

# OMPI



SCT/19/9

ORIGINAL : anglais

DATE : 9 décembre 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-neuvième session  
Genève, 21 - 25 juillet 2008

RAPPORT\*

*adopté par le Comité permanent*

---

\* Adopté par la vingtième 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-neuvième session à Genève du 21 au 25 juillet 2008.
2. Les États ci-après, membres de l’OMPI ou de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, étaient représentés à cette session : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Canada, Cap-Vert, Chine, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Haïti, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Lesotho, Lettonie, Liban, Lituanie, Malaisie, Maroc, Mauritanie, Mexique, Nigéria, Norvège, Panama, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République de Corée, République de Moldova, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Singapour, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay (81). La Communauté européenne était représentée en qualité de membre du SCT.
3. Les organisations intergouvernementales ci-après ont participé à la session avec le statut d’observateur : Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Organisation Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) et Organisation mondiale du commerce (OMC) (3).
4. Des représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d’observateurs : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), Association asiatique des conseils en brevets (APAA), Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI), Association des industries de marque (AIM), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour les marques (JTA) et Knowledge Ecology International (KEI) (11).
5. La liste des participants fait l’objet de l’annexe II du présent rapport.
6. Le Secrétariat a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande magnétique. Le présent rapport résume les débats sur la base de toutes les observations qui ont été formulées.

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

7. M. Francis Gurry, vice-directeur général, a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants.
8. M. Ernesto Rubio, sous-directeur général, a rendu compte des travaux menés par le Bureau international en prévision de la dix-neuvième session du comité permanent concernant chacun des thèmes proposés à l'examen.
9. M. Marcus Höpferger (OMPI) a assuré le secrétariat du comité permanent.

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

10. M. Michael Arblaster (Australie) a été élu président du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) pour l'année 2008. M. Louis Chan (Singapour) et M. Imre Gonda (Hongrie) ont été élus vice-présidents pour la même période.

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

11. Le SCT a adopté le projet d'ordre du jour (document SCT/19/1 Prov.2) sans modifications.

Point 4 de l'ordre du jour : accréditation d'une organisation non gouvernementale

12. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/19/7 (Accréditation d'une organisation non gouvernementale).
13. Le SCT a approuvé la représentation de l'Association brésilienne de la propriété intellectuelle à ses sessions.

Point 5 de l'ordre du jour : adoption du projet de rapport de la dix-huitième session

14. Le SCT a adopté le projet de rapport de la dix-huitième session (document SCT/18/10 Prov.2) avec les modifications demandées par les délégations de la Chine et de la Fédération de Russie.

Point 6 de l'ordre du jour : marques

*Représentation et description des marques non traditionnelles – Domaines de convergence possibles*

15. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/19/2.

16. Le président a observé que la question des marques non traditionnelles avait déjà été abordée à propos des formalités de représentation régies par le Traité de Singapour sur le droit des marques, mais qu'il avait semblé alors que les États membres n'avaient pas d'expérience suffisante de ce type de signes. Le Comité permanent avait ensuite examiné des approches possibles en matière de représentation et de description de ces marques et tenté de cerner des domaines de convergence dans les usages des États membres, lesquels étaient présentés dans le document SCT/19/2. L'objectif était de constituer un corpus de référence qui serait utile aux États membres ne permettant pas encore l'enregistrement des marques non traditionnelles. Le président a indiqué que les travaux du Comité permanent se basaient sur le fait que le Traité de Singapour n'impose aux États membres aucune obligation en ce qui concerne la protection de tel ou tel type de marque particulier.

17. La délégation du Japon a rappelé que le nombre de pays pratiquant l'enregistrement des marques non traditionnelles était relativement faible. Il était donc utile de poursuivre le débat sur cette question, afin de recueillir l'information sur les pratiques des divers pays en la matière. La délégation du Japon estimait que les délibérations antérieures au SCT et la documentation préparée par le Bureau international avaient largement contribué à permettre à toutes les personnes intéressées de disposer d'informations sur les marques non traditionnelles. La délégation a ajouté que le Japon était en train de réviser sa législation sur les marques et d'étudier la possibilité d'y intégrer la protection des marques non traditionnelles.

18. La délégation de la République de Corée a déclaré que sa législation nationale sur les marques avait été révisée récemment pour assurer la protection de certains signes visibles non traditionnels. La délégation a demandé des précisions sur la distinction faite dans le document SCT/19/2 entre les marques animées et gestuelles, car elle n'était pas certaine que les deux types de marques soient couverts par sa législation nationale.

19. La délégation du Soudan a dit que la question de la définition des marques non traditionnelles était nouvelle pour la plupart des pays en développement. Elle a ajouté qu'à son avis, certains signes, comme les marques hologramme ou les marques tridimensionnelles, confinent à certains aspects des dessins ou modèles industriels. La délégation était d'avis qu'il fallait en priorité s'entendre sur les définitions.

20. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré qu'une nouvelle législation sur les marques était entrée en vigueur dans son pays le 1er janvier 2008, mais que la rédaction des règlements administratifs n'était pas encore terminée. Les résultats des délibérations antérieures du SCT sur la représentation et la description des marques non traditionnelles y étaient pris en compte, et la délégation a formulé l'espoir que le SCT puisse adopter, à la session en cours, des recommandations utiles à l'achèvement de ces textes.

21. La délégation du Panama a indiqué que les dispositions concernant la protection des marques dans la législation nationale du Panama étaient suffisamment larges pour permettre l'enregistrement de marques non traditionnelles. L'office national de son pays avait déjà enregistré une marque sonore. Un projet de loi modificative étant en cours d'élaboration, la délégation souhaitait recueillir des renseignements utiles auprès des États membres du SCT ayant une plus grande expérience de l'enregistrement de ces signes.

22. La délégation de l'Allemagne a affirmé que le cadre juridique de son pays était suffisamment large pour permettre la protection de plusieurs marques non traditionnelles. La délégation a rappelé que la portée de la protection conférée par le droit des marques allemand dépendait de l'harmonisation de la législation européenne découlant de l'application des décisions de la Cour européenne de justice (CEJ).

23. La délégation de la Colombie a dit qu'il était nécessaire de définir les exigences de publication des marques non traditionnelles. Cela lui apparaissait important pour permettre aux tiers d'être renseignés sur les marques en question et de s'opposer, au besoin, à leur enregistrement. La délégation a observé que le public avait probablement besoin d'une information plus complète sur ces signes, par comparaison aux marques verbales ou figuratives. Le SCT pouvait traiter plus avant des questions concernant la publication afin de parvenir à un certain niveau de convergence.

24. La délégation des États-Unis d'Amérique a souscrit à l'avis du président selon lequel les travaux du SCT visent à "créer un corpus de références" auquel les pays pourraient accéder lorsqu'ils décideront d'accepter l'enregistrement des marques non traditionnelles, s'ils choisissent cette voie. La délégation a dit qu'à son avis, le but principal des débats était de parvenir à un résultat accessible et facilement compréhensible pour les offices. Les praticiens en matière de marques et les titulaires de droits commençaient à mettre en œuvre de nouvelles techniques de marketing et de publicité pour lesquelles ils voulaient disposer de latitude dans le choix des objets dont ils disposaient pour identifier leurs biens et leurs services. La délégation estimait qu'il était important pour le Comité permanent de parvenir à des conclusions sur les domaines de convergence proposés dans le document SCT/19/2, afin que celles-ci puissent servir d'outils de référence aux offices moins expérimentés dans l'enregistrement de ces marques. La délégation s'est dite persuadée que l'expérience des autres États membres permettrait de savoir où il a été possible d'enregistrer des gains d'efficacité et de régler des questions et des problèmes pratiques, et ainsi de déterminer quelle était la pratique à adopter.

25. Le représentant de la Communauté européenne s'est dit favorable à un débat dans ce domaine, ajoutant qu'il était important que les formalités relatives à la représentation des marques non traditionnelles soient comprises de la même manière par les utilisateurs du monde entier. Il a toutefois estimé qu'il était peut-être prématuré de vouloir soumettre la représentation des marques non traditionnelles à un ensemble d'approches harmonisées. Il a indiqué que la législation européenne sur les marques, et en particulier la directive de la CE, faisaient actuellement l'objet d'une évaluation complète qui pouvait prendre un certain temps. Les exigences de représentation graphique des marques non traditionnelles pouvaient également être examinées dans ce contexte, mais pour l'instant, les orientations découlant de la jurisprudence récente devaient être respectées. Le représentant a rappelé qu'il serait difficile, en vertu des critères en vigueur au sein de la Communauté européenne, d'accepter une simple description comme base de représentation satisfaisante d'une marque non traditionnelle. Le représentant de la Communauté européenne a également indiqué que des formes supplémentaires de représentation pourraient nécessiter l'accès à des systèmes entièrement électroniques, ce qui ne semblait pas être une caractéristique généralisée dans les offices du monde entier.

26. La délégation de la Norvège a estimé que les domaines de convergence énumérés dans le document SCT/19/2 semblaient constituer un pas dans la bonne direction et a souscrit sans réserve à l'observation du président selon laquelle ils constituaient un corpus de référence.

27. La délégation du Brésil a rappelé qu'en vertu de la législation de son pays, seuls les signes susceptibles de représentation graphique pouvaient être acceptés à l'enregistrement. Elle a toutefois manifesté le désir de participer au débat, étant entendu que chaque État membre conservait la liberté de décider d'accepter ou non l'enregistrement de ces signes et, le cas échéant, à quel moment. La délégation a estimé que le SCT devait poursuivre son travail technique dans ce domaine, car cela permettait aux États membres de comparer leurs expériences et d'apprendre les uns des autres.

28. La délégation du Canada a souscrit au fait que le document à l'étude pouvait être considéré comme un "corpus de référence" et souligné l'utilité des travaux du SCT, dans la mesure où ils favorisent la concordance des résultats des offices.

29. La délégation de la République de Corée a dit qu'à son avis, certaines marques non traditionnelles avaient besoin d'acquérir un sens secondaire avant de pouvoir être enregistrées. C'est pourquoi elle a demandé s'il n'était pas nécessaire de publier tous les détails de la marque préalablement à l'enregistrement. La délégation a proposé que le SCT concentre ses travaux sur les signes visibles. Il serait toutefois utile d'acquérir de l'expérience sur la façon de publier des signes non visibles.

30. La délégation de la Chine a dit que le document SCT/19/2 constituait un résumé du travail déjà effectué par le Comité permanent sur les marques non traditionnelles. À son avis, deux questions semblaient importantes à cet égard. Tout d'abord, le fait que certaines de ces marques acquièrent un caractère distinctif du fait de leur usage, et deuxièmement, le type de technologie disponible dans la plupart des offices, qui exigent actuellement que la représentation des marques soit présentée sur papier. La délégation a observé que les travaux du SCT pourraient se poursuivre dans ces deux domaines.

31. La délégation de l'Indonésie s'est dite favorable à la poursuite des délibérations dans ce domaine et à la recherche de domaines de convergence possibles. Elle a laissé entendre qu'il serait utile d'engager un débat de fond sur l'établissement de définitions convenues.

32. La délégation de l'Uruguay s'est dite d'accord sur le fait que la protection des marques non traditionnelles n'avait pas à être imposée aux parties contractantes, et devait au contraire être traitée de façon indépendante par les offices nationaux. La délégation a observé que d'une manière générale, la portée des domaines de convergence possibles semblait suffisamment vaste, et que cela était important pour l'établissement de critères généraux. Les détails pouvaient être précisés à un stade ultérieur.

33. La délégation de la Slovénie s'est dite favorable à une poursuite des délibérations sur la base des domaines de convergence présentés dans le document SCT/19/2 afin de répondre, s'il en est, à certaines des questions encore en suspens. Elle a estimé que ce document s'était déjà avéré utile, de même que les précédents consacrés au même sujet, pour les offices comme pour les utilisateurs.

34. Le représentant de l'INTA a déclaré que son organisme accordait une importance considérable aux travaux du SCT sur la difficile question de la représentation des marques non traditionnelles. Les échanges d'expériences entre membres du Comité permanent étaient utiles, en ce sens qu'ils favorisaient une plus grande sensibilisation à la protection de ces marques dans les divers pays.

35. Le président a indiqué que cette discussion n'imposait nullement aux Membres du SCT l'obligation de prévoir l'enregistrement des marques non traditionnelles. Chaque Membre du SCT aura la faculté de décider s'il convient de prévoir l'enregistrement des marques non traditionnelles, et à quel moment.

36. Le président a indiqué que les travaux du SCT sur les domaines de convergence possibles en matière de représentation et de description des marques non traditionnelles avaient déjà fait la preuve de leur utilité et qu'il y avait lieu de les poursuivre afin de créer un corpus de référence susceptible de favoriser la cohérence des résultats des différentes procédures nationales.

Domaine de convergence possible n° 1 (marques tridimensionnelles)

37. La délégation de l'Espagne a déclaré qu'en vertu de sa législation nationale, il suffisait de produire une représentation bidimensionnelle faisant apparaître le caractère tridimensionnel de la marque pour se voir attribuer une date de dépôt. Si la nature du signe n'était pas claire, l'office pouvait demander au déposant, au cours de l'examen, de fournir jusqu'à six vues de la marque ainsi qu'une description. La délégation était toutefois d'avis qu'il n'était pas nécessaire de publier les six vues différentes, même si le déposant était autorisé à fournir des vues supplémentaires après la publication si cela était jugé nécessaire à des fins de conformité aux exigences juridiques ou de comparaison avec des marques préexistantes.

38. La délégation de la Grèce a expliqué qu'en vertu de sa législation nationale, la présentation d'une seule vue prise en perspective indiquant le caractère tridimensionnel de la marque suffisait à l'obtention d'une date de dépôt. Le déposant pouvait également remettre un spécimen de la marque afin de bien montrer sa nature et ses caractéristiques.

39. La délégation du Japon a estimé qu'il était possible d'attribuer une date de dépôt à une demande d'enregistrement contenant, au choix du déposant, une reproduction graphique bidimensionnelle de la marque présentée comme une vue unique ou plusieurs vues différentes. En ce qui concerne le nombre de vues de la marque qu'il convient de publier, la délégation a rappelé que la publication était destinée à permettre à un tiers de comprendre clairement la nature du signe. L'office devait donc publier ou bien une vue unique ou toutes les vues différentes transmises par le déposant.

40. La délégation de l'Allemagne a déclaré qu'une représentation de la marque contenant une vue unique de celle-ci suffisait à obtenir une date de dépôt. Le déposant pouvait toutefois fournir jusqu'à six vues. S'il s'agissait d'une vue unique, celle-ci devait être suffisamment claire et montrer l'aspect tridimensionnel de la marque. Étant donné que cela pouvait s'avérer difficile dans certains cas, il était nécessaire d'indiquer que la demande d'enregistrement concernait une marque tridimensionnelle. La délégation a observé qu'une vue unique de la marque pouvait également restreindre la portée de la protection du signe à ce qui est visible sur la représentation.

41. La délégation de Singapour a dit souscrire à la formulation du domaine de convergence n° 1 et déclaré que dans sa législation nationale, un déposant pouvait produire une seule ou plusieurs vues de la marque. Le directeur de l'enregistrement se réservait toutefois le droit d'exiger jusqu'à six vues de la marque ainsi qu'une description écrite si la marque telle que présentée ne faisait pas suffisamment apparaître les caractéristiques particulières du signe ou

ne permettait pas un examen satisfaisant. L'examineur pouvait aussi demander en tout temps une représentation supplémentaire si celles qui avaient été déposées n'étaient pas satisfaisantes.

42. La délégation de la Slovénie a indiqué que sa réglementation nationale ne traitait pas du nombre de vues à publier. Dans la pratique, lorsqu'une demande d'enregistrement indiquait que la marque concernée était tridimensionnelle et que cela n'était pas évident sur la représentation, l'office demandait au déposant de fournir des vues supplémentaires. Ces dernières n'étaient toutefois pas publiées, même si le déposant le demandait.

43. La délégation du Mexique a déclaré que la représentation d'une marque tridimensionnelle devait être claire, afin de permettre à l'office de déterminer la portée de la protection. Si la représentation jointe à la demande d'enregistrement ne comportait qu'une seule vue et n'était pas suffisante pour comprendre la nature de la marque, jusqu'à trois vues supplémentaires pouvaient être exigées. En cas de différences entre l'original et les vues présentées par la suite, et si l'office déterminait qu'il y avait eu une modification de la représentation, la date de dépôt était modifiée en conséquence. Toutes les vues transmises étaient publiées.

44. La délégation du Maroc a déclaré que dans son pays, une seule vue d'une marque tridimensionnelle était publiée.

45. La délégation de la Croatie a indiqué qu'en vertu de sa législation nationale, le déposant pouvait produire une vue unique ou jusqu'à six vues de la marque. Si le déposant n'en produisait qu'une, l'office n'en demandait pas davantage, mais la protection était limitée à ce qui était apparent sur la demande d'enregistrement. L'office publiait jusqu'à six vues si elles lui étaient remises.

46. La délégation de la République de Corée a indiqué que le déposant d'une marque tridimensionnelle pouvait présenter d'une à cinq vues de celle-ci. Une seule vue était publiée, et la date de dépôt était accordée dès lors qu'une vue montrant les caractéristiques tridimensionnelles était présentée, même si d'autres vues étaient fournies.

47. La délégation de l'ex République yougoslave de Macédoine a indiqué que, conformément à la législation nationale, les déposants étaient tenus de remettre une reproduction bidimensionnelle du signe au format 8 x 8 cm, devant figurer à l'endroit prévu à cet effet sur le formulaire de demande d'enregistrement. Une représentation montrant les caractéristiques de la marque à partir d'un seul point de vue était suffisante à l'obtention d'une date de dépôt. Il était également important d'indiquer que le signe ayant fait l'objet de la demande était une marque tridimensionnelle. Si des vues supplémentaires du signe ou une description étaient présentées, elles n'étaient pas publiées.

48. La délégation de la Suède a déclaré qu'en vertu de sa législation nationale, son office exigeait une déclaration précisant la demande d'enregistrement concernait une marque tridimensionnelle. Une vue unique de la marque était exigée, mais si l'office pouvait demander des spécimens s'il le jugeait nécessaire. Une seule vue était publiée, même si le déposant en avait fourni plusieurs.

49. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que sa réglementation nationale prévoyait que le dessin d'une marque tridimensionnelle devait prendre la forme d'une seule représentation de la marque en trois dimensions. La règle générale était "une marque, un dessin". Il pouvait toutefois arriver qu'une seule représentation de la marque ne montre pas toutes les caractéristiques de celle-ci, auquel cas le déposant pouvait demander à être dispensé de l'application de la règle pour présenter des représentations supplémentaires. Le nombre de représentations supplémentaires qu'il était possible de présenter n'était soumis à aucune limite.
50. La délégation de l'Algérie a déclaré que la portée de la protection accordée à une marque tridimensionnelle correspondait à la représentation produite par le déposant. Toutes les vues présentées étaient publiées.
51. La délégation de la Roumanie a indiqué que les déposants étaient tenus de fournir une indication expresse du type de signe. Une représentation bidimensionnelle de la marque devait être fournie dans l'espace de 8 x 8 cm prévu à cet effet sur le formulaire de demande d'enregistrement. Le déposant pouvait remettre une description de la marque s'il le souhaitait. L'office n'avait pas besoin d'un spécimen de la marque, mais pouvait demander jusqu'à six vues supplémentaires si la reproduction remise ne montrait pas suffisamment l'aspect tridimensionnel de la marque.
52. La délégation de la Jordanie a indiqué que son office national exigeait trois représentations, l'une vue du haut, l'autre du bas et une autre de côté. Une seule était toutefois publiée.
53. La délégation de la Serbie a indiqué que selon la règle générale imposée par la législation de son pays, une marque tridimensionnelle devait être publiée telle qu'elle apparaissait dans le registre. Cela signifiait que si la marque était présentée en plusieurs vues, toutes ces vues devaient être publiées.
54. La délégation du Panama a déclaré qu'une indication du type de marque devait être jointe à la demande d'enregistrement. La représentation de la marque devait être suffisante pour indiquer la nature de celle-ci. Une seule vue de la marque était publiée, et la législation nationale ne limitait pas le nombre de vues à publier. La date de dépôt était attribuée lorsque la documentation minimale était remise à l'office. Si des photographies ou des images en format numérique étaient transmises, elles devaient être d'une qualité suffisante pour permettre une publication adéquate sur papier et des reproductions ultérieures, au besoin.
55. La délégation des États-Unis d'Amérique a indiqué que sa réglementation nationale ayant été modifiée, l'office exigeait désormais du déposant qu'il fournisse une description si le signe était une marque tridimensionnelle ou un autre type de marque contenant un élément figuratif. Cette mesure avait pour but d'aider les examinateurs à déterminer le code approprié de la Classification de Vienne. L'office exigeait également que les éléments de la marque dont la protection n'était pas revendiquée soient indiqués sur les dessins par des lignes pointillées. Cette description n'était toutefois pas partie des exigences concernant la date de dépôt; elle pouvait être transmise en cours d'examen et n'était publiée que si l'examineur considérait qu'elle permettait de préciser la portée de la protection de la marque.

56. La délégation de l'Algérie a précisé que la représentation de la marque devait figurer dans l'espace de 8 x 8 cm prévu à cet effet sur le formulaire de demande d'enregistrement. Il n'était pas obligatoire de remettre une description de la marque et, quand celle-ci était fournie, elle n'était pas publiée.

57. Le représentant de la Communauté européenne a déclaré que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) n'imposait pas au déposant de fournir des vues supplémentaires d'une marque tridimensionnelle si la vue jointe à la demande d'enregistrement manquait de précision. Le déposant avait toutefois la possibilité de joindre à la demande jusqu'à six vues différentes de cette marque tridimensionnelle. Si la représentation n'était pas claire, l'office demandait une description, laquelle était publiée mais ne faisait pas partie intégrante de la marque.

58. La délégation de la Fédération de Russie a indiqué que sa réglementation nationale exigeait qu'il soit clairement indiqué dans la demande d'enregistrement que cette dernière concernait une marque tridimensionnelle. Le déposant présentait la vue caractérisant le mieux la nature de la marque, mais avait la possibilité de remettre des vues supplémentaires aux fins de l'examen. Une seule vue était publiée. Toutefois, si l'examineur constatait que ces vues supplémentaires avaient pour effet de modifier la protection revendiquée, cela pouvait avoir une incidence sur la date de dépôt. La délégation a précisé qu'une description était toujours exigée, mais qu'elle n'était pas publiée et n'avait pas d'effet sur la date de dépôt.

59. Le représentant de l'INTA a fait remarquer que plusieurs délégations avaient indiqué que leur réglementation nationale prévoyait les dimensions exactes de l'emplacement réservé aux représentations ou reproductions jointes aux demandes d'enregistrements, à savoir 8 x 8 cm. Selon le représentant, cette restriction pose des problèmes aux déposants dans le cas des marques tridimensionnelles, en particulier s'ils doivent faire figurer plusieurs vues de la marque dans un espace aussi petit. Le représentant a observé par ailleurs qu'il était important de permettre l'indication par une description ou une mention de réserve les parties de la représentation pour lesquelles la protection n'était pas demandée.

60. Le président a noté qu'il semblait s'agir là de questions transversales pouvant être abordées à un stade ultérieur.

61. Le SCT est convenu qu'une représentation suffisamment claire présentant une vue unique de la marque tridimensionnelle était suffisante pour l'attribution d'une date de dépôt. Toutefois, les offices peuvent exiger davantage de vues ou une description de la marque tridimensionnelle aux fins de l'examen. Cela étant, les opinions divergent quant au nombre de vues différentes de la marque tridimensionnelle que l'office devrait publier.

#### Domaine de convergence possible n° 2 (marques de couleur)

62. La délégation de la Norvège a indiqué qu'en vertu de sa réglementation nationale, le déposant devait fournir un échantillon de couleur sur papier pour recevoir une date de dépôt. C'est pourquoi la délégation proposait de modifier la formulation du domaine de convergence n° 2 en remplaçant "pourrait" par "devrait" consistant en un échantillon de couleur afin de tenir compte de la pratique nationale.

63. La délégation de la Fédération de Russie s'est reportée à la dernière phrase du domaine de convergence n° 2, permettant aux offices d'exiger une description écrite de la manière dont la couleur est appliquée aux produits ou employée en rapport avec les services. La délégation a mentionné une affaire dans laquelle les tribunaux de la Fédération de Russie avaient été dans l'impossibilité de déterminer la portée de la protection dont bénéficiait une marque, celle-ci ayant été enregistrée, en l'absence d'une telle indication, comme une marque figurative normale. La délégation trouvait intéressante la proposition faite dans ce domaine de convergence et a demandé aux autres délégations si elles exigeraient une telle indication ou des représentations graphiques supplémentaires de la marque.

64. La délégation d'El Salvador a déclaré qu'en vertu de la législation en vigueur dans son pays, une couleur ne pouvait pas en elle-même constituer une marque. Les combinaisons de couleurs pouvaient, en revanche, bénéficier d'une protection à titre de marque, mais la portée de cette protection était limitée à la façon dont la marque avait été accordée. Il s'agissait de la façon dont le déposant devait utiliser la marque sur les produits ou pour les services couverts par l'enregistrement.

65. La délégation du Royaume-Uni a fait part de son opposition à toute suggestion rendant obligatoire la fourniture d'un échantillon de la couleur sur papier. L'usage, au Royaume-Uni, était de considérer qu'un déposant qui a identifié la couleur en faisant référence à un code accepté à l'échelle internationale (PANTONE®, RAL, etc.) respecte les exigences de représentation graphique. L'office national ne demandait pas d'échantillon de couleur ou de papier, étant donné que ces derniers pouvaient pâlir et que les représentations électroniques pouvaient avoir une apparence différente selon l'écran utilisé. La délégation a observé que son office interprétait la jurisprudence de la CEJ en la matière comme permettant une description verbale de la marque de couleur.

66. La délégation de la Suisse a suggéré de conserver la formulation du domaine de convergence possible n° 2 telle que proposée dans le document, dans la mesure où celle-ci permettait aux offices de demander un échantillon ou un exemple de la marque de couleur.

67. La délégation du Soudan a précisé que la législation en vigueur dans son pays ne permettait pas d'enregistrer comme marque une couleur en tant que telle, parce que les couleurs relèvent du domaine public.

68. La délégation du Panama a déclaré qu'en vertu de la législation et des pratiques en vigueur dans son pays, une combinaison de couleurs ou une couleur faisant partie d'un élément figuratif étaient susceptibles de protection en tant que marques.

69. Le président a rappelé que les délibérations en cours ne concernaient pas l'inclusion de nouvelles catégories de marques dans des systèmes où elles n'étaient pas encore protégées à ce titre. Elles portaient plutôt sur la manière de représenter ou décrire les signes non traditionnels s'ils étaient acceptés à l'enregistrement dans un pays donné.

70. La délégation de l'Espagne a souscrit à l'opinion de la délégation de la Suisse selon laquelle, la formulation du domaine de convergence n° 2 devait être conservée, et a demandé que la version espagnole du texte soit révisée en conséquence.

71. La délégation de la Grèce a déclaré qu'en vertu de sa législation nationale, les marques de couleur devaient être représentées par un échantillon sur papier de la couleur ou des couleurs concernées et une indication quant au type de marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement. La délégation se demandait cependant si une couleur présentait en elle-même un caractère suffisamment distinctif.
72. La délégation de l'Uruguay a fait siennes les positions des délégations de l'Espagne et de la Suisse, mais a déclaré qu'en vertu de la législation de son pays, seules les combinaisons de couleurs pouvaient être acceptées à l'enregistrement en tant que marques.
73. La délégation des États-Unis d'Amérique est revenue sur la question posée par la délégation de la Fédération de Russie sur ce qui constituerait une déclaration acceptable, dans une demande d'enregistrement de marque de couleur, quant à la manière dont une couleur s'applique aux biens ou services concernés. La délégation a donné l'exemple d'un enregistrement de couleur en tant que telle pour les services de livraison de colis d'une société connue : "la marque est constituée par la couleur brun chocolat correspondant approximativement à la couleur 462C du système de PANTONE, telle qu'appliquée sur l'ensemble de la surface de véhicules et d'uniformes. La marque est constituée de la seule couleur brune."
74. La délégation de la Suède a déclaré que son office national recevait des demandes d'enregistrement de couleur en tant que telle lorsqu'il était prouvé que le signe était suffisamment distinctif, par exemple au moyen d'une enquête auprès du public de consommateurs. Le déposant devait fournir un échantillon de la couleur sur papier, une description de la marque ou l'indication d'un code de couleur internationalement reconnu.
75. La délégation de l'Italie a dit que les marques de couleur en tant que telle étaient acceptées à l'enregistrement dans son pays si le déposant était en mesure de prouver qu'elles étaient suffisamment distinctives. La demande d'enregistrement devait être accompagnée d'un échantillon de la couleur sur papier ou d'une image électronique. Aucune description n'était nécessaire. La délégation a souscrit au texte du domaine de convergence n° 2 tel que proposé.
76. La délégation d'El Salvador a déclaré que sa législation nationale et la réglementation correspondante ne contenaient aucune disposition imposant l'indication d'un code de couleur internationalement reconnu.
77. La délégation de l'Allemagne a dit que sa législation nationale ne comportait aucune disposition imposant l'indication d'un code de couleur internationalement reconnu. Son office national considérait de telles indications comme utiles et les acceptait si elles étaient fournies. Il était toutefois important de noter que les nuanciers utilisés par l'industrie, par exemple le système RAL, n'étaient mis à jour qu'une fois tous les cinq ans et ne couvraient donc pas les nouvelles couleurs introduites entre-temps.
78. La délégation du Danemark a observé que dans son pays, un échantillon de couleur sur papier et l'indication d'un code de couleur internationalement reconnu faisaient partie des éléments exigés lors de la présentation d'une demande d'enregistrement.

79. La délégation de Singapour a déclaré que son office national acceptait les demandes portant sur une couleur en tant que telle ou une combinaison de couleurs avec une référence à un code de couleur internationalement reconnu. L'office estimait que cette référence était particulièrement utile dans le cas des demandes électroniques, dans la mesure où l'image d'une couleur en format électronique pouvait être déformée.

80. La délégation de l'Inde a demandé si les offices nationaux d'autres pays accepteraient une demande d'enregistrement de marque de produit composée de la couleur rouge à utiliser sur des extincteurs à incendie ou une marque de service composée de la couleur verte pour des services liés à l'environnement.

81. La délégation des États-Unis d'Amérique a indiqué que les demandes d'enregistrement du type évoqué par la délégation de l'Inde seraient refusées en vertu de sa pratique nationale, dans la mesure où ces couleurs seraient jugées communes dans le domaine concerné et, par conséquent, dépourvues de caractère distinctif. Il lui semblait donc que ces demandes d'enregistrement ne seraient jugées recevables, même avec un sens secondaire acquis, et pourraient également donner lieu à un examen de fonctionnalité.

82. La délégation de l'Équateur a précisé que son expérience concernant les marques de couleur en soi était limitée. Toutefois, il lui a paru utile d'accepter l'indication d'un code de couleur internationalement reconnu, même si la législation nationale ne comportait pas cette exigence. La délégation a demandé quelle était l'expérience des autres offices en matière de marques de couleur pour des services.

83. Le représentant de la Communauté européenne a déclaré que son office exigeait une reproduction de couleur de la marque. Le déposant avait la faculté de décrire le signe et d'ajouter une indication de code de couleur. Le représentant a expliqué que cette indication n'était pas obligatoire pour des raisons pratiques. L'office considérait que la décision de la CEJ dans l'affaire *Libertel* concernait une demande d'enregistrement sur papier, alors que 80% des demandes d'enregistrement déposées auprès de l'OHMI l'étaient par des moyens électroniques. Les codes de couleur ne seraient pas utiles dans ce cas, et la référence à un nuancier n'est valable, en règle générale, que dans la mesure où l'office qui reçoit la demande dispose des qualités d'encre et de papier qui conviennent. S'agissant de la question posée par la délégation de l'Inde, le représentant a indiqué qu'il était d'accord, dans les grandes lignes, avec l'analyse faite par la délégation des États-Unis d'Amérique.

84. La délégation de la Slovaquie a précisé que l'indication de codes de couleur était acceptée, mais pas exigée. Si le déposant en fournissait, ces codes étaient publiés. La délégation a observé en outre que la couleur en tant que telle était considérée comme une marque figurative et qu'une façon de désigner ces marques dans les publications de l'office pouvait être d'utiliser la Classification de Vienne. Tous les examinateurs n'étaient cependant pas d'accord sur ce point.

85. La délégation de l'ex République yougoslave de Macédoine a dit que le déposant était tenu d'indiquer la couleur par écrit. Si des codes de couleur étaient fournis, ils étaient acceptés, mais non publiés.

86. Le représentant de l'INTA s'est dit favorable à l'indication de codes de couleur internationalement reconnus. Il a ajouté que cette indication pouvait être exigée uniquement lorsque l'office ne produit pas de publications en couleur.

87. La délégation du Royaume-Uni a affirmé que son office national exigeait le renvoi à un nuancier internationalement reconnu. Il lui semblait toutefois important de prendre en compte les questions soulevées par la délégation de l'Allemagne et par le représentant de la Communauté européenne.

88. La délégation de la Mauritanie, appuyée par le représentant de l'OAPI, a déclaré que l'Accord de Bangui exigeait une représentation graphique de la marque sur le formulaire papier de demande. Rien ne justifiait juridiquement que l'indication d'un code de couleur constitue une obligation. Une telle indication était acceptée si elle était fournie, mais non publiée.

89. La délégation de Singapour a déclaré que si l'office national acceptait une marque de couleur en elle-même pour des services, le déposant était tenu d'inclure un paragraphe indiquant comment les couleurs seraient utilisées pour lesdits services et de fournir l'exemple d'une marque consistant en la couleur verte pour les stations-service. La délégation a mentionné en outre que le déposant était tenu de fournir une preuve substantielle d'usage de la marque avant le dépôt de la demande.

90. Le représentant de l'APAA a déclaré qu'il pouvait être difficile de déterminer la portée des droits relatifs à une marque consistant en une combinaison de couleurs sans contours délimités. Dans de tels cas, il serait utile d'indiquer dans la description la proportion ou la distribution des couleurs utilisées.

91. Le SCT a approuvé le texte d'un domaine de convergence sur les marques de couleur, sous réserve du remplacement des mots "une représentation de la marque pourrait consister en ..." par "les offices peuvent exiger qu'une représentation de la marque consiste en ...".

#### Domaine de convergence possible n° 3 (marques hologrammes)

92. Le président a demandé aux délégations d'examiner la question de la possibilité d'autoriser, refuser ou exiger une description dans les demandes d'enregistrement portant sur des marques hologrammes.

93. La délégation d'El Salvador a déclaré que les marques hologrammes ne faisaient pas l'objet de dispositions particulières dans la législation de son pays. L'office ne refuserait pas une telle demande, toutefois, si le déposant y joignait une description suffisante de l'effet holographique ou tout autre détail pertinent de la marque.

94. La délégation de l'Allemagne a dit que les hologrammes pourraient, en principe, être protégés en tant que marques en Allemagne. La Cour fédérale des brevets d'Allemagne avait toutefois déterminé qu'une marque hologramme déposée avec une représentation graphique et une description plusieurs fois modifiée ne pouvait pas être enregistrée, car elle n'était pas adéquatement représentée. La délégation a ajouté qu'à son avis, il pouvait être impossible de montrer l'intégralité de l'effet holographique sur une vue unique.

95. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit que son office national avait enregistré des marques contenant des hologrammes. Il lui semblait difficile d'accepter à l'enregistrement les hologrammes en tant que tels, car cela soulevait la question très réelle de savoir si les consommateurs les percevaient ou non comme des marques. Les hologrammes

étaient souvent utilisés comme des dispositifs de lutte contre la contrefaçon, et à ce titre, ils ne seraient probablement pas perçus comme des marques. En ce qui concerne le dessin, il ressortait de la pratique nationale que si un hologramme avait plus d'une vue et que les deux vues différaient, la demande était considérée comme portant sur deux marques et était donc refusée. Deux vues différentes d'un même élément pouvaient aussi donner à penser que la demande portait sur une marque animée.

96. La délégation de l'Australie a indiqué que l'office de son pays n'avait qu'une expérience limitée de l'enregistrement des marques hologrammes. Il avait tendance à les traiter davantage comme des marques animées que comme une catégorie distincte. Le déposant devait fournir des vues suffisantes pour identifier les divers éléments de la marque ainsi qu'une description indiquant comment les différentes vues étaient liées les unes aux autres. Cela pouvait toutefois poser des problèmes, parce que si une seule vue ou des vues insuffisantes étaient fournies au moment de la demande, il pouvait être impossible de fournir des vues supplémentaires par la suite. Cela constituait une modification trop importante de la marque.

97. Le représentant de l'INTA a observé qu'en règle générale, un dessin unique ou une série de dessins ne pouvaient pas représenter de façon précise un hologramme et qu'en réalité, les hologrammes étaient identifiés de façon générale par une description de la marque. C'est pourquoi il a proposé de modifier l'expression "pourrait inclure" par "pourrait être tenu d'inclure" dans la seconde phrase du domaine de convergence n° 3.

98. Le représentant de la Communauté européenne a dit que la pratique de l'OHMI était comparable à celle décrite par la délégation de l'Australie. Si le déposant fournissait une ou plusieurs vues ne montrant pas d'une manière satisfaisante la nature de l'hologramme, il n'était pas autorisé à déposer d'autres vues. Le représentant a signalé que si le texte du domaine de convergence n° 3 semblait acceptable, il restait très difficile, en pratique, de reproduire adéquatement un hologramme sur papier ou à l'aide d'images. Le représentant a estimé que c'était là un aspect qui ne pouvait être résolu que dans un contexte électronique. Il pouvait être utile de compléter le texte par un bref commentaire indiquant les problèmes pratiques relevés par les délégations.

99. La délégation de l'Allemagne a fait sienne l'opinion exprimée par le représentant de la Communauté européenne selon laquelle une phrase indiquant les problèmes soulevés par les délégations au sujet des marques hologrammes devait être ajoutée au domaine de convergence n° 3.

100. La délégation de la France a indiqué que sa réglementation nationale n'exigeait jamais de description. Si une modification quelconque devait être apportée au texte, il fallait indiquer clairement qu'un office "peut" exiger.

101. La délégation des États-Unis d'Amérique a exprimé des doutes quant à la nécessité d'ajouter du texte pour indiquer que les marques hologrammes posent des problèmes. Il semblait en fait que tous les types de marques non traditionnelles posent des problèmes, mais le fait de mettre plus particulièrement l'accent sur les marques hologrammes en indiquant qu'elles posent plus de problèmes que les autres pouvait avoir un effet décourageant.

102. Le président a émis l'idée d'intégrer la notion des difficultés pratiques posées par les hologrammes au débat sous forme de commentaire, sans qu'elle fasse partie du texte. Ce commentaire pouvait également faire partie du document qui sera préparé pour la prochaine session du SCT.

103. La délégation de l'Allemagne a indiqué qu'il pouvait néanmoins être utile de signaler l'existence de niveaux différents de problèmes pratiques touchant certaines marques non traditionnelles.

104. Le SCT a approuvé le texte d'un domaine de convergence sur les marques hologrammes, sous réserve d'une modification du texte indiquant que les offices peuvent exiger une description de la marque hologramme lorsqu'un dessin unique ou une série de dessins ne représentent pas l'hologramme avec précision.

Domaine de convergence possible n° 4 (marques animées ou multimédias)

105. La délégation de la Colombie a estimé que la représentation d'une marque animée devait comporter la série complète des mouvements, afin que les tiers puissent décider s'ils veulent ou non s'opposer à l'enregistrement. Si la demande était déposée par des moyens électroniques, le signe devait être fourni sous forme électronique.

106. La délégation du Japon a demandé s'il existait un pays dans lequel il était obligatoire d'indiquer sur la demande que le signe est une marque animée ou multimédia.

107. Le président a observé qu'une indication du type de marque pouvait être exigée pour plusieurs types de marques non traditionnelles, car cela aidait à déterminer la portée de la protection de la marque. Le président a demandé aux délégations si elles exigeaient cette indication lors du dépôt d'une demande d'enregistrement.

108. La délégation de la Fédération de Russie a dit que le déposant était tenu de joindre une indication du type de marque. L'office national utilisait les codes d'identification numérique internationalement agréée en matière de données bibliographiques (codes INID) pour identifier les divers types de marque. Il n'existait toutefois pas de codes particuliers pour toutes les marques non traditionnelles, de sorte que les marques animées recevaient habituellement le code 550, qui est l'indication générale liée à la nature ou au type de la marque. En plus de l'indication, le déposant devait produire une description des caractéristiques de la marque.

109. La délégation du Danemark a déclaré qu'une indication du type de marque était exigée lors du dépôt et qu'en cas de doute à cet égard, l'office exigeait du déposant qu'il précise la nature du signe.

110. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit qu'une indication du type de marque n'était pas exigée lors du dépôt selon ses procédures nationales. Pour les marques animées ou de mouvement, le déposant peut fournir un dessin qui représente un seul point du mouvement ou un dessin composé de cinq vues différentes décrivant le mouvement, celui qui représenterait le mieux l'impression commerciale de la marque. Si celui-ci n'était pas clair, l'examineur pouvait demander une description complète du mouvement et l'indication du mouvement pouvait figurer dans cette description, mais le formulaire de demande ne comportait pas de champ particulier pour cette indication. Pour les demandes

d'enregistrement particulières nécessitant la présentation de spécimens démontrant l'usage, le déposant remettait un spécimen en format numérique indiquant le mouvement de la marque et la façon dont elle était utilisée pour identifier les biens ou celle dont elle s'appliquait aux services.

111. La délégation de Singapour a déclaré que son office national exigeait une indication du type de marque et une représentation de la séquence des images constituant l'animation ou le mouvement. Une description de la marque était également exigée.

112. Le représentant de l'INTA a estimé qu'une série d'images fixes ne pouvait pas, à elle seule, indiquer clairement la nature de la marque. Une description ou un enregistrement du signe pouvaient être exigés, dans la mesure où leur publication était possible. Le représentant était d'avis que ce type de représentation était plus adapté qu'une série d'images fixes. Au sujet du domaine de convergence n° 4, il a dit douter qu'il s'avère pratique d'exiger un enregistrement sous forme analogique.

113. La délégation du Japon a appuyé les observations formulées par le représentant de l'INTA. Bien que son office national n'ait pas l'expérience des signes animés ou multimédias, il envisageait de permettre la protection de ces signes. Dans ce contexte, la délégation avait constaté qu'aucun pays n'exigeait la présentation de ces signes sur un support électronique. La délégation s'est demandé pourquoi les offices qui acceptaient des signes animés ou multimédias à l'enregistrement exigeaient des images fixes, alors que les formats électroniques constituaient le meilleur mode de représentation.

114. La délégation de l'Australie a dit que son office national avait accepté les images fixes dans les débuts, parce qu'il n'y avait pas alors d'autre possibilité. La pratique était maintenant d'accepter un enregistrement et de fournir un lien Internet pour permettre au public d'accéder au signe.

115. La délégation de la Fédération de Russie a observé qu'un déposant de ce type de signe n'était pas tenu de fournir des images fixes. Il lui suffisait d'indiquer le type de signe, de donner une description du mouvement et de joindre un enregistrement. Le signe serait ensuite téléchargé sur le site Web de l'office, qui est accessible à toute personne intéressée.

116. Le représentant de l'ECTA a fait siennes les observations du représentant de l'INTA et signalé qu'il était très important pour les tiers de disposer de descriptions ou d'autres indications précisant la portée de la marque. Dans la mesure du possible, ces éléments devaient être publiés ou rendus disponibles par d'autres moyens, comme l'inspection des dossiers. Cela pouvait probablement être un principe à appliquer à toutes les marques non traditionnelles.

117. Le représentant de la Communauté européenne a indiqué qu'une représentation électronique de ces signes était probablement la solution idéale. Il semblait toutefois que, pour l'instant, la technologie existait mais que la réglementation avait du retard. L'OHMI acceptait encore les images fixes accompagnées d'une description dans certains cas. Comme indiqué précédemment, la législation s'appliquant dans ce domaine était en cours de révision.

118. La délégation de la Norvège a précisé que la pratique en vigueur dans son pays imposait au déposant d'un signe animé ou multimédias d'indiquer la nature de la marque dans la demande ou dans une correspondance ultérieure avec l'office. L'office national exigeait une

représentation de la marque consistant en images fixes montrant le mouvement afin d'attribuer une date de dépôt. L'office exigeait également une description du signe sous forme de texte et un fichier de données montrant la marque animée. La publication de la marque comprenait les images fixes et la description. On pouvait s'attendre à ce que l'image mouvante elle-même soit publiée dans un proche avenir, car le bulletin de l'office était déjà publié par des moyens électroniques. S'agissant du domaine de convergence n° 4, la délégation a proposé que la dernière phrase soit remplacée par le texte suivant "lorsque le dépôt électronique est disponible, un fichier électronique du mouvement pourrait être joint à la demande" d'une façon comparable au domaine de convergence n° 7.

119. La délégation des États-Unis d'Amérique a indiqué que son office national avait une expérience comparable à celle décrite par la délégation de l'Australie. Les systèmes électroniques actuels ne permettaient pas de stocker comme reproduction de la marque des dessins en format électronique dans la base de données de l'office. La réception directe d'éléments électroniques tels que les fichiers de données était impossible, et ceux-ci étaient rendus accessibles par un lien renvoyant à un serveur différent hébergeant ce type d'information. La délégation a précisé qu'une modification des systèmes électroniques était à l'étude.

120. Le SCT a approuvé le texte d'un domaine de convergence sur les marques animées ou multimédias, sous réserve d'une modification indiquant que les offices peuvent exiger que la demande contienne une description écrite expliquant le mouvement. En outre, le président a noté qu'un certain nombre de délégations qui avaient l'expérience de l'enregistrement de marques animées ou multimédias avaient constaté que le meilleur moyen de rendre le caractère de ces marques était de les représenter en mouvement. Lorsque le dépôt électronique est possible, un fichier électronique pouvait être remis avec la demande.

Domaine de convergence possible n° 5 (marques de position)

121. La délégation de la Colombie a estimé que des informations supplémentaires étaient nécessaires pour déterminer s'il était justifié de considérer ce type de marque comme une catégorie distincte.

122. La délégation du Canada a dit que son office national accepterait probablement une représentation graphique en pointillés d'un produit indiquant la position particulière de la marque. Le déposant pouvait fournir une ou plusieurs vues, mais l'office préférerait n'en avoir qu'une seule si elle était claire, car des vues multiples pouvaient indiquer que la protection était demandée pour plusieurs marques.

123. Le représentant de la Communauté européenne a indiqué que l'OHMI avait délivré des enregistrements de marque pour ce que les déposants eux-mêmes décrivaient comme des marques de position. Il ne s'agissait pas là d'une catégorie distincte dans la réglementation de la CE, mais plutôt d'un sous-ensemble d'autres types de marque, comme les marques tridimensionnelles ou les marques de couleur. En ce qui concerne la représentation, une vue de la marque suffisait, mais le déposant pouvait en fournir jusqu'à six.

124. Le SCT a approuvé le texte proposé concernant un domaine de convergence sur les marques de position.

Domaine de convergence possible n° 6 (marques gestuelles)

125. La délégation du Japon a évoqué un exemple de marque gestuelle mentionné dans la littérature et cité dans l'une des notes de bas de page du document SCT/16/2. Elle a ajouté qu'à son avis, ce geste pouvait être décrit comme "le geste que fait une personne qui se tapote une aile du nez avec un doigt tendu". La délégation se demandait si, dans ce cas, la demande visait la protection du mouvement lui-même, indépendamment de la personne qui le faisait. La délégation souhaitait savoir si d'autres offices étaient d'accord avec son interprétation quant à l'objet de protection d'une marque gestuelle ou à la manière dont ce type de marque pouvait être défini en détail.

126. La délégation de l'Australie a dit que, même si sa réglementation nationale ne comportait pas de définition expresse d'une marque gestuelle, la protection pouvait être accordée sur la base de la description de la marque donnée dans la demande. De plus, si aucune image n'était fournie, le droit pouvait s'appliquer au geste lui-même, indépendamment de la personne qui le faisait. Si toutefois, la demande comportait un vidéoclip d'une personne faisant le geste, on ne saurait plus avec certitude si la protection revendiquée englobait la personne, et il pouvait alors revenir aux tribunaux de trancher.

127. La délégation de l'Allemagne a dit douter que des marques gestuelles puissent être considérées comme une catégorie distincte et qu'il s'agissait plutôt d'une forme de marque de mouvement ou de marque figurative.

128. La délégation du Soudan a demandé des précisions sur la façon de définir et de représenter une marque gestuelle, et a souhaité savoir, en particulier, s'il fallait exiger du déposant une vue unique, une image, un fichier électronique ou une description.

129. Le président a observé que divers pays semblaient accepter une série d'images fixes définissant le signe, une description du geste, un fichier électronique ou une combinaison de ces éléments.

130. Le représentant de l'ABPI a remarqué que la question des marques gestuelles avait été débattue lors de congrès internationaux sur les marques par le passé. Lors de ces réunions, on avait donné l'exemple de gestes de joueurs de football qui étaient devenus ensuite des marques, mais aucune indication n'avait été fournie sur les détails techniques de ces demandes d'enregistrement.

131. Le représentant de l'INTA a déclaré que les marques gestuelles étaient traitées comme des marques animées ou de mouvement dans les lignes directrices de l'INTA en matière d'examen. Ces dernières recommandaient que la représentation des marques en question prenne la forme d'images et d'une description écrite du mouvement, ou d'un enregistrement.

132. La délégation du Mexique a noté que plusieurs délégations ont déclaré que les marques gestuelles n'étaient pas envisagées comme telles dans la législation et la pratique de leurs pays, mais plutôt comme une forme de marque de mouvement ou figurative. Dans ces conditions, il n'était peut-être pas nécessaire de conserver la référence aux marques gestuelles comme catégorie distincte de signes non traditionnels.

133. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que dans sa pratique nationale, la protection était accordée à la marque telle que représentée et qu'il n'était pas nécessaire d'identifier le signe comme une marque de mouvement ou gestuelle. Il pouvait y avoir des gestes sans mouvement, auquel cas le signe devenait un objet en soi. Il était préférable de prendre acte du fait qu'il s'agissait là d'un domaine nouveau, même si le terme était utilisé par l'industrie, et de conserver la référence aux marques gestuelles.

134. Le président a noté que le terme de marque gestuelle est utilisé dans l'industrie, mais pas nécessairement dans la réglementation. Cela étant, le SCT a approuvé le texte proposé concernant un domaine de convergence sur les marques gestuelles.

Domaine de convergence possible n° 7 (marques sonores)

135. Le représentant de la Communauté européenne a observé que la notation musicale avait été reconnue comme une représentation adéquate des marques sonores. Toutefois, si des offices des marques décidaient d'aller au-delà de cette exigence, le dépôt électronique semblait être la meilleure façon de couvrir à la fois les sons musicaux et non musicaux.

136. La délégation de l'Équateur a expliqué qu'il était arrivé à son office national d'éprouver quelques difficultés à déterminer si la notation musicale et l'enregistrement transmis avec une demande de marque sonore correspondaient l'une avec l'autre. Dans ces cas, l'office s'était demandé s'il était nécessaire de demander l'avis d'un spécialiste et souhaitait savoir comment les autres offices avaient agi dans des situations comparables.

137. La délégation de la Serbie a déclaré que la formulation utilisée dans sa législation nationale était "marque musicale" au lieu de marque sonore. Il s'agissait ainsi d'exclure de la protection les sons qui n'étaient pas de nature musicale parce qu'il semblait impossible d'obtenir une représentation graphique appropriée de tels signes. D'après la réglementation nationale, une marque musicale devait être représentée par une notation musicale. La délégation estimait qu'il n'était pas possible de décrire la musique à l'aide de mots. Enfin, aucune limite n'était imposée concernant la longueur de la marque musicale.

138. La délégation de la Grèce a dit que les travaux actuels du SCT étaient importants et opportuns, alors que les responsables nationaux mettaient la dernière main à leur réglementation sur la représentation des marques sonores.

139. Le représentant de la Communauté européenne a déclaré que seuls les sons musicaux étaient acceptés à l'enregistrement en tant que marques communautaires. L'enregistrement des sons non musicaux n'était pas accepté, ces derniers n'étant pas susceptibles de représentation graphique satisfaisante, conformément à la décision rendue par la CEJ dans l'affaire *Shield Mark*. La possibilité de fournir la représentation réelle de la marque sous forme de fichier audio joint à une demande électronique était elle-même problématique.

140. La délégation du Japon a déclaré que la législation en vigueur dans son pays n'assurait pas la protection des marques sonores. Les responsables nationaux étudiaient un certain nombre de modifications à cette législation et la délégation a observé, à cet égard, que certains pays acceptaient les notations musicales ou d'autres signes visibles comme représentations de

marques sonores. Un petit nombre de pays acceptaient un enregistrement sonore du son, mais aucun n'exigeait le support lui-même. La délégation était d'avis que l'enregistrement sur un support serait une meilleure façon de représenter le son et se demandait pourquoi l'exigence de la notation musicale était encore conservée.

141. La délégation de l'Australie a observé que son office national avait accepté, par le passé, des demandes d'enregistrement de marque sonore pour lesquelles le son était simplement décrit. Dans le cas des demandes d'enregistrement plus récentes, l'office avait accepté des fichiers sonores, quoiqu'il n'était pas encore possible d'accéder à ces signes directement, mais grâce à un lien renvoyant à un serveur mis à la disposition du public sur demande.

142. La délégation de l'Espagne a précisé que sa législation nationale exigeait que la notation musicale soit transcrite sur une portée. Le déposant avait la possibilité de fournir une description de la marque, mais cela ne faisait pas partie des éléments exigés lors du dépôt de la demande. L'examineur pouvait également demander un enregistrement analogique ou numérique du son.

143. La délégation de la Suède a déclaré que sa pratique nationale était analogue à celle indiquée par le représentant de la Communauté européenne. Pour les marques sonores, le déposant devait fournir une notation musicale sur une portée. Il n'était pas possible de joindre des fichiers médias à une demande électronique, et l'enregistrement des sons non musicaux n'était pas accepté.

144. La délégation des États-Unis d'Amérique a expliqué que son office national n'exigeait pas une notation musicale de la marque sur une portée ni aucune autre forme de représentation graphique d'une marque sonore. Le déposant pouvait présenter des notes de musique dans le cadre de la description de la marque. Lorsqu'il était demandé au déposant de fournir un spécimen d'utilisation de la marque dans le commerce, il devait remettre un fichier électronique ou un enregistrement analogique. Dans les autres cas, l'examineur pouvait exiger un fichier électronique avec l'enregistrement sonore, et ce fichier faisait alors part du dossier public, sans toutefois être accessible lors d'une recherche dans la base de données. Il était prévu d'offrir cette fonctionnalité à l'avenir.

145. La délégation de la Bulgarie a indiqué que l'office de son pays acceptait seulement les sons musicaux à l'enregistrement en tant que marques. Une notation musicale était exigée comme représentation graphique de ces marques, et celle-ci était essentiellement constituée de transmissions de signaux de radio et de télévision.

146. La délégation de l'Uruguay a déclaré que son office national acceptait l'enregistrement de signes non visibles depuis 1998. Une indication du type de signe était exigée, de même qu'une représentation graphique sous forme de notes de musique. Le déposant devait également fournir un enregistrement du son sur un support matériel, par exemple, un disque compact.

147. La délégation de la Fédération de Russie a indiqué que son office national publiait l'information concernant l'enregistrement des marques par des moyens électroniques et donnait accès à la base de données par Internet. C'est pourquoi, les déposants étaient tenus de fournir le son sur un ruban audio ou un disque compact, que le son musical en question puisse

ou non être représenté par des notes de musique sur une portée. Le déposant était tenu d'indiquer le type de signe dans la demande en choisissant le code INID 556 pour les marques sonores, de manière à faciliter les recherches ultérieures.

148. La délégation de la Norvège a indiqué que les demandes d'enregistrement reçues par son office national se limitaient à des marques musicales. La législation nationale exigeait que le déposant produise une notation musicale sur une portée, une description écrite de la marque et un échantillon du son sous forme de fichier MP3. La description écrite devait indiquer les instruments utilisés, les notes jouées, le mouvement, le rythme et la longueur du son. Si la marque était acceptée à l'enregistrement, l'office la publiait par des moyens électroniques avec les notes et la description, et donnait accès au son par l'intermédiaire d'un icône sur son site Web.

149. La délégation du Maroc a indiqué que sa législation nationale prévoyait l'enregistrement des marques sonores. Son office national avait délivré des enregistrements pour cinq marques sonores relatives à des sons musicaux, qui étaient représentés par des notations musicales. La publication de ces marques comportait les notes de musique.

150. Le représentant de l'ABPI a dit qu'à son avis, les instruments utilisés ne constitueraient pas un détail pertinent pour la protection d'un son musical en tant que marque. Cela pouvait même devenir une source de litiges si quelqu'un venait à prétendre que la même mélodie jouée sur des instruments différents constituait une marque différente.

151. La délégation de la Serbie a fait part de ses réserves sur la partie du texte du domaine de convergence n° 7 relative à une description de la marque qui pourrait indiquer les instruments utilisés, les notes jouées, la longueur et toutes autres caractéristiques du son. De l'avis de la délégation, tous les détails concernant un morceau musical figuraient sur la notation musicale, et il n'était pas nécessaire de s'en remettre à une description. De plus, il semblait difficile d'expliquer les notes de musique par des mots alors que la notation musicale permettait de reproduire le son dont la protection à titre de marque était demandée.

152. La délégation de l'Australie a indiqué que le document SCT/19/2 semblait reconnaître qu'il existait une interprétation plus souple de ce qui pouvait constituer la représentation graphique d'une marque sonore dans différents pays, notamment en ce qui concerne la recevabilité des textes sur papier et des enregistrements sonores. La délégation a indiqué que son office national avait accepté des marques intégrant des sons sans exiger des partitions et des notes musicales, et s'était fondé sur des descriptions de la musique ou du son accompagnées d'un exemple dudit son.

153. La délégation du Panama a indiqué que son office national avait accepté à l'enregistrement en tant que marque sonore un son animal pour lequel le déposant avait fourni un enregistrement et une description.

154. La délégation des États-Unis d'Amérique a proposé de modifier la formulation du domaine de convergence n° 7 pour indiquer que la représentation d'une marque sonore pouvait être soit une notation musicale sur une portée, soit une description écrite de la marque, soit l'enregistrement du son lui-même. C'est ce qui ressortait actuellement du second paragraphe du domaine de convergence au sujet des sons non musicaux. Il semblait toutefois que l'enregistrement sonore accompagnant la demande d'enregistrement d'un son musical corresponde en fait au dessin de la marque dans le but de se conformer aux exigences

nationales de représentation. En se tournant vers l'avenir, il importait de tenir compte du fait que la représentation de la marque pouvait être une notation musicale, une description du son ou le son lui-même.

155. Le représentant de la Communauté européenne s'est dit favorable à la proposition de révision du texte du domaine de convergence n° 7 et a ajouté que celui-ci pouvait être encore amélioré en indiquant que la représentation d'une marque sonore pouvait également prendre la forme de toute combinaison des éléments proposés.

156. Le SCT est convenu qu'un domaine de convergence sur les marques sonores ne devrait pas établir de distinction entre les sons musicaux et les sons non musicaux. Les offices peuvent exiger que la représentation des marques sonores consiste en une notation musicale sur une portée, en une description du son constituant la marque, en un enregistrement analogique ou numérique de ce son ou en toute combinaison de ces éléments. Lorsque le dépôt électronique est possible, un fichier électronique pourrait être remis avec la demande. Toutefois, pour certains pays, seule une notation musicale sur une portée pouvait être considérée comme une représentation suffisante de la marque.

#### Domaine de convergence possible n° 8 (marques olfactives)

157. La délégation de la Colombie a estimé que le texte proposé du domaine de convergence n° 8 devait être analysé plus en détail. La délégation était d'avis que la représentation des marques olfactives à des fins de publication semblait poser des problèmes et a rappelé que certains pays ont exclu un certain nombre de méthodes de représentation, comme les formules chimiques, un échantillon de l'odeur ou une description du signe.

158. La délégation du Royaume-Uni a déclaré que, par le passé, son office national avait accordé la protection à des marques olfactives. La jurisprudence de la CEJ en la matière avait toutefois écarté la description écrite, la formule chimique et le spécimen comme éléments respectant les exigences de représentation graphique. Même si, en théorie, les marques olfactives pouvaient être enregistrées s'il s'avérait possible de les représenter graphiquement, il ne semblait pas que les normes technologiques actuelles permettent une représentation adéquate de telles marques.

159. Le représentant de la Communauté européenne a signalé que l'OHMI n'avait qu'une expérience limitée dans le domaine des marques olfactives. Une demande de marque olfactive avait été refusée par l'examineur mais acceptée par la Chambre des recours. Ladite marque était composée d'une description et avait été enregistrée. Toutefois, l'enregistrement n'avait pas été renouvelé, de sorte que la marque ne figurait plus au registre. Par la suite, la position sur les marques olfactives a été précisée par l'arrêt rendu par la CEJ dans l'affaire *Sieckmann*, lequel a eu pour effet de rendre impossible l'enregistrement des marques olfactives dans la Communauté européenne en raison du problème de la représentation graphique. Le représentant a estimé que si la technologie permettait un jour la représentation des marques olfactives, l'arrêt *Sieckmann* cesserait d'être un obstacle.

160. Le président a demandé si, dans le cas de la marque olfactive qui avait été enregistrée, l'OHMI ou la Chambre des recours avaient considéré à un moment quelconque que la description écrite suffisait à décrire adéquatement la portée de la marque, au moins suffisamment pour permettre à un examinateur d'étudier les questions de caractère distinctif et d'enregistrabilité.

161. Le représentant de la Communauté européenne a jugé que la description ne suffisait probablement pas en elle-même à identifier clairement la marque olfactive, même en laissant de côté la doctrine *Sieckmann*.

162. La délégation de la Fédération de Russie a indiqué que son office national n'avait pas enregistré de marques olfactives. Sa législation ne prévoyait cependant aucune limite concernant ce type de marque. Les responsables nationaux tentaient de cerner les exigences à appliquer aux demandes d'enregistrement de marques olfactives. L'une des possibilités était une description du signe accompagnée d'un échantillon du produit odorant. La fourniture d'un échantillon pouvait poser plusieurs difficultés, dont notamment celle de placer l'odeur dans un contenant adapté permettant de la conserver tout en permettant aux parties intéressées d'en analyser des parties. Cela soulevait aussi la question de savoir si le fait de donner accès à ces échantillons entraînait des coûts nettement plus élevés pour l'office. Les responsables nationaux étaient parvenus à la conclusion que l'exigence pouvait être limitée à une description de l'odeur.

163. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que son office national avait enregistré plusieurs odeurs attachées à des produits précis. L'exigence de représentation était remplie au moyen d'une description relativement simple. Le déposant n'était pas tenu de fournir un échantillon de l'odeur telle qu'appliquée aux produits. Dans les cas où un spécimen d'utilisation était exigé, le déposant remettait des représentations de l'emballage au point de vente, indiquant que l'odeur était une caractéristique de la marque. L'élément le plus important était que le propriétaire ou l'utilisateur traite l'odeur comme une marque et que le public des consommateurs la perçoive ainsi. Le déposant était en général tenu de fournir une preuve substantielle du caractère distinctif de la marque.

164. La délégation de Singapour a dit que son office national n'avait enregistré aucune marque olfactive, mais que la législation de son pays permettait l'enregistrement de telles marques. La délégation a fait sienne l'opinion de la délégation du Royaume-Uni et du représentant de la Communauté européenne selon laquelle il n'existait pas actuellement de méthode adéquate pour représenter de façon graphique des marques olfactives.

165. Le Président a noté que le SCT n'avait pas été en mesure de dégager un domaine de convergence concernant la représentation des marques olfactives. Certaines juridictions avaient admis que ces marques pouvaient être représentées au moyen d'une description, alors que, pour d'autres, une description ne saurait constituer une représentation suffisante du caractère de ces marques.

#### Domaine de convergence possible n° 9 (marques gustatives)

166. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que son office national avait reçu une demande d'enregistrement de marque gustative. L'enregistrement de la marque avait été refusé lors de l'examen parce que la saveur était apparue comme un élément fonctionnel donnant un goût plus agréable au produit. En appel, la Commission des audiences et recours

en matière de marques de l'office avait confirmé la décision de l'examineur, en ajoutant toutefois qu'un goût pouvait constituer une marque s'il était suffisamment distinctif et non fonctionnel.

167. La délégation du Mexique a observé qu'il pouvait être difficile de déterminer si une saveur pouvait constituer un signe distinctif. Le consommateur devrait goûter le produit avant de faire son choix, et ce n'est qu'alors que la marque servirait à distinguer le produit d'une entreprise de celui des autres.

168. Le président a noté que l'on pouvait imaginer un cas dans lequel le déposant lancerait une campagne de publicité incitant les consommateurs à acheter "un produit ayant le goût de..." et dans lequel le goût en question, s'il était suffisamment reconnu par les consommateurs grâce à des publicités à la télévision, dans des magazines ou même aux points de vente, pouvait remplir une fonction de marque sans que la dégustation proprement dite soit nécessaire préalablement à l'achat.

169. Le président a noté que le SCT n'a pas été en mesure de dégager un domaine de convergence concernant la représentation des marques gustatives. Certaines juridictions avaient admis que ces marques pouvaient être représentées au moyen d'une description, alors que pour d'autres, une description ne saurait constituer une représentation suffisante du caractère de ces marques.

Domaine de convergence possible n° 10 (marques de texture ou marques tactiles)

170. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que son office national avait enregistré une marque de texture pour laquelle le déposant avait fourni une description et un dessin décrivant la surface d'une bouteille de vin couverte de cette texture. La délégation a précisé que l'office avait reçu une demande d'enregistrement d'une marque composée d'un nom écrit en caractères Braille et d'une explication en mots. La seconde demande avait été publiée aux fins d'opposition.

171. Le représentant de la Communauté européenne a déclaré que l'OHMI avait reçu deux demandes d'enregistrement portant sur des textures couvrant des bouteilles de vin. Dans les deux cas, le déposant avait fourni une image et une description du signe. Ces demandes d'enregistrement n'avaient pas été acceptées par l'office dont la décision avait été portée en appel devant la CEJ. Pour l'OHMI, les deux marques étaient toutefois considérées comme des marques tridimensionnelles, et non pas comme des marques de texture ou tactiles.

172. Le président a demandé si le système de la Communauté européenne permettrait l'enregistrement de marques composées de caractères Braille accompagnés de ce qui pouvait en constituer une traduction.

173. Le représentant de la Communauté européenne a indiqué que l'OHMI traiterait normalement une marque en Braille comme une marque figurative, à moins qu'elle ne soit reproduite comme une marque tridimensionnelle. Dans le second cas, le déposant devrait remettre un nombre suffisant de vues pour préciser la nature du signe. Le représentant a dit douter que l'OHMI procède à un examen du contenu textuel de la marque.

174. La délégation de l'Allemagne a expliqué que son office national avait reçu une demande d'enregistrement pour une marque tactile, et que celle-ci avait été rejetée au motif que les exigences de représentation graphique n'étaient pas remplies. Cette décision avait fait l'objet d'un recours devant la Cour fédérale, laquelle avait confirmé que la représentation n'était pas suffisamment claire.

175. Le président a noté que le SCT n'a pas été en mesure de dégager un domaine de convergence concernant la représentation des marques de texture ni des marques tactiles. Certains pays avaient admis que ces marques pouvaient être représentées au moyen d'une description, alors que, pour d'autres, une description ne saurait constituer une représentation suffisante du caractère de ces marques.

#### Publication des marques non traditionnelles

176. La délégation du Maroc a déclaré que la taille de la représentation graphique à publier était au maximum de 8 x 8 cm. Elle a signalé qu'une représentation d'une taille supérieure d'une marque sonore avait été réduite à la norme exigée.

177. Le représentant de l'INTA a rappelé qu'il avait déjà soulevé la question des limitations de taille des représentations graphiques lors de sessions antérieures du SCT, en particulier en ce qui concerne la représentation des marques tridimensionnelles. Des problèmes ont été identifiés dans le cas de demandes d'enregistrement reçues en vertu du système de Madrid, et cette question serait peut-être abordée dans le contexte du Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid.

178. La délégation de l'Espagne a indiqué que sa réglementation nationale autorisait une taille maximale de 8 x 12 cm. Toutefois, le format 8 x 8 cm était également accepté. Elle a ajouté qu'à son avis, le fait d'offrir au déposant la possibilité d'utiliser une figure rectangulaire permettrait à celui-ci de mieux représenter sa marque.

179. La délégation de la Fédération de Russie a indiqué que son office national publiait sur CD-ROM ainsi que sur son site Web. Si le déposant fournissait une description, celle-ci était également publiée. La taille prévue pour les marques traditionnelles était en général de 8 x 8 cm, mais l'office acceptait les représentations de 8 x 10 cm. Lorsque des étiquettes étaient fournies, la représentation ne devait pas dépasser 8 x 8 cm.

180. La délégation de la Suède a indiqué que l'exigence de taille des représentations dans les demandes d'enregistrement déposées dans son pays était de 8 x 8 cm. L'office numérisait les représentations qui lui étaient remises et les mettait au bon format pour publication au bulletin des marques. Dans le cas de demandes internationales, la norme de 8 x 8 cm était appliquée de façon rigoureuse.

181. La délégation de l'Allemagne a dit que le format maximum autorisé pour les représentations par son office national était de 26 x 17 cm. Elle a signalé que dans le cas des demandes d'enregistrement internationales en vertu de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, la taille de ces représentations devait être réduite à la norme de 8 x 8 cm. Cela semblait poser plus particulièrement des problèmes quand plusieurs vues de la marque étaient présentées dans un format plus important.

182. La délégation de la Slovénie a dit que son office prévoyait un carré de 8 x 8 cm pour les représentations. Cette norme n'était cependant pas appliquée de façon rigoureuse, et l'office aidait normalement les déposants en réduisant les représentations trop grandes. La délégation a dit qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies, la question de la taille devenait, à son avis, beaucoup moins importante.

183. En ce qui concerne la publication des marques non traditionnelles, le président a noté qu'avec l'introduction des nouvelles technologies et l'utilisation accrue des marques non traditionnelles, la limitation de la taille des représentations devenait moins pertinente, certains offices indiquant que la clarté de la représentation était plus importante.

184. Pour conclure les délibérations sur le document SCT/19/2, le président a indiqué que toutes les observations sur les domaines de convergence possibles faites par les délégations seraient consignées dans le rapport de la réunion. Le Secrétariat a été invité à établir, pour examen par le SCT à sa prochaine session, un nouveau document tenant compte de toutes les demandes de modification et qui soit constitué d'une introduction générale, d'une description des domaines de convergence ainsi modifiés et, selon que de besoin, de notes explicatives.

*Procédures d'opposition en matière de marques – Domaines de convergence possibles*

185. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/19/3.

186. La délégation de l'Uruguay a déclaré que son expérience nationale en matière de procédures d'opposition était positive. Le délai d'opposition était de 30 jours après la publication de la demande.

187. La délégation du Japon a dit qu'il existait à son avis divers types de systèmes d'opposition, ayant tous leur fonction et leur rôle. Elle estimait que les délibérations du SCT n'étaient pas destinées à harmoniser les fonctions et les rôles de ces divers systèmes d'opposition, mais plutôt de définir des domaines de convergence concernant les procédures d'opposition. Elle a suggéré de réviser le document en catégorisant ces procédures en deux systèmes distincts selon leur fonction et en dressant une liste des domaines de convergence pour chaque système.

188. La délégation de la Grèce a indiqué que ses procédures nationales permettaient aux tiers de faire opposition aux décisions du Comité administratif des marques dans les quatre mois suivant la publication de ces décisions.

189. La délégation du Soudan a noté que les procédures d'opposition étaient utiles pour résoudre les différends entre les parties. Au Soudan, toute personne ayant un intérêt direct ou une raison valide quelconque pouvait s'opposer à une demande.

190. Le représentant de la Communauté européenne a signalé une difficulté éventuelle liée à la signification de "motifs relatifs" utilisée dans le texte des domaines de convergence n<sup>os</sup> 3 et 4. Il semblait trop restrictif de définir les "motifs relatifs" comme étant des "droits enregistrés antérieurement", comme c'était le cas dans ces paragraphes. Le représentant était toutefois d'avis qu'il serait trop imprécis de parler de "droits antérieurs" en général, et a proposé d'utiliser la formulation "au moins des droits enregistrés" qui décrivait peut-être mieux les "motifs relatifs."

191. La délégation d'El Salvador a remarqué que le document SCT/19/3 fournissait des renseignements très utiles, ajoutant que son système national prévoyait des procédures d'opposition avant l'enregistrement et permettait la formulation d'observations.

192. La délégation de la Roumanie a indiqué que sa législation actuelle prévoyait un système d'opposition après l'enregistrement, mais que sa nouvelle loi sur les marques, en cours d'élaboration, comprenait un système d'opposition avant l'enregistrement.

193. La délégation de l'Ukraine a indiqué que ses procédures nationales permettaient aux tiers de s'opposer à l'enregistrement d'une marque en cours de l'examen de la demande. La délégation a expliqué que la législation de son pays ne prévoyait pas de liste limitative de motifs d'opposition.

Domaine de convergence possible n° 1 (Intervention d'un tiers dans les procédures d'enregistrement de marques)

194. La délégation de la Malaisie a noté que la législation de son pays prévoyait une procédure d'opposition avant l'enregistrement permettant à quiconque de faire opposition à une demande d'enregistrement. La délégation a signalé qu'une préoccupation importante était de ne pas retarder indûment l'enregistrement d'une marque et a demandé aux autres délégations de faire part de leur expérience à cet égard.

195. La délégation du Nigeria a expliqué qu'en application de sa législation nationale, toute personne pouvait faire opposition à l'enregistrement d'une marque dans un délai de deux mois après la publication d'une demande acceptée par l'examineur.

196. La délégation de l'Espagne a souscrit à la formulation du domaine de convergence n° 1 et a déclaré que les procédures d'opposition constituaient une garantie pour les titulaires de droits antérieurs. L'opposition conférait une certitude juridique accrue et aidait les administrations chargées des marques à protéger les droits conférés par les enregistrements. La délégation ne partageait pas l'avis de la délégation du Japon selon lequel les divers systèmes d'opposition répondent à des objectifs différents. En réalité, il était possible d'atteindre les mêmes objectifs en faisant appel à diverses procédures d'opposition.

197. La délégation du Kenya a indiqué que la législation de son pays prévoyait une procédure d'opposition avant l'enregistrement, sur la base de motifs absolus ou relatifs. La question du risque de retard dans le processus d'enregistrement avait été résolue en fixant à 90 jours la période maximale de prorogation et en exigeant qu'un certain nombre d'oppositions soient entendues dans un délai déterminé.

198. La délégation de la Fédération de Russie a précisé que la législation de son pays prévoyait l'examen sur la base de motifs absolus et relatifs par l'office des marques, mais pas de procédure d'opposition. L'office publiait cependant l'information relative à toutes les demandes d'enregistrement sur Internet et prenait en compte les avis de tiers présentés au cours de l'examen. Cette pratique visait à éviter l'enregistrement de marques susceptibles d'être en conflit avec des droits antérieurs comme des droits d'auteur ou des noms commerciaux, qui ne font pas l'objet d'un examen d'office. La délégation a souligné la grande utilité du document SCT/19/3 pour donner un aperçu des divers systèmes d'opposition à travers le monde.

199. La délégation des États-Unis d'Amérique a rappelé que son système national prévoyait la possibilité de faire opposition aux demandes sur la base de motifs absolus, relatifs et de forme. En ce qui concerne la préoccupation soulevée par la délégation de Malaisie concernant la possibilité de délais dus aux oppositions dans les procédures d'enregistrement de marques, la délégation a fait remarquer qu'aux États-Unis d'Amérique, l'une des parties pouvait demander au *Trademark Trial and Appeals Board (TTAB)* d'évaluer si l'autre partie avait ou non des raisons justifiant un délai. En ce qui concerne la dernière phrase du texte du domaine de convergence possible n° 1, la délégation a proposé d'ajouter le mot "tiers" à la liste de ceux à qui la mise en place de procédures d'opposition est utile. Cela engloberait les parties non titulaires d'un enregistrement comme les utilisateurs de marque au sens de la common law.

200. La délégation d'El Salvador a déclaré que la législation de son pays n'offrait pas la possibilité de prorogation ni de délai de réflexion.

201. La délégation du Nigeria a appuyé la suggestion de la délégation des États-Unis d'Amérique et proposé que le texte des domaines de convergence n°s 3 et 4 soit révisé en conséquence.

202. Le représentant de la Communauté européenne a précisé que si la proposition de la délégation des États-Unis d'Amérique était acceptée, elle pouvait susciter l'espoir que les procédures d'opposition soient accessibles à des tiers n'ayant aucun intérêt dans des droits antérieurs. Cela irait à l'encontre du système de la marque communautaire. Le représentant a proposé que le texte se lise "... et le SCT estime que la mise en place de telles procédures dans les systèmes nationaux ou régionaux d'enregistrement de marques est utile" sans indiquer à qui ces procédures seraient utiles.

203. La délégation du Soudan a proposé de remplacer l'expression "personnes intéressées" par "tiers".

204. La délégation des États-Unis d'Amérique a proposé d'utiliser "tiers intéressés" au lieu de "tiers", car il était important d'indiquer qui bénéficiera des procédures d'opposition.

205. La délégation de l'Inde a fait sienne la proposition du représentant de la Communauté européenne.

206. Le représentant de l'AIPLA a remarqué que dans certains pays, la personne qui forme une opposition ne doit pas nécessairement être une partie intéressée. Les procédures d'opposition pourraient être utiles au grand public, puisqu'elles contribuent à préserver l'intégrité du registre.

207. Le représentant de l'ABPI a dit que le texte pourrait indiquer pourquoi les procédures d'opposition étaient utiles, au lieu d'indiquer à qui elles étaient utiles.

208. Le représentant de l'INTA a proposé de modifier le texte de la fin du domaine de convergence n° 1 pour qu'il se lise : "... et le SCT estime que la mise en place de telles procédures dans les systèmes d'enregistrement de marques nationaux ou régionaux est utile aux déposants, aux titulaires d'enregistrement, aux autres parties intéressées, aux administrations chargées des marques et au grand public."

209. La délégation du Japon a indiqué qu'en vertu de sa procédure nationale, il était permis à quiconque de former une opposition. Elle a également proposé de réviser le texte du domaine de convergence n° 4 en conséquence.

210. Le SCT a approuvé le domaine de convergence n° 1, sous réserve d'y mentionner les tiers intéressés et le grand public. En outre, une note serait ajoutée précisant que ce domaine de convergence ne préjuge pas de la qualité pour agir dans ces procédures.

211. Le SCT a noté que la délégation du Mexique considérait que les procédures d'invalidation mises en œuvre au sein de son office de propriété industrielle constituaient une procédure d'opposition postérieure à l'enregistrement.

Domaine de convergence possible n° 2 (Lien entre la procédure d'opposition et la procédure d'examen)

212. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit que l'information figurant au tableau de la page 5 du document SCT/19/3 ne traduisait pas la réalité de son système national, dans lequel les oppositions avant l'enregistrement pouvaient également être justifiées par des motifs de forme.

213. La délégation de la Lettonie a dit que la partie du tableau sur les oppositions postérieures à l'enregistrement ne correspondait pas à la réalité de son système national. En Lettonie, l'examen repose sur des motifs de forme et absolus, et une opposition peut être formée sur le fondement de motifs absolus et relatifs.

214. La délégation de la Suède a précisé que la nouvelle législation en cours d'élaboration dans son pays prévoit l'examen des motifs de forme et absolus et permet de faire opposition sur la base de motifs de forme, absolus et relatifs.

215. La délégation du Mexique a observé que son système national prévoyait seulement des procédures d'invalidation. Il fonctionnait très bien, et il n'était donc pas prévu de le modifier. La délégation n'était pas favorable au texte proposé pour le domaine de convergence n° 1, car celui-ci ne semblait pas envisager les procédures d'invalidation comme faisant partie du système d'opposition. Au Mexique, l'examen portait sur l'ensemble des motifs, et une action en invalidation pouvait également être fondée sur tous les motifs. Le texte du domaine de convergence n° 1, pris en même temps que la troisième partie du tableau intitulée "Absence d'opposition", semblait indiquer que les procédures d'invalidation ne font pas partie du système d'opposition.

216. Le représentant de l'INTA a proposé de remplacer l'expression "des principes directeurs que les administrations chargées des marques devraient respecter lors de la mise en place des procédures d'opposition" dans la dernière phrase du domaine de convergence n° 2 par "des principes directeurs que les gouvernements devraient respecter lors de l'élaboration des procédures d'opposition."

217. Le président a observé que de nombreux pays n'imposaient aucune obligation concernant la mise en place des procédures d'opposition de la façon mentionnée dans le domaine de convergence n° 2. Il convenait donc que le SCT incite les administrations chargées des marques à étudier ces éléments lors de la mise en place du modèle prévu dans leur législation.

218. La délégation du Soudan a dit que l'expression "mise en place" était adéquate.
219. La délégation de l'Inde a dit ne pas souscrire à l'expression "approche type à privilégier".
220. Le représentant de l'INTA a proposé de remplacer l'expression "principes directeurs" par "facteurs" et d'utiliser les termes "élaboration" et "mise en place" à moins qu'il ne pose un problème à l'une des délégations.
221. La délégation du Soudan a dit que le mot "élaboration" lui poserait un problème.
222. Le président a noté que le texte proposé semblait acceptable à la plupart des délégations.
223. Le SCT a approuvé le domaine de convergence n° 2.

Domaine de convergence possible n° 3 (Motifs d'opposition)

224. La délégation de la Norvège, appuyée par la délégation de la Hongrie, a observé que la dernière partie du texte du domaine de convergence n° 3 semblait définir la notion de droits antérieurs comme s'appliquant uniquement aux droits enregistrés. La délégation a suggéré de supprimer ce texte conformément aux observations formulées précédemment par le représentant de la Communauté européenne.
225. Le président a proposé de modifier la dernière phrase du domaine de convergence n° 3 de manière à indiquer que les oppositions devraient pouvoir être fondées au moins sur des droits enregistrés. Le changement proposé aurait également pour effet de couvrir les droits non enregistrés.
226. La délégation de l'Ukraine a rappelé que les droits enregistrés ne sont pas les seuls à pouvoir être en conflit avec une demande de marque.
227. La délégation d'El Salvador, appuyée par celle de l'Uruguay, a indiqué que la formulation de la version espagnole du document SCT/19/3 pouvait être améliorée en remplaçant "*derechos anteriores registrados*" par "*derechos anteriores adquiridos*". Cette formulation pouvait également considérer les droits accordés en fonction de l'utilisation.
228. La délégation de la Suède, appuyée par celle des États-Unis d'Amérique, a proposé la formulation suivante pour la dernière partie du domaine de convergence n° 3 : "prévoir que les oppositions soient fondées au moins sur des droits antérieurs dans le pays concerné".
229. Le SCT a approuvé le domaine de convergence n° 3, sous réserve d'une modification indiquant que les procédures d'opposition devraient prévoir que les oppositions puissent être fondées au moins sur des droits antérieurs attachés à des marques dans le ressort juridique concerné.

Domaine de convergence possible n° 4 (Qualité pour former une opposition)

230. Le président a noté que la formulation de la seconde phrase du texte proposé nécessiterait d'être révisée pour indiquer que les oppositions peuvent être fondées sur des droits antérieurs, qu'ils soient enregistrés ou non.

231. Le représentant de l'INTA a affirmé que, dans le contexte du domaine de convergence n° 4, l'important était de savoir qui pouvait invoquer des droits antérieurs. La formulation de la seconde phrase devrait donc devenir "au moins les titulaires de droits antérieurs".

232. Le président a proposé de remplacer "titulaires" par "propriétaires".

233. La délégation du Soudan a signalé que les titulaires de droits antérieurs bénéficiaient d'un droit initial. La formulation "au moins" semblait renforcer l'idée selon laquelle les oppositions pouvaient également être formées par des personnes ayant un intérêt en la matière.

234. La délégation de la Roumanie s'est dite d'accord avec la proposition du président et a suggéré que le texte du domaine de convergence se lise comme suit : "au moins les propriétaires de droits acquis antérieurement". La délégation a expliqué que cette formulation clarifiait la nature de la personne qui formait une opposition.

235. Le SCT a approuvé le domaine de convergence n° 4, sous réserve d'une modification indiquant qu'au moins les propriétaires de droits de marque antérieurs dans le pays concerné devraient être habilités à former une opposition.

#### Domaine de convergence possible n° 5 (Délai d'opposition)

236. La délégation de la France a suggéré de réviser la formulation de la dernière phrase du texte du domaine de convergence n° 5 dans la version française, en remplaçant "de plus de deux mois" par "d'au moins deux mois".

237. Le président a suggéré de modifier la formulation de la dernière phrase en remplaçant, dans la version anglaise, "*would run over two months*" par "*would be two months*".

238. La délégation de la République dominicaine a déclaré que son système national prévoyait un délai initial d'opposition pouvant atteindre 45 jours comptés à partir de la date de publication de la demande. La délégation ne souscrivait pas, par conséquent, à un délai initial de deux mois.

239. Le président a expliqué que la formulation du domaine de convergence n° 5 s'appliquait à un délai maximum, minimum et idéal. Un délai pouvant atteindre 45 jours semblait donc être couvert par le texte tel que proposé.

240. La délégation du Panama a appuyé le texte du domaine de convergence n° 5, à l'exception de la dernière phrase. La délégation a proposé de modifier la formulation dans la version espagnole en remplaçant "*más de dos meses*" par "*dos meses*".

241. Le représentant de l'INTA s'est dit en faveur du texte du domaine de convergence n° 5 et a rappelé que les utilisateurs du système avaient indiqué, lors des réunions précédentes du SCT, qu'un délai initial d'un mois pour former une opposition était trop bref, en particulier pour les déposants étrangers.

242. Le SCT a approuvé le domaine de convergence n° 5, sous réserve du remplacement des mots "devrait être de plus de deux mois" par "devrait être de deux mois".

Domaine de convergence possible n° 6 (Observations)

243. La délégation de l'Italie a demandé que la dernière phrase du domaine de convergence n° 6, "d'engager une procédure officielle impliquant la personne qui a formulé l'observation", soit précisée.

244. Le président a expliqué que cette phrase visait à préciser que le dépôt d'observations ne crée pas pour l'office l'obligation d'engager des procédures avec la personne qui les a formulées. Le déposant ne devait pas s'attendre à ce qu'une observation lui soit notifiée.

245. La délégation de la Fédération de Russie a expliqué que les procédures en vigueur dans son pays permettaient aux tiers de présenter des observations ou d'autres informations pendant l'examen. L'examineur prenait ces éléments en compte, mais n'échangeait pas de correspondance avec la personne ayant formulé des observations. La délégation a appuyé le texte du domaine de convergence n° 6 tel que proposé.

246. La délégation d'El Salvador a dit que, selon ses procédures nationales, il était possible de formuler des observations, non seulement lors d'une opposition, mais aussi à tout moment de la procédure d'enregistrement. L'information fournie à titre d'observation était très souvent utilisée dans les affaires relatives à des marques notoires ou de haute renommée. La délégation a appuyé la formulation du texte du domaine de convergence n° 6 tel que proposé.

247. La délégation du Japon a indiqué que les procédures en vigueur dans son pays permettaient aux tiers de transmettre de l'information à l'office au stade de l'examen, mais pas durant les procédures d'opposition. La délégation a ajouté que les procédures d'opposition au Japon étaient réparties en catégories différentes de celles mentionnées dans le texte proposé pour le domaine de convergence n° 6.

248. Le président a indiqué que le texte proposé ne faisait que déclarer que les observations semblaient être utiles dans les systèmes qui les prévoyaient déjà, mais ne tendait aucunement à imposer aux États membres du SCT d'introduire cet élément dans leurs procédures.

249. La délégation de la Suisse a déclaré que la législation de son pays ne prévoyait pas les observations. Si des observations étaient formulées, elles n'étaient pas jointes au dossier de l'enregistrement, et l'office n'était pas tenu de répondre à la personne qui les avait formulées. La délégation a proposé de supprimer la dernière phrase du texte du domaine de convergence n° 6 afin qu'il se termine ainsi : "Néanmoins, les observations ne doivent pas faire naître d'obligation pour l'office."

250. La délégation de la Slovénie a indiqué que sa législation nationale envisageait la possibilité de soumettre des observations de la façon décrite dans le document SCT/19/3. La délégation a observé que l'on ne savait pas toujours exactement si les observations pouvaient être déposées à compter de la date de publication de la demande ou de la date d'enregistrement. La délégation a fait sienne la proposition de la délégation de la Suisse.

251. La délégation de la Malaisie a déclaré que la législation de son pays ne contenait pas de dispositions particulières en ce qui concerne les observations. L'office recevait l'information transmise mais n'était pas tenu d'engager une correspondance officielle avec la personne qui l'avait déposée. La délégation a appuyé la proposition de la délégation de la Suisse.

252. Le SCT a approuvé le domaine de convergence n° 6, sous réserve de la suppression des mots “d’engager une procédure officielle impliquant la personne qui a formulé l’observation”.

Domaine de convergence possible n° 7 (Délai de réflexion)

253. La délégation de la Turquie a expliqué que son système national prévoyait une possibilité d’opposition avant l’enregistrement pour des motifs absolus ou relatifs. Il ne prévoyait toutefois pas de “délai de réflexion”. Les parties pouvaient cependant demander à disposer d’un délai de discussion pour échanger leurs points de vue. Cette possibilité n’était pas utilisée fréquemment.

254. La délégation du Nigeria a déclaré que le système en vigueur dans son pays n’autorisait pas l’office à proroger les délais de réponse aux oppositions ou de dépôt de réplique. Des délais supplémentaires pouvaient être accordés pour produire de nouveaux documents, mais si les parties avaient sincèrement l’intention de parvenir à un règlement, le délai de réflexion semblait représenter une bonne solution.

255. La délégation du Japon a dit que le délai d’opposition était de deux mois à compter de la date de publication de l’enregistrement de marque. Un délai de 30 jours était prévu pour la production des éléments de preuve, mais aucune disposition ne prévoyait la prorogation des délais ou l’octroi de “délais de réflexion”. En règle générale, le système n’était pas conçu dans le but de favoriser la conciliation des parties.

256. La délégation de la Fédération de Russie a observé que le délai de réflexion semblait être un instrument précieux pour réduire les coûts liés aux recours et autres procédures. Elle a rappelé qu’au cours des dernières sessions du SCT, plusieurs délégations avaient mentionné la durée du délai de réflexion dans leur pays. La délégation a dit qu’à son avis, il pourrait être utile de mentionner la durée du délai de réflexion dans le texte du domaine de convergence n° 7.

257. La délégation de l’Équateur a fait sienne l’opinion de la Fédération de Russie et déclaré qu’il était important de fixer un délai aux parties pour s’entendre.

258. Le président a expliqué que le projet ne fixait aucun délai parce que les vues des membres du SCT ne semblaient pas converger sur ce point.

259. La délégation de l’Uruguay a appuyé le texte du domaine de convergence n° 7.

260. La délégation de l’Italie a observé que différents systèmes nationaux fixaient leur propre durée de délai de réflexion. De plus, certains systèmes interdisaient de proroger cette durée. Il ne semblait donc pas possible de trouver un terrain de convergence dans ce domaine.

261. La délégation d’El Salvador a déclaré que, bien que la législation de son pays ne prévoie pas de délai de réflexion, elle était en faveur du texte du domaine de convergence n° 7.

262. La délégation du Royaume-Uni a déclaré que l’introduction d’une mention de la durée du délai de réflexion nécessiterait un plus haut degré de convergence. Au Royaume-Uni, cette durée était actuellement de 12 mois, mais un nouveau projet de loi envisageait

d'accorder neuf mois à compter du dépôt de la demande, avec une possibilité de prorogation supplémentaire de neuf mois. La délégation était donc favorable au texte du domaine de convergence n° 7 tel que proposé.

263. La délégation de l'Espagne a indiqué que la législation de son pays comportait une disposition permettant d'accorder une suspension des procédures d'opposition sur présentation d'une demande conjointe des parties pendant les deux mois du délai d'opposition. Les parties se voyaient alors accorder six mois pour parvenir à un accord, et ce délai était jugé suffisant.

264. La délégation de l'Australie a indiqué que la législation de son pays ne prévoyait pas de délai de réflexion. L'introduction d'un délai de réflexion initial de six mois avec possibilité de prorogation jusqu'à 12 mois avait cependant été proposée.

265. La délégation des États-Unis d'Amérique a appuyé le texte du domaine de convergence n° 7. Elle a indiqué que la législation de son pays ne prévoyait pas de délai de réflexion, mais qu'il était d'usage à l'USPTO d'accorder une suspension des procédures afin de permettre aux parties de transiger. Cette suspension des procédures pouvait être prolongée. Le *Trademark Trial and Appeals Board (TTAB)* avait toutefois la faculté d'interroger les parties sur les progrès réalisés et, au besoin, de reprendre les procédures. La délégation jugeait préférable de ne pas fixer, à ce stade, la durée du délai de réflexion.

266. La délégation du Canada a appuyé le texte du domaine de convergence n° 7. Elle a indiqué que la législation en vigueur dans son pays ne prévoyait pas de délai de réflexion, mais autorisait des prorogations du délai d'opposition. Il était envisagé de prévoir expressément dans la pratique un délai de réflexion avec possibilité de prorogations permettant aux parties d'arriver à un accord au début du délai d'opposition.

267. Le représentant de l'ECTA a souscrit au texte du domaine de convergence n° 7 et souligné que l'existence d'un délai de réflexion favorisait le règlement amiable d'un fort pourcentage de litiges dans les procédures d'opposition devant l'OHMI.

268. Le représentant de l'INTA a appuyé le texte du domaine de convergence n° 7 et suggéré que la dernière phrase de ce texte soit modifiée pour indiquer que le délai de réflexion ne doit pas nuire à aucune des parties.

269. Le président a suggéré que ceci pourrait s'achever en supprimant le membre de phrase "au détriment des déposants".

270. Le SCT a approuvé le domaine de convergence n° 7.

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

271. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT 19/4.

Proposition de modification du mode de transmission de l'information relative à la publication des nouvelles listes de DCI proposées et recommandées

272. Le Secrétariat a présenté le document et attiré l'attention du SCT sur les trois communications reçues des parties intéressées, soit l'EFPIA, l'INTA et MARQUES.

273. La délégation de la Colombie a proposé que les deux types de communication, soit une lettre circulaire et un courrier électronique annonçant que l'information est disponible sur le forum du SCT, soient adressés aux offices de propriété industrielle des États membres de l'OMPI.

274. Le Secrétariat, constatant que la proposition visait à assurer une transmission plus rapide de l'information, a déclaré que le Bureau international de l'OMPI avait l'intention d'adresser aux offices, préalablement à l'introduction de la nouvelle procédure, une communication écrite les prévenant de la modification et les invitant à s'inscrire sur le forum du SCT.

275. La délégation du Japon a indiqué qu'elle appuyait la proposition, dès lors que la bonne réception de l'information par les offices était assurée.

276. Le président a observé que le CD-ROM qui contient les listes actualisées de DCI proposées et recommandées continuerait à être distribué aux offices.

277. La délégation de l'Allemagne a demandé au Bureau international de l'OMPI s'il était possible d'adresser des courriers électroniques à plusieurs personnes dans un office donné, en fonction du type d'information à communiquer. Elle a demandé de plus au représentant de l'OMS s'il était possible d'accéder directement à MEDNET sans abonnement préalable.

278. La délégation du Brésil a encouragé l'OMPI et l'OMS à poursuivre leur coopération afin de favoriser la diffusion de l'information sur les DCI et proposé la création d'une base de données contenant tous les DCI, ce qui faciliterait le travail des offices de marque.

279. La délégation de l'Australie, appuyée par la délégation de la Norvège, a souscrit à la proposition des délégations du Brésil et de l'Allemagne concernant la création d'une base de données publique permettant de faire des recherches sur les DCI et les segments clés de DCI.

280. Le représentant de l'INTA, observant que les utilisateurs accueilleraient favorablement la proposition de la délégation de l'Australie, a suggéré que les avertissements par courrier électronique aux offices qui étaient envisagés dans la proposition soient également adressés à toutes les personnes intéressées qui s'étaient inscrites sur le forum du SCT.

281. En réponse à une question du président, la délégation de la Colombie, appuyée par la délégation du Soudan, a dit qu'elle proposait de conserver les deux types de communications.

282. Le président a mis de l'avant une proposition selon laquelle les circulaires sur papier seraient remplacées par un avertissement par message électronique, sauf pour les membres du SCT qui demanderaient à ce que l'information continue à leur être adressée par lettre circulaire.

283. La délégation de l'Uruguay a indiqué qu'elle appuyait la nouvelle proposition du président, ainsi que celle concernant la création d'une base de données.

284. La délégation de la Colombie a dit qu'elle devait tenir des consultations avec sa capitale avant d'appuyer la proposition du président.

285. Le président a conclu en disant que le Secrétariat continuerait de diffuser des informations concernant la publication des nouvelles listes de DCI proposées et recommandées par voie de circulaire et, également, par un message d'alerte électronique à l'intention de tous les offices des membres du SCT et des observateurs du comité qui étaient inscrits sur le forum électronique du SCT. Par ailleurs, le SCT a prié le Secrétariat d'examiner avec le Secrétariat de l'OMS les possibilités de créer une base de données ouverte au public, permettant les recherches sur les DCI.

#### Présentation du représentant de l'OMS

286. Le représentant de l'OMS a remercié l'OMPI de la collaboration en cours et a présenté le document de l'annexe 1 du document SCT/19/4. Il a en outre remercié l'INTA, l'IFPIA et MARQUES pour les observations formulées dans les communications adressées à l'OMPI. Le représentant a ajouté que, si le vocabulaire utilisé dans les documents de l'OMS avait manifestement besoin d'être ajusté, les opinions exprimées dans ces communications ne contrastaient pas, en substance, avec celles de l'OMS.

287. La délégation du Mexique a déclaré que la question à l'examen avait une importance considérable pour son pays et a demandé s'il serait possible pour un examinateur d'un office national de demander l'opinion d'un spécialiste de l'OMS en cas de doute sur la pertinence d'un segment clé de DCI dans un cas donné. Il a de plus demandé davantage d'information sur l'habilitation et la procédure pour formuler une objection contre une DCI proposée.

288. Le représentant de l'OMS a fait remarquer que s'il était possible pour un examinateur de s'adresser à un spécialiste de l'OMS, la décision de refuser une demande de marque n'en incombait par moins à l'office national. Il a déclaré en outre que l'OMS se réjouirait de coopérer avec l'OMPI afin d'améliorer l'accès des offices de propriété intellectuelle à la base de données des DCI.

289. La délégation de l'Espagne a expliqué que les listes de DCI étaient acheminées à l'office espagnol des marques par l'intermédiaire du ministère de la Santé. L'office vérifiait alors s'il y avait matière à formuler une objection à l'encontre de l'une des DCI proposées et communiquait, le cas échéant, cette objection à l'OMS par l'intermédiaire du ministère de la Santé.

290. La délégation de la Serbie a précisé qu'en application de sa législation sur les marques, une demande de marque pouvait être refusée en raison de sa similitude avec une marque antérieure protégée. Étant donné, toutefois, qu'une DCI n'est pas une marque protégée, il n'y a pas de motif juridique pour refuser une demande d'enregistrement de marque en raison d'une similitude entre le signe et une DCI. L'office de la Serbie refusait toute demande d'enregistrement de marque contenant une DCI si le signe pouvait être considéré comme descriptif ou trompeur.

291. En réponse à une question du président concernant les travaux futurs du SCT en ce qui a trait aux DCI, la délégation du Mexique a déclaré que sa seule proposition, même si le sujet présentait pour elle un grand intérêt, était que les offices de propriété intellectuelle puissent avoir accès aux coordonnées des spécialistes de l'OMS pour pouvoir entrer en relation avec eux. La délégation a demandé en outre des précisions concernant la reconnaissance et la pertinence des segments clés de DCI dans un nom.

292. Le représentant de l'OMS a rappelé l'existence d'une publication sur les segments clés de DCI sur le site Web de l'OMS et précisé que lors de l'évaluation de la pertinence des segments clés, ceux qui étaient courts, comme par exemple ceux composés de deux lettres, ne se voyaient pas accorder, en règle générale, la même valeur que les segments plus longs fournissant davantage d'informations.

293. En réponse à une question de la délégation du Brésil, le Secrétariat a expliqué la procédure de transmission des listes des DCI recommandées et proposées ainsi que les mesures qui avaient été approuvées par le SCT pour améliorer l'accès à ces listes par les offices de propriété industrielle des États membres de l'OMPI.

294. La délégation de la Hongrie a soulevé la question des DCI et des noms de domaines de l'Internet, en indiquant que le secteur pharmaceutique hongrois continuait à faire face à des problèmes lorsqu'un tiers demandait un nom de domaine contenant une DCI proposée pendant la procédure de sélection de cette DCI. La délégation a rappelé que cette question avait été abordée lors du deuxième processus de consultation de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet en 2001, et que l'Assemblée générale avait alors adopté la recommandation du SCT concernant les DCI, selon laquelle il était convenu que le Secrétariat continuerait de suivre l'évolution de la situation, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, et qu'il porterait, au besoin, à l'attention des États membres toute modification importante à cet égard. La délégation a demandé au Secrétariat si la situation avait évolué sensiblement depuis l'adoption de cette recommandation par l'Assemblée générale. Elle a de plus demandé aux autres délégations si elles avaient connaissance de problèmes comparables à ceux rencontrés par l'industrie pharmaceutique hongroise.

295. Le Secrétariat a répondu que rien n'était intervenu, jusqu'à présent, qui puisse être qualifié de modification importante. Il a signalé que le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI avait reçu quelques plaintes portant sur des noms de domaine contenant des DCI, lesquelles pouvaient être scindées en deux catégories. La première concernait des noms de domaine identiques à des DCI. Dans ces cas, les experts extérieurs de l'OMPI avaient décidé que les DCI, eu égard à leur nature "commune", n'étaient pas assimilables à des marques protégées en vertu des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP). Dans la seconde catégorie de plaintes, des DCI avaient été combinées à des marques dans des noms de domaine. Dans ces cas, les experts avaient estimé que la présence d'une marque permettait au Centre d'ordonner le transfert du nom de domaine au titulaire de la marque.

296. Le Secrétariat a également observé que les entités qui déposent le plus de plaintes en vertu des principes UDRP étaient les entreprises pharmaceutiques, ce qui semble indiquer que ce secteur fait l'objet d'un volume important d'abus. Enfin, le Secrétariat a signalé que la création de nouveaux TLD génériques qui a été annoncée par l'ICANN aurait probablement un effet sur le nombre de conflits entre les noms de domaines et les DCI.

297. Le président, constatant qu'il n'y avait pas d'autres observations sur cette question, a mis fin aux délibérations.

*Article 6ter de la Convention de Paris*

298. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/19/5.

299. Le Secrétariat a présenté le document SCT/19/5 qui contient une proposition destinée à moderniser les procédures de communication selon l'article 6ter de la Convention de Paris. Le Secrétariat a indiqué que si le SCT devait donner un avis favorable sur les modifications de procédures proposées, cette recommandation serait soumise à la prochaine réunion de l'Assemblée de l'Union de Paris en septembre 2008. Si elle était entérinée, la modification de procédures pouvait entrer en vigueur au début de 2009. Le Secrétariat a également attiré l'attention du comité sur un projet de décision pour l'Assemblée de l'Union de Paris, contenu dans l'annexe I du document.

300. La délégation du Japon, tout en appuyant la proposition figurant dans le document SCT/19/5, a suggéré que l'OMPI consulte les États membres de l'OMC qui n'étaient pas parties à la Convention de Paris avant d'adopter une décision finale concernant la procédure de l'article 6ter, puisqu'en vertu de l'article 2.1) de l'Accord sur les ADPIC, ces États membres de l'OMC devaient se conformer à la procédure de notification définie à l'article 6ter. De plus, la délégation a proposé que le contenu des nouvelles publications électroniques corresponde exactement aux publications papier actuelles, et que le Bureau international informe par courrier électronique ou par tout autre moyen simple les pays de la parution de ces publications. De plus, il faudrait indiquer les derniers jours ouvrables de mars et de septembre en faisant référence aux jours ouvrables à l'OMPI. Enfin, rappelant qu'en vertu de l'article 15 du Traité sur le droit des marques (TLT), toute Partie contractante à ce traité doit se conformer aux dispositions de la Convention de Paris, la délégation a suggéré que la "proposition mentionne les Parties contractantes du TLT qui n'étaient parties ni à la Convention de Paris ni à l'OMC".

301. Le Secrétariat a déclaré qu'il avait l'intention d'informer le Secrétariat de l'OMC et les États membres de l'OMC qui n'étaient pas partie à la Convention de Paris de tout changement à la procédure actuelle concernant les communications, mais que la mise en place d'un processus de consultation avec l'OMC ne lui paraissait pas indiquée, le seul organisme compétent pour l'administration de l'article 6ter étant l'Union de Paris. De plus, le Secrétariat a signalé que, conformément au paragraphe 3 de l'article 6ter, les États parties à la Convention de Paris étaient tenus de mettre le contenu des communications à la disposition de leur public, mais qu'il incombait à chacune des parties de décider comment elle entendait procéder pour ce faire. Il serait, par exemple, possible de mentionner les publications périodiques sur le site Web de l'OMPI ou de publier à nouveau sous une forme jugée adéquate par l'État en question. En ce qui concerne la définition des jours ouvrables, le Secrétariat a suggéré d'ajouter dans le projet de décision une note de bas de page mentionnant qu'ils seraient fixés en fonction du calendrier de l'OMPI. Enfin, le Secrétariat a précisé que, même si on ne s'attendait pas à l'avenir à ce qu'un État adhère au TLT ou au Traité de Singapour sans adhérer à l'Union de Paris ou devenir membre de l'OMPI, une solution à la préoccupation soulevée par la délégation du Japon serait de mentionner "les autres parties tenues d'appliquer l'article 6ter en vertu d'autres accords internationaux", et d'omettre la mention de l'OMC dans le projet de décision.

302. La délégation du Japon a souscrit aux modifications proposées sur la base des observations du Secrétariat.

303. Le Secrétariat a présenté une modification du paragraphe 1) du projet de proposition pour indiquer qu'un signe communiqué en vertu de l'article 6ter n'était protégé qu'une fois communiqué. Le nouveau texte se lirait alors comme suit : "les signes pour lesquels la protection des articles 6ter.1)a) et b) est demandée".

304. Les délégations de la Colombie, d'El Salvador et de l'Espagne ont appuyé le projet de proposition figurant dans le domaine SCT/19/5, en signalant que la modernisation proposée des procédures serait utile pour les services d'enregistrement de leurs offices.

305. La délégation de l'Espagne s'est réservé le droit de demander à recevoir la publication électronique sur un support matériel.

306. À la suite d'une question soulevée par la délégation de l'Allemagne, le président a proposé que, comme indiqué au paragraphe 16 du document SCT/19/5, le texte anglais de la proposition indique qu'il s'agit d'une publication "semi-annuelle" au lieu de "biannuelle".

307. La délégation de la Suède a souligné qu'il était très important pour son pays de recevoir les signes sur un support matériel afin de pouvoir les publier dans son bulletin des marques, comme l'exige sa législation. Il importait donc que ce support matériel soit envoyé à son office d'enregistrement des marques. Elle a également observé que si le format PDF était utilisé, cela pouvait faire problème.

308. Le Secrétariat a précisé que le CD-ROM serait publié deux fois par année et contiendrait toutes les nouvelles communications ainsi que celles qui existaient déjà.

309. À la suite d'une question de la délégation du Nigeria concernant les dates auxquelles devaient être faites les demandes pour recevoir les publications sur un support matériel, le Secrétariat a précisé que la première publication interviendrait en mars 2009 et que tous les États membres à la Convention de Paris et les États membres de l'OMC seraient informés des nouvelles procédures par une circulaire les invitant à préciser s'ils souhaitaient recevoir la publication sur un support matériel. Le président a ajouté qu'une telle demande pouvait être formulée en tout temps.

310. Le président a conclu en disant que le SCT était convenu de recommander le projet de décision ci-après à l'Assemblée de l'Union de Paris pour adoption :

1. La communication réciproque, par l'intermédiaire du Bureau international, en vertu de l'article 6*ter*.3)a) et b) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ("Convention de Paris"), des signes pour lesquels la protection prévue par l'article 6*ter*.1)a) et b) est demandée, sera effectuée au moyen d'une publication semestrielle diffusée dans une base de données électronique figurant sur le site Web de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ("OMPI").

2. Cette publication périodique sera diffusée le dernier jour ouvrable\* des mois de mars et de septembre, respectivement, à partir de mars 2009.
3. Les signes publiés seront transmis simultanément sous forme électronique sur un support matériel aux administrations chargées de l'enregistrement des marques dans les États parties à la Convention de Paris et dans les Membres de l'Organisation mondiale du commerce qui n'étaient pas partie à la Convention de Paris, ayant présenté une demande dans ce sens.
4. Aux fins de l'article 6ter.4) et 6) de la Convention de Paris, la date de la publication électronique sera considérée comme la date de réception d'une communication par tout État partie à la Convention de Paris ou toute autre partie tenue d'appliquer l'article 6ter de la Convention de Paris.
5. Cette décision est sans préjudice de la demande de l'article 6ter.3)a) *in fine*.

Point 7 de l'ordre du jour : dessins et modèles industriels

*Résumé des réponses aux questionnaires (parties I et II) sur le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels (SCT/18/7 et SCT/18/8 Rev.)  
Droit et pratique en matière de dessins et modèles industriels – Examen des questionnaires de l'OMPI et quelques conclusions*

311. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents WIPO/Strad/INF/2 et SCT/19/6.

312. Le Secrétariat a présenté les documents et précisé qu'un document révisé WIPO/Strad/INF/2 serait publié, puis invité les membres du SCT qui n'avaient pas répondu au questionnaire à le faire.

313. Les délégations d'El Salvador, du Japon et de l'Espagne ont déclaré que les documents constituaient une base très utile pour les travaux futurs. La délégation de l'Espagne a fait remarquer que ces documents étaient très utiles en vue de l'harmonisation des législations et dans le but de faciliter la convergence dans le domaine des dessins et modèles industriels.

314. En réponse à une demande de la délégation du Nigeria concernant la disponibilité des parties I et II du questionnaire sur le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels, le président a indiqué que ce questionnaire serait fourni sur demande, et a incité les délégations à y répondre si elles ne l'avaient pas encore fait.

315. La délégation du Pakistan a suggéré, tout en observant que les documents constituaient une bonne base de discussion, que le Secrétariat fasse une autre tentative pour recueillir les points de vue des membres du SCT qui n'avaient pas répondu au questionnaire.

---

\* D'après le calendrier de l'OMPI.

316. Le représentant de l'APAA a dit que les documents étaient utiles pour les praticiens des dessins et modèles industriels, et précisé que les domaines présentant le plus d'intérêt pour ces praticiens dans les pays asiatiques étaient les systèmes d'ajournement de publication et de dessins et modèles secrets, qui étaient disponibles pour le premier dans l'Union européenne et au Japon pour le second, ainsi que la question du délai de grâce à l'échelle internationale.

317. La délégation de la Norvège, rappelant qu'elle faisait partie des délégations qui s'étaient précédemment exprimées en faveur d'un approfondissement des travaux dans le domaine des dessins et modèles industriels, s'est dite satisfaite d'apprendre qu'il y avait des domaines dans lesquels les écarts de point de vue entre les membres du SCT étaient moins importants qu'on ne s'y attendait. Observant que les documents constituaient une bonne base pour tout travail visant la convergence dans le domaine des dessins ou modèles industriels, la délégation s'est dite favorable à un examen futur, par le SCT, de la faisabilité d'un traité dans ce domaine. Au stade actuel, la délégation souhaitait que le SCT poursuive ses travaux sur les aspects dans lesquels la convergence serait le plus bénéfique aux utilisateurs. La délégation a expliqué de plus que la raison pour laquelle l'ajournement de publication était largement utilisé en Norvège tenait à la structure du formulaire de demande. Sur ce formulaire, le déposant devait indiquer expressément qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'un ajournement de publication, faute de quoi un ajournement de six mois s'appliquait automatiquement.

318. La délégation d'El Salvador a déclaré que les dessins et modèles industriels pouvaient constituer un outil très utile pour les PME, et a demandé l'aide du Bureau international afin de familiariser les PME de son pays à ce type d'objet de propriété industrielle.

319. Au sujet du paragraphe 50 du document SCT/19/6, la délégation de l'Allemagne a observé que son pays ne devrait pas être compté parmi ceux qui exigent la certification de la signature en cas de renonciation. Elle a expliqué, à cet égard, que l'Allemagne n'avait répondu par l'affirmative à la question correspondante de la partie II du questionnaire que parce qu'elle avait considéré la "renonciation" comme un exemple parmi d'autres des cas dans lesquels la certification de la signature était exigée.

320. La délégation de la Fédération de Russie a dit que les documents constituaient une bonne base de discussion et souhaité que le SCT poursuive son travail pour parvenir à un nouveau traité dans le domaine des dessins ou modèles industriels. La délégation a expliqué que la procédure d'examen des dessins ou modèles industriels était très longue dans la Fédération de Russie et que, de ce fait, la publication des dessins ou modèles industriels était concrètement reportée de 12 mois en moyenne. La délégation a de plus fait part de son désir de savoir quelle était l'expérience des autres pays en ce qui concerne les échantillons de dessins et modèles.

321. Le représentant de la FICPI, appuyé par le représentant de l'ECTA, a dit que les plus importantes difficultés pour les utilisateurs tenaient à la différence des exigences concernant la représentation des dessins ou modèles industriels, en particulier en ce qui concerne les vues et les lignes pointillées. Un autre domaine de divergence concernait les objets susceptibles de protection en tant que dessin ou modèle industriel, même s'il y avait une certaine convergence concernant les normes minimales. Ces différences se traduisaient par des coûts plus élevés pour les utilisateurs et avaient des effets défavorables pour les PME.

322. La délégation de l'Arabie saoudite a fait part de son intérêt à ce que le SCT s'attaque à la question des priorités multiples dans le domaine des dessins ou modèles industriels.

323. La délégation du Soudan a déclaré qu'elle serait désireuse d'en apprendre davantage sur l'expérience des autres délégations, en particulier en ce qui concerne les dédoublements entre les droits touchant les dessins ou modèles industriels et les autres droits.

324. La délégation de la Jamaïque a dit qu'elle aimerait entendre parler de l'expérience des autres délégations concernant les exigences de spécimens, par opposition aux reproductions.

325. La délégation de l'Australie a dit qu'elle verrait d'un bon œil des délibérations plus poussées sur l'utilisation des lignes brisées, et plus particulièrement sur les cas dans lesquels elles étaient utilisées et l'interprétation des dessins et modèles qui en comprennent. Elle s'est dite également désireuse d'obtenir plus d'information sur les délais de grâce, en particulier sur les avantages dans le cas de copies immédiates, par exemple dans le secteur de la mode.

326. Le président a conclu en disant que le SCT poursuivrait les travaux sur les documents établis pour la session en cours à sa prochaine session.

#### Point 8 de l'ordre du jour : indications géographiques

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

#### Point 9 de l'ordre du jour : résumé présenté par le président

328. La délégation du Brésil a dit qu'il était important de préciser, en ce qui concerne la section intitulée "Marques non traditionnelles – Domaines de convergence possibles", que les États membres du SCT resteraient libres de prévoir ou non l'enregistrement des marques non traditionnelles. La délégation proposait par conséquent que le texte suivant soit ajouté avant le paragraphe 10 : "Le président a indiqué que cette délibération n'imposait aucune obligation aux Membres du SCT de prévoir l'enregistrement des marques non traditionnelles. Chaque Membre du SCT aura la faculté de décider s'il convient de prévoir l'enregistrement des marques non traditionnelles, et à quel moment."

329. La délégation de l'Allemagne a proposé de remplacer le terme "facilement" par "publiquement" à la dernière ligne du paragraphe 33 pour indiquer clairement que la suggestion faite par la délégation concernait une base de données permettant de faire des recherches sur les DCI et qui serait accessible au public sans que les utilisateurs aient à s'inscrire et à fournir des renseignements personnels.

330. Le comité permanent a adopté le projet de résumé du président figurant dans le document SCT/19/8 Prov. compte tenu des modifications proposées par les délégations du Brésil et de l'Allemagne. Le résumé du président (document SCT/19/8) est reproduit à l'annexe I.

*Vingtième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT/20)*

331. Le président a annoncé les dates provisoires ci-après pour la vingtième session du SCT : 1<sup>er</sup> au 5 décembre 2008.

Point 10 de l'ordre du jour : clôture de la session

332. Le président a prononcé la clôture de la dix-neuvième session du comité permanent.

[Les annexes suivent]

OMPI



SCT/19/8

ORIGINAL : anglais

DATE : 25 juillet 2008

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

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

**Dix-neuvième session  
Genève, 21 - 25 juillet 2008**

RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT

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

1. Francis Gurry, vice-directeur général, a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants.
2. Ernesto Rubio, sous-directeur général, a rendu compte des travaux menés par le Bureau international en prévision de la dix-neuvième session du comité permanent concernant chacun des thèmes proposés à l'examen.
3. M. Marcus Höpperger (OMPI) a assuré le secrétariat du comité permanent.

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

4. Michael Arblaster (Australie) a été élu président du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) pour l'année 2008. M. Louis Chan (Singapour) et M. Imre Gonda (Hongrie) ont été élus vice-présidents pour la même période.

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

5. Le SCT a adopté le projet d'ordre du jour (document SCT/19/1 Prov.2) sans modifications.

Point 4 de l'ordre du jour : accréditation d'une organisation non gouvernementale

6. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/19/7 (Accréditation d'une organisation non gouvernementale).

7. Le SCT a approuvé la représentation de l'Association brésilienne de la propriété intellectuelle à ses sessions.

Point 5 de l'ordre du jour : adoption du projet de rapport de la dix-huitième session

8. Le SCT a adopté le projet de rapport de la dix-huitième session (document SCT/18/10 Prov.2) avec les modifications demandées par les délégations de la Chine et de la Fédération de Russie.

Point 6 de l'ordre du jour : marques

*Représentation et description des marques non traditionnelles – Domaines de convergence possibles*

9. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/19/2.

10. Le président a indiqué que cette discussion n'imposait aucune obligation aux Membres du SCT de prévoir l'enregistrement des marques non traditionnelles. Chaque Membre du SCT aura la faculté de décider s'il convient de prévoir l'enregistrement des marques non traditionnelles, et à quel moment.

11. Le président a indiqué que les travaux du SCT sur les domaines de convergence possibles en matière de représentation et de description des marques non traditionnelles avaient déjà fait la preuve de leur utilité et qu'il y avait lieu de les poursuivre afin de créer un corpus de référence susceptible de favoriser la cohérence des résultats des différentes procédures nationales. En ce qui concerne le débat sur les différents domaines de convergence possibles et eu égard au texte du document SCT/19/2, le président a indiqué ce qui suit :

*Domaine de convergence possible n° 1 (marques tridimensionnelles) :*

12. Le SCT est convenu qu'une représentation suffisamment claire présentant une vue unique de la marque tridimensionnelle était suffisante pour l'attribution d'une date de dépôt. Toutefois, les offices peuvent exiger davantage de vues ou une description de la marque tridimensionnelle aux fins de l'examen. Cela étant, les opinions divergent quant au nombre de vues différentes de la marque tridimensionnelle que l'office devrait publier.

*Domaine de convergence possible n° 2 (marques de couleur) :*

13. Le SCT a approuvé le texte d'un domaine de convergence sur les marques de couleur, sous réserve du remplacement des mots "une représentation de la marque pourrait consister en ..." par "les offices peuvent exiger qu'une représentation de la marque consiste en ...".

*Domaine de convergence possible n° 3 (marques hologrammes) :*

14. Le SCT a approuvé le texte d'un domaine de convergence sur les marques hologrammes, sous réserve d'une modification du texte indiquant que les offices peuvent exiger une description de la marque hologramme lorsqu'un dessin unique ou une série de dessins ne représentent pas l'hologramme avec précision.

*Domaine de convergence possible n° 4 (marques animées ou multimédias) :*

15. Le SCT a approuvé le texte d'un domaine de convergence sur les marques animées ou multimédias, sous réserve d'une modification indiquant que les offices peuvent exiger que la demande contienne une description écrite expliquant le mouvement. En outre, le président a noté qu'un certain nombre de délégations qui avaient l'expérience de l'enregistrement de marques animées ou multimédias avaient constaté que le meilleur moyen de rendre le caractère de ces marques était de les représenter en mouvement. Lorsque le dépôt électronique est possible, un fichier électronique pourrait être remis avec la demande.

*Domaine de convergence possible n° 5 (marques de position) :*

16. Le SCT a approuvé le texte proposé concernant un domaine de convergence sur les marques de position.

*Domaine de convergence possible n° 6 (marques gestuelles) :*

17. Le terme de marque gestuelle est utilisé dans l'industrie, mais pas nécessairement dans la réglementation. Cela étant, le SCT a approuvé le texte proposé concernant un domaine de convergence sur les marques gestuelles.

*Domaine de convergence possible n° 7 (marques sonores) :*

18. Le SCT est convenu qu'un domaine de convergence sur les marques sonores ne devrait pas établir de distinction entre les sons musicaux et les sons non musicaux. Les offices peuvent exiger que la représentation des marques sonores consiste en une notation musicale sur une portée, en une description du son constituant la marque, en un enregistrement analogique ou numérique de ce son ou en toute combinaison de ces éléments. Lorsque le dépôt électronique est possible, un fichier électronique pourrait être remis avec la demande. Toutefois, pour certains ressorts juridiques, seule une notation musicale sur une portée pourrait être considérée comme une représentation suffisante de la marque.

*Domaine de convergence possible n° 8 (marques olfactives) :*

19. Le SCT n'a pas été en mesure de dégager un domaine de convergence concernant la représentation des marques olfactives. Certaines juridictions avaient admis que ces marques pouvaient être représentées au moyen d'une description, alors que, pour d'autres, une description ne saurait constituer une représentation suffisante du caractère de ces marques.

*Domaine de convergence possible n° 9 (marques gustatives) :*

20. Le SCT n'a pas été en mesure de dégager un domaine de convergence concernant la représentation des marques gustatives. Certains ressorts juridiques avaient admis que ces marques pouvaient être représentées au moyen d'une description, alors que, pour d'autres, une description ne saurait constituer une représentation suffisante du caractère de ces marques.

*Domaine de convergence possible n° 10 (marques de texture ou marques tactiles) :*

21. Le SCT n'a pas été en mesure de dégager un domaine de convergence concernant la représentation des marques de texture ou marques tactiles. Certains ressorts juridiques avaient admis que ces marques pouvaient être représentées au moyen d'une description, alors que, pour d'autres, une description ne saurait constituer une représentation suffisante du caractère de ces marques.

22. En ce qui concerne la publication des marques non traditionnelles, le président a noté que, avec l'introduction des nouvelles technologies et l'utilisation accrue des marques non traditionnelles, la limitation de la taille des représentations devenait moins pertinente, certains offices indiquant que la clarté de la représentation était plus importante.

23. Pour conclure les délibérations sur le document SCT/19/2, le président a indiqué que toutes les observations sur les domaines de convergence possibles faites par les délégations seraient consignées dans le rapport de la réunion. Le Secrétariat a été invité à établir, pour examen par le SCT à sa prochaine session, un nouveau document tenant compte de toutes les demandes de modification et qui soit constitué d'une introduction générale, d'une description des domaines de convergence ainsi modifiés et, selon que de besoin, de notes explicatives.

*Procédures d'opposition en matière de marques – Domaines de convergence possibles*

24. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/19/3. En ce qui concerne les différents domaines de convergence possibles, le président a formulé les observations ci-après :

*Domaine de convergence possible n° 1 (Intervention d'un tiers dans les procédures d'enregistrement de marques) :*

25. Le SCT a approuvé le domaine de convergence n° 1, sous réserve d'y mentionner les tiers intéressés et le grand public. En outre, une note serait ajoutée précisant que ce domaine de convergence ne préjuge pas de la qualité pour agir dans ces procédures.

26. Le SCT a noté que la délégation du Mexique considérait que les procédures d'invalidation mises en œuvre au sein de son office de propriété industrielle constituaient une procédure d'opposition postérieure à l'enregistrement.

*Domaine de convergence possible n° 2 (Lien entre la procédure d'opposition et la procédure d'examen) :*

27. Le SCT a approuvé le domaine de convergence n° 2.

*Domaine de convergence possible n° 3 (Motifs d'opposition) :*

28. Le SCT a approuvé le domaine de convergence n° 3, sous réserve d'une modification indiquant que les procédures d'opposition devraient prévoir que les oppositions puissent être fondées au moins sur des droits antérieurs attachés à des marques dans le ressort juridique concerné.

*Domaine de convergence possible n° 4 (Qualité pour former une opposition) :*

29. Le SCT a approuvé le domaine de convergence n° 4, sous réserve d'une modification tendant à indiquer qu'au moins les propriétaires de droits antérieurs sur des marques dans le pays concerné devraient être habilités à former une opposition.

*Domaine de convergence possible n° 5 (Délai d'opposition) :*

30. Le SCT a approuvé le domaine de convergence n° 5, sous réserve du remplacement des mots "devrait être de plus de deux mois" par "serait de deux mois".

*Domaine de convergence possible n° 6 (Observations) :*

31. Le SCT a approuvé le domaine de convergence n° 6, sous réserve de la suppression des mots "d'engager une procédure officielle impliquant la personne qui a formulé l'observation".

*Domaine de convergence possible n° 7 (Délai de réflexion) :*

32. Le SCT a approuvé le domaine de convergence n° 7.

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

33. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/19/4.

34. Le président a conclu en disant que le Secrétariat continuerait de diffuser des informations concernant la publication des nouvelles listes de DCI proposées et recommandées par voie de circulaire et, également, par un message d'alerte électronique à l'intention de tous les offices des membres du SCT et des observateurs du comité qui sont inscrits sur le forum électronique du SCT. Par ailleurs, le SCT a prié le Secrétariat d'examiner avec le Secrétariat de l'OMS les possibilités de créer une base de données ouverte au public, permettant les recherches sur les DCI.

*Article 6ter de la Convention de Paris*

35. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/19/5.

36. Le président a conclu en disant que le SCT était convenu de recommander le projet de décision ci-après à l'Assemblée de l'Union de Paris pour adoption :

1. La communication réciproque, par l'intermédiaire du Bureau international, en vertu de l'article 6ter.3)a) et b) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ("Convention de Paris"), des signes pour lesquels la protection prévue par l'article 6ter.1)a) et b) est demandée, sera effectuée au moyen d'une publication semestrielle diffusée dans une base de données électronique figurant sur le site Web de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ("OMPI").
2. Cette publication périodique sera diffusée le dernier jour ouvrable\* des mois de mars et de septembre, respectivement, à partir de mars 2009.
3. Les signes publiés seront transmis simultanément sous forme électronique sur un support matériel aux administrations chargées de l'enregistrement des marques dans les États parties à la Convention de Paris et dans les Membres de l'Organisation mondiale du commerce qui ne sont pas parties à la Convention de Paris, ayant présenté une demande dans ce sens.
4. Aux fins de l'article 6ter.4) et 6) de la Convention de Paris, la date de la publication électronique sera considérée comme la date de réception d'une communication par tout État partie à la Convention de Paris ou toute autre partie tenue d'appliquer l'article 6ter de la Convention de Paris.
5. Cette décision est sans préjudice de l'application de l'article 6ter.3)a) *in fine*.

Point 7 de l'ordre du jour : dessins et modèles industriels

*Résumé des réponses aux questionnaires (parties I et II) sur le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels (SCT/18/7 et SCT/18/8 Rev.)*

*Droit et pratique en matière de dessins et modèles industriels – Examen des questionnaires de l'OMPI et quelques conclusions*

37. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents SCT/19/6 et WIPO/STrad/INF/2.

38. Le président a conclu en disant que le SCT poursuivrait les travaux sur les documents établis pour la session en cours à sa prochaine session.

Point 8 de l'ordre du jour : indications géographiques

39. Le président a noté qu'il n'y avait pas de document de travail ni de propositions à examiner à la session en cours.

---

\* Selon le calendrier de l'OMPI.

*Vingtième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT/20)*

40. Le président a annoncé les dates provisoires ci-après pour la vingtième session du SCT :  
1<sup>er</sup> - 5 décembre 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)

##### AFGHANISTAN

Said Azim HOSSAINY, Advisor to the Minister for Commerce and Industries,  
Director General, Afghanistan Intellectual Property Board, Ministry of Commerce and  
Industries, Kabul  
<saidazim@hossainy.net>

##### AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA

Fleurette COETZEE (Ms.), Senior Manager, Trade Marks, Intellectual Property Division,  
Companies and Intellectual Property Registration Office (CIPRO), Department of Trade and  
Industry (DTI), Pretoria  
<fcoetzee@cipro.gov.za>

Elena ZDRAVKOVA (Mrs.), Acting Registrar, Patents, Designs and Copyright, Companies  
and Intellectual Property Registration Office (CIPRO), Department of Trade and  
Industry (DTI), Pretoria  
<ezdravkova@cipro.gov.za>

Velaphi SKOSANA (Ms.), Acting Deputy Registrar, Trade Marks (Administration),  
Companies and Intellectual Property Registration Office (CIPRO), Department of Trade and  
Industry (DTI), Pretoria  
<vskosana@cipro.gov.za>

Susanna CHUNG (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<chungs2@foreign.gov.za>

##### ALBANIE/ALBANIA

Andrea KUSHTI, Head, Supporting Unit, Albanian Patents and Trademarks Office (ALPTO),  
Tirana  
<akushti@alpto.gov.al>

ALGÉRIE/ALGERIA

Djamila BELGACEM (Mlle), chef de Département de la réglementation et de l'information,  
Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Alger  
<dg@inapi.org> <belgacem-dj@hotmail.com>

ALLEMAGNE/GERMANY

Li-Feng SCHROCK, Head of Division, Trade Mark and Unfair Competition, Federal  
Ministry of Justice, Berlin  
<schrock-li@bmj.bund.de>

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>

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Heshim A. ALBEDAH, Head, Industrial Design Department, General Directorate of  
Industrial Property, Riyadh  
<halbedah@kacst.edu.sa>

Ahmad H. AL-BESHRI, Industrial Design Examiner, General Directorate of Industrial  
Property, Riyadh  
<abashri@kacst.edu.sa>

Nawaf N. AL-MUTAIRI, Trade Mark Manager, Ministry of Commerce and Industry. Riyadh  
<nnem50@hotmail.com>

ARGENTINE/ARGENTINA

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

AUSTRALIE/AUSTRALIA

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

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

AUTRICHE/AUSTRIA

Walter LEDERMÜLLER, Austrian Patent Office, Legal Department for International Trademarks, Vienna  
<walter.ledermueller@patentamt.at>

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN

Mir-Yagub SEYIDOV, Head, Patent Department, State Agency for Standardization, Metrology and Patent, Baku  
<mir-seyidov@mail.az>

BANGLADESH

Muhammed Enayet MOWLA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

BÉLARUS/BELARUS

Dzianis NIADZVETSKI, Deputy Head, Department of Law and International Treaties, National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk  
<ncip@belgopatent.gin.by>

Zakhar NAUMOV, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

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>

BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA

Lidija VIGNJEVIĆ (Ms.), Director, Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo  
<sarajevo@lpr.gov.ba> <info@basmp.gov.ba>

BRÉSIL/BRAZIL

Mônica Christina MORGADO (Ms.), Senior Examiner, Trademark Directorate, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro  
<monica@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>

Cristiano Franco BERBERT, Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<cristiano.berbert@ties.itu.int>

BULGARIE/BULGARIA

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

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.), Acting Chairperson, Trade-marks Opposition Board, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Department of Industry Canada, Gatineau, Québec  
<carreau.darlene@ic.gc.ca>

CAP-VERT/CAPE VERDE

Rogério MONTEIRO, technicien supérieur, Direction générale de l'industrie et de l'énergie (DGIE), Praia  
<Rogério.Monteiro@gov1.gov.cv> <ravmonteiro@hotmail.com>

CHINE/CHINA

XUE Wen, Deputy Director, Trademark Office, China Trademark Office (CTO), Beijing  
<bigwenxue@sina.com>

CONGO

Calixte Auguste BOBOZE, chef du Bureau de la protection des brevets et des signes distinctifs, Antenne nationale de la propriété industrielle (ANPI), Direction générale de l'industrie, Ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Brazzaville  
<cboboze@yahoo.fr>

COSTA RICA

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

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

CÔTE D'IVOIRE

Tiemoko MORIKO, conseiller, Mission permanente, Genève  
<morikotiemoko@yahoo.fr>

CROATIE/CROATIA

Ana RAČKI MARINKOVIĆ (Mrs.), Assistant Director General, State Intellectual Property Office, Zagreb  
<ana.racki-marinkovic@dziv.hr>

CUBA

Alina ESCOBAR DOMINGUEZ (Mrs.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<comercial3ginebra@missioncuba.ch>

DANEMARK/DENMARK

Tom PETERSEN, Legal Advisor, Trademarks and Designs, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup  
<tpe@dkpto.dk> <pvs@dkpto.dk>

EL SALVADOR

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

Luis Armando SALAZAR CASTELLANOS, Consejero, Misión Permanente ante la OMC,  
Ginebra  
<lasalazarc@gmail.com>

ÈQUATEUR/ECUADOR

Jamileth Susana VAZQUEZ ZAMBRANO (Srta.), Experta Principal, Signos Distintivos,  
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Quito  
<svazquez@iepi.gov.ec>

Luis VAYAS VALDIVIESO, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

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

María Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ (Sra), Jefe del Servicio Relaciones Internacionales  
OMPI y OMC, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina  
Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,  
Madrid  
<victoria.dafauce@oepm.es>

María del Carmen FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Sta), Jefe de la Sección Examen Forma y  
Publicaciones, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y  
Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid  
<carmen@fernandez.oepm.es>

ESTONIE/ESTONIA

Karol RUMMI (Mrs.), Deputy Head, Trademark Department, Estonian Patent Office, Tallinn  
<karol.rummi@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

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

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>

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

Mite KOSTOV, Deputy Director, Industrial Designs and Geographical Indications, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje  
<mitekostov@ippo.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>

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

Oxana NIKITINA (Ms.), State Patent Examiner, Chamber of Patent Disputes, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow  
<nicppe@yandex.ru>

FINLANDE/FINLAND

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

FRANCE

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

Daphné DE BECO (Mme), chargée de mission au Service des affaires européennes et internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris  
<ddebeco@inpi.fr>

GHANA

Joseph TAMAKLOE, Principal State Attorney, Registrar-General's Department, Ministry of Justice, Accra  
<jtamakloe@yahoo.com>

GRÈCE/GREECE

Konstantinos KONTOS, Director, Economist-Lawyer, General Secretariat of Commerce, General Directorate of Internal Commerce, Directorate of Commercial and Industrial Property, Ministry of Development, Athens  
<konkontos@gge.gr>

Eugenia KOUMARI (Ms.), Jurist, General Secretariat of Commerce, General Directorate of Internal Commerce, Directorate of Commercial and Industrial Property, Ministry of Development, Athens  
<e-koumari@gge.gr>

HAÏTI/HAITI

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

Gladys FLORESTAL (Mlle), premier secrétaire, Mission permanente, Genève

HONGRIE/HUNGARY

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

INDE/INDIA

Shri V. NATARAJAN, Assistant Registrar of Geographical Indications, Office of the Registrar of Geographical Indications, Office of the Controller General of Patents, Designs and Trademarks, Mumbai  
<v.natarajan@nic.in>

INDONÉSIE/INDONESIA

Yasmi ADRIANSYAH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

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

Yazdan NADALIZADEH, Expert, Permanent Mission, Geneva  
<yazdan-swiss@yahoo.com>

ITALIE/ITALY

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>

Stefania BENINCASA (Mrs.), Head, Trademark Division, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of Industrial Production, Ministry of Productive Activities, Rome  
<stefania.benincasa@sviluppoeconomico.gov.it>

JAMAÏQUE/JAMAICA

Kai-Saran DAVIS (Ms.), Manager, Jamaica Intellectual Property Office (JIPO), Kingston  
<kaisy28@hotmail.com> <kai-saran.davis@jipo.gov.jm>

JAPON/JAPAN

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

Fumiko HAMAMOTO (Ms.), Deputy Director, Design Division, Trademark, Design and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo  
<hamamoto-fumiko@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>

JORDANIE/JORDAN

Khaled Moh'd ARABEYYAT, Director, Industrial Property Protection Directorate, Ministry of Industry and Trade, Amman  
<khaled.a@mit.gov.jo>

KENYA

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

LESOTHO

Mamotumi MALIEHE (Miss), Senior Industrial Property Counsel, Registrar General Office, Ministry of Law, Maseru  
<mmamotumi@yahoo.com>

Lebohang MOQHALI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva  
<lebohangmoqhali@yahoo.co.uk>

LETTONIE/LATVIA

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

LIBAN/LEBANON

Wissam EL AMIL, Legal Officer, Intellectual Property Protection Office, Ministry of Economy and Trade, Beirut  
<wamil@economy.gov.lb>

LITUANIE/LITHUANIA

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

MALAISIE/MALAYSIA

Rohazar Wati ZUALLCOBLEY (Mrs.), Deputy Director General, Industrial Property, Intellectual Property Corporation of Malaysia, Kuala Lumpur  
<rohazar@myipo.gov.my>

Aidonna Jan AYUB (Miss), Associate, Ministry of Finances, Kuala Lumpur  
<aidonna.ayub@khazanah.com.my>

Affendi Bakhtiar AZWA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

MAROC/MOROCCO

Karima FARAH (Mme), chef du Département opérations signes distinctifs, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca  
<farah@ompic.org.ma>

MAURITANIE/MAURITANIA

Sidi Aly OULD TEYIB, chef du Service de technologie et de la propriété industrielle, Ministère du commerce et de l'industrie (MCI), Nouakchott  
<sateyib@yahoo.fr>

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>

Gustavo TORRÉS CISNEROS, Asesor, Misión Permanente, Ginebra  
<gtorres@delegamexoi.ch>

Citlalli Uevica VILLANUEVA AMADOR (Srta.), stagiaire, Misión Permanente, Ginebra  
<cvillanueva@delegamexoi.ch>

NIGÉRIA/NIGERIA

Edet Effiong OTU, Senior Assistant Registrar, Department of Commercial Law, Federal Ministry of Commerce, Abuja  
<eddiebongoman@yahoo.com>

Maigari BUBA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

NORVÈGE/NORWAY

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

Thomas David NICHOLSON, Legal Advisor, Design and Trademark Department, Norwegian Patent Office (NPO), Oslo  
<Thomas.nicholson@patentstyret.no>

PANAMA

Luz Celeste RÍOS DE DAVIS (Sra.), Directora General del Registro de la Propiedad Industrial, Ministerio de Comercio e Industria, Panamá  
<ldedavis@mici.gob.pa>

PAYS-BAS/NETHERLANDS

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

PHILIPPINES

Jesus Enrique GARCIA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<hendrik101@yahoo.com>

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>

PORTUGAL

Maria Joana MARQUES CLETO (Ms.), Advisor, International Relations Department,  
National Institute of Industrial Property (INPI), Lisbon  
<jmcleto@inpi.pt>

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC

Souheila ABBAS (Mrs.), deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève  
<abbsoh@hotmail.com>

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

LEE Sang-Young, Deputy Director, Trademark and Design Examination Division, Korean  
Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon  
<dmulee@kipo.go.kr>

MI-SOON Kim, Deputy Director, Trademark and Design Examination Division, Korean  
Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon  
<dmulee@kipo.go.kr>

OH Choong Jin, Judge, Patent Court, Daejeon  
<forest@scourt.go.kr>

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Victoria BLIUC (Mrs.), Director, Trademark and Industrial Design Department, State Agency  
on Intellectual Property (AGEPI), Kishinev  
<victoria.bliuc@agepi.md>

Viorica DUCA (Mrs.), Senior Specialist, International Cooperation and European Integration  
Division, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Kishinev  
<viorica.duca@agepi.md>

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Santo Froilan RAMIREZ BATHELL, Director, Signos Distintivos, Oficina Nacional de la  
Propiedad Industrial (ONAPI), Santo Domingo  
<froira@yahoo.es>

Yumari TORRES (Srta.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra  
<yumari.torres@rep-dominicaine.ch>

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Markéta SCHÖNBORNOVÁ (Miss), Trademarks Department, Industrial Property Office,  
Prague  
<mschonbornova@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-Cristina PUSCARAGIU (Miss), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<livia.puscaragiu@romaniaunog.org>

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Edward Stephan SMITH, Training and Policy Manager, Trade Marks Directorate, The Patent  
Office, Newport  
<edward.smith@ipo.gov.uk>

Mark STUDLEY, International Unit Team Leader, Trade Marks Directorate, The Patent  
Office, Newport  
<mark.studley@ipo.gov.uk>

SERBIE/SERBIA

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

SINGAPOUR/SINGAPORE

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

SLOVÉNIE/SLOVENIA

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

SOUDAN/SUDAN

Frida Abdalla REHAN, Senior Legal Advisor, Registrar General of Intellectual Property, Commercial Registrar General, Ministry of Justice, Attorney General's Chambers, Khartoum  
<faridarz2007@yahoo.com>

Zubaida Faroug ELAGIB, Legal Advisor, Registrar General of Intellectual Property, The Commercial Registrar General, Ministry of Justice, Attorney General's Chambers, Khartoum  
<zubaidalaw@yahoo.com>

SRI LANKA

Geethanjali Rupika RANAWAKA (Mrs.), Deputy Director, National Intellectual Property Office, Colombo  
<nipos@sltnet.lk>

SUÈDE/SWEDEN

Anneli SKOGLUND (Mrs.), Deputy Director, Intellectual Property and Transport Law, Ministry of Justice, Stockholm  
<anneli.skoglund@justice.ministry.se>

Anne GUSTAVSSON (Ms.), Senior Legal Officer, Designs and Trademark Division, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn  
<anne.gustavsson@prv.se>

SUISSE/SWITZERLAND

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

Bianca MAIER (Mme), conseillère juridique à la Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne

THAÏLANDE/THAILAND

Supavadee CHOTIKAJAN (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

TRINITÉ ET TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO

Tene REECE (Ms.), Deputy Controller, Intellectual Property Office, Ministry of Legal Affairs, Port of Spain  
<tene.reece@ipo.gov.tt>

TUNISIE/TUNISIA

Lamia KETEB (Mme), chef du Service juridique, chargée des marques, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Ministère de l'industrie et de l'énergie, Tunis

TURQUIE/TURKEY

Tülay ISGOR (Mrs.), Trademark Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara  
<tulay.isgor@tpe.gov.tr>

Salih BEKTAS, Expert, Industrial Design Department, Turkish Patent Institute, Ankara  
<salih.bektas@tpe.gov.tr>

UKRAINE

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

Oksana ZHMURKO (Mrs.), Head, Department of Administrative Enforcement of Intellectual Property Rights, Ukrainian Industrial Property Institute, State Department of the Intellectual Property (SDIP), Ministry of Education and Science, Kyiv  
<o.zhmurko@uterpatent.org>

Andrii HRYSHKO First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<a-hryshko@hotmail.com>

URUGUAY

Blanca MUÑOZ GONZALEZ (Sra.), Asesora, Asesoría Técnica, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Montevideo  
<bmunoz@dnpi.miem.gub.uy>

Lucia TRUCILLO (Sra.), Ministra, Misión Permanente, Ginebra  
<lucia.trucillo@urugi.ch>

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

Tomas Lorenzo EICHENBERG, Principal Administrator, Industrial Property Unit, European Commission, Brussels  
<tomas.eichenberg@ext.ec.europa.eu>

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  
<jt\_heliang@yahoo.fr>

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

Pieter VEEZE, Representative, The Hague  
<pveeze@boip.int>

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

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

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

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

Janet FUHRER (Ms.), Vice-Chair, AIPLA's Trademark Treaties and International Law Committee, Washington, D.C.  
<jfuhrer@ridoutmaybe.com>

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys Association (APAA)

AOKI Hiromichi, Co-Chairperson, Designs Committee, Tokyo  
<aoki-tm@yuasa-hara.co.jp>

Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI)/Brazilian Intellectual Property Association (ABPI)

José Antonio FARIA CORREA, Council Member, Rio de Janeiro  
<jfariacorrea@dannemann.com.br>

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

Sandrine PETERS (Mrs.), Legal Co-ordinator, Antwerp  
<sandrine.peters@ecta.org>  
Jean WREDE, Member, Law Committee, Antwerp  
<jean.wrede@ecta.org>

Association interaméricaine de propriété industrielle (ASIPI)/Inter-American Association of Industrial Property (ASIPI)

Juan VANRELL, Secretary, Montevideo  
<jvanrell@bacot.com.uy>

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

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

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

Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle  
<bruno.machado@bluewin.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 japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA)

KUMON Yasuko (Ms.), Vice-Chairman, Trademark Committee, Tokyo

<tm@kumonpat.jp>

ASHIDA Nozomi, Member, Design Practice Committee, Tokyo

<ashida@miyoshipat.co.jp>

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

TANAKA Hideki, Co-chair, International Activities Committee, Tokyo

<bqx10473@nifty.com>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)

Robert James WATSON, Member, London

<robert.watson@mewburn.com>

Knowledge Ecology International (KEI)

Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva

<thiru@keionline.org>

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:	Michael ARBLASTER (Australie/Australia)
Vice-présidents/Vice-chairs	Louis CHAN (Singapour/Singapore)
	Imre GONDA (Hongrie/Hungary)
Secrétaire/Secretary:	Marcus HÖPPERGER

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

Francis GURRY, vice-directeur général/Deputy Director General

Ernesto RUBIO, sous-directeur général/Assistant Director General

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

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]