport Law, Ministry of Justice, Stockholm  
<maria.westman-clement@jushce.ministry.se>

SUISSE/SWITZERLAND

David LAMBERT, avocat, conseiller juridique à la Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne  
<david.lambert@ipi.ch>

Marcel VOLKART, conseiller juridique à la Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne  
<marcel.volkart@ipi.ch>

Corinne HOFMANN (Mrs.), stagiaire juridique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne

THAÏLANDE/THAILAND

Chaiyavat TANGKROCK-OLAN, Senior Standards Officer, Chief of Information Systems Group, Standards Information Centre, Thai Industrial Standards Institute (TISI), Ministry of Industry, Bangkok  
<chaiya@tisi.go.th>

Thanaporn TUNJOY, Foreign Relations Officer, WTO Group, International Relations Division, Thai Industrial Standards Institute (TISI), Ministry of Industry, Bangkok  
<thanapon@tisi.go.th>

TUNISIE/TUNISIA

Mokhtar HAMDİ, sous-directeur du 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

TURQUIE/TURKEY

Naim UĞUR, Head, Industrial Design Department, Turkish Patent Institute, Ankara  
<nugur@tpe.gov.tr>

Sadettin AKIN, Trademark Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara

Tolga KARADENİZLİ, Assistant Trademark Examiner, Trademark Department, Turkish Patent Institute, Ankara

UKRAINE

Tamara SHEVELEVA (Mrs.), Advisor to the Chairman, State Department of Intellectual Property (SDIP), Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv  
<sheveleva@sdip.gov.ua>

Anastasiia MINDRUL (Mrs.), Principal Specialist, Legislation Development Division, State Department of Intellectual Property (SDIP), Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv  
<a.mindrul@sdip.gov.ua>

Vasil K. BANNIKOV, Head, Division of Trade Marks and Production Pieces, Ukrainian Industrial Property Institute, State Department of the Intellectual Property (SDIP), Kyiv  
<v.bannikov@ukrpatent.org>

Saida KRYVOSHEY (Ms.), Deputy Head, Law Signs Division, Ukrainian Industrial Property Institute, State Department of the Intellectual Property (SDIP), Kyiv

URUGUAY

Graciela ROAD D'IMPERIO (Sra.), Director Asesoría, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Montevideo  
<dnpiuy@adinet.com.uy>

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

Tomas Lorenzo EICHENBERG, Legal and Policy Affairs Officer, Industrial Property, European Commission, Brussels  
<tomas.eichenberg@ext.ec.europa.eu>

Francesco LUCCISANO, Permanent Delegation of the European Commission, Geneva

Vincent O'REILLY, Director, Department for IP Policy, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante  
<vincent.oreilly@oami.europa.eu>

---

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

Jacqueline HÉLIANG (Mme), juriste au Service des signes distinctifs, Yaoundé

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

Camille JANSSEN, Lawyer, Legal Affairs Department, The Hague

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 allemande de la propriété industrielle et du droit d'auteur (GRUR)/German  
Association for Industrial Property and Copyright (GRUR)  
Alexander VON MÜHLENDAHL, Attorney-at-Law, Munich  
<office@grur.de> <vonmuhlendahl@bardehle.de>

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual  
Property Law Association (AIPLA)  
Brett HEAVNER, Attorney-at-Law, Washington, D.C.  
<b.brett.heavner@finnegan.com>

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade  
Mark Association (ECTA)  
Leopold von GERLACH, Chairman, Designs Committee, Humburg  
<leopold.vongerlach@lovells.com>  
Sandrine PETERS (Mrs.), Legal Co-ordinator, Antwerp  
<sandrine.peters@ecta.org>

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 des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)  
Jean BANGERTER, Representative, Brussels  
<bangerter.jean@citycable.ch>

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International  
Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI)  
Peter WIDMER, Attorney-at-Law, Bern  
<widmer@fmp-law.ch>

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark  
Association (INTA)  
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle  
<bruno.machado@bluewin.ch>

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

NAKAYAMA Kenichi, Vice-Chairman, Trademark Committee, Tokyo  
<kenichi.nakayama@bakernet.com>

NAKAMURA Tomohiro, Member, Design Practice Committee, Tokyo  
<nakamura@ipworld.jp>

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)

NAKAYAMA Kenichi, Registered Patent Attorney, Attorney-at-Law (admitted to New York), Tokyo  
<kenichi.nakayama@bakernet.com>

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)

Gonçalo DE SAMPAIO, Intellectual Property Counsellor, 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)

Jean-Marie BOURGOGNON, Representative, Paris  
<courrier@cabinet-loyer.fr>

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:	Michael ARBLASTER (Australie/Australia)
Vice-présidents/Vice-Chairs:	Maximiliano SANTA CRUZ (Chili/Chile) CHAN Louis Ken Yu (Singapour/Singapore)
Secrétaire/Secretary:	Marcus HÖPPERGER

V. 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

Matthjis GEUZE, conseiller principal au Bureau du sous-directeur général/Senior Counsellor,  
Office of the Assistant Director General

Marcus HÖPPERGER, directeur par intérim de la Division du droit et des classifications  
internationales/Acting Director, Law and International Classifications Division

Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Mrs.), chef de la Section du droit, Division du droit et des  
classifications internationales/Head, Law Section, Law and International Classifications  
Division

Marie-Paule RIZO (Mme/Mrs.), juriste principale à la Division du droit et des classifications  
internationales/Senior Legal Officer, Law and International Classifications Division

[Fin de l'annexe II et du document]