

# OMPI



SCT/21/8

ORIGINAL : anglais

DATE : 26 novembre 2009

F

**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
GENÈVE

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

**Vingt et unième session  
Genève, 22 – 26 juin 2009**

RAPPORT\*

*adopté par le Comité permanent*

---

\* Adopté par la vingt-deuxième 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 vingt et unième session à Genève du 22 au 26 juin 2009.
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, Allemagne, Angola, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Bélarus, Brésil, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Équateur, Égypte, El Salvador, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Irlande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Lettonie, Liban, Lesotho, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Maroc, Mexique, Myanmar, Namibie, Pays-Bas, Nigéria, Norvège, Oman, Paraguay, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République de Corée, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, Roumanie, Sénégal, Serbie, Singapour, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie, Royaume-Uni, Uruguay, Viet Nam, Yémen, Zimbabwe (83). La Communauté européenne était également représentée en qualité de membre du SCT.
3. Les organisations intergouvernementales ci-après ont participé à la session avec le statut d’observateur : Organisation Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) et Organisation mondiale du commerce (OMC) (2).
4. Les représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d’observateur : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), Association chinoise pour les marques (CTA), Association des industries de marque (AIM), Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI), Association internationale pour les marques (INTA), Centre d’études internationales de la propriété industrielle (CEIPI), Association internationale pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP), Association japonaise des conseils en brevet (JPAA), Association japonaise pour les marques (JTA), Chambre de commerce internationale (CCI), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) et Knowledge Ecology International (KEI) (12).
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, 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 vingt et unième session du comité permanent concernant chacun des thèmes proposés à l'examen.
9. 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

10. M. Park Seong-Joon (République de Corée) a été élu président de la vingt et unième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) et M. Adil El Maliki (Maroc) a été élu président de la vingt-deuxième session du SCT. M. Imre Gonda (Hongrie) et M. Joseph Kahwagi Rage (Mexique) ont été élus vice-présidents pour les vingt et unième et vingt-deuxième sessions du SCT.

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/21/1 Prov.) sans modifications.

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

12. Le SCT a adopté le projet de rapport sur la vingtième session (document SCT/20/5 Prov.2) avec les modifications demandées par les délégations de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, du Guatemala, de la Jamaïque, du Japon et de la République de Corée.

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

13. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/21/4.

*Domaine de convergence possible concernant la forme de reproduction des dessins et modèles industriels*

14. La délégation de l'Espagne s'est déclarée favorable au texte dans sa version actuelle.
15. La délégation du Japon, tout en indiquant qu'elle approuvait l'essentiel de ce domaine de convergence, a exprimé l'avis que l'utilisation de lignes en pointillés ou d'ombres devraient se faire suivant le règlement de chaque office et a proposé d'ajouter une mention à cet effet à la fin des deux dernières phrases.

16. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit qu'elle comprenait que l'utilisation de lignes en pointillés et d'ombres soit régie par le règlement de chaque office. L'ajout de ladite mention signifierait qu'elle devrait être ajoutée à la fin de chaque éventuel domaine de convergence.

17. Le représentant de la FICPI a proposé de remplacer les mots "*photographies en couleur*" par "*représentations en couleur*".

18. Le représentant de l'INTA a proposé de remplacer les mots "photographies en couleur" par "reproductions graphiques ou photographiques en couleur".

*Domaines de convergence possibles concernant les vues des dessins et modèles industriels et le nombre d'exemplaires de chaque reproduction*

19. La délégation du Japon, faisant observer qu'un nombre minimum de vues est exigé dans son pays, a indiqué que son office exigeait des vues supplémentaires lorsque la demande ne respectait pas ce minimum sans toutefois accepter de vues illustrant des éléments nouveaux. La délégation a proposé de modifier la seconde ligne du texte afin de rendre compte du fait que, dans certaines conditions, le déposant doit être libre de décider du nombre et du type de vues nécessaires pour divulguer complètement le dessin ou modèle industriel.

20. La délégation de la Colombie a déclaré que, bien que ce domaine de convergence possible ne pose aucun problème du point de vue de la compatibilité avec la législation de la Communauté andine, elle était favorable à un nombre minimum de vues pour les dessins ou modèles tridimensionnels.

21. La délégation de l'Autriche, indiquant que la législation autrichienne prévoyait un nombre maximum de 10 vues, a proposé d'ajouter les termes suivants : "étant entendu que l'office serait libre de limiter le nombre de représentations publiées".

22. La délégation de l'Allemagne, faisant observer qu'il devrait être possible pour un déposant de divulguer un dessin ou modèle industriel avec 10 ou 20 vues, était d'avis qu'un nombre maximum de vues devrait être prescrit afin d'éviter les problèmes de publication.

23. Le représentant de la FICPI a déclaré qu'il souscrivait au texte figurant dans le document et qu'il se ralliait à l'avis de la délégation du Japon selon laquelle toute vue supplémentaire demandée par un office ne devrait pas ajouter d'éléments nouveaux. Le représentant a déclaré qu'un nombre maximum élevé de vues serait acceptable pour les utilisateurs mais qu'aucun nombre minimum ne devrait être exigé, dès lors que de nombreux dessins ou modèles, y compris des dessins ou modèles tridimensionnels, pouvaient être convenablement divulgués à l'aide d'une vue.

24. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré que, bien que sa législation nationale ne limite pas le nombre de vues, les représentations superflues n'étaient pas publiées avec l'accord du déposant.

25. La délégation de l'Espagne, indiquant qu'un maximum de sept vues était accepté par sa législation nationale et qu'aucune plainte n'avait jamais été déposée à cet égard, a déclaré qu'elle serait disposée à accepter un nombre important de vues, dans un souci de consensus. Elle a ajouté qu'un exemplaire de chaque vue était requis.

26. La délégation de l'Argentine a proposé que le document reste ouvert à de futures observations des délégations.

27. La délégation des États-Unis d'Amérique a souligné que, en vertu de sa législation nationale, il n'y avait pas de nombre minimum ou maximum de vues, et que toutes les vues reçues étaient publiées sans taxe supplémentaire. Toutefois, si des vues supplémentaires contenant des éléments nouveaux étaient présentées, elles n'étaient pas acceptées. La délégation a indiqué qu'elle considérait la langue du texte acceptable mais elle a proposé de faire figurer une référence à la notion d'élément nouveau non acceptable dans les vues.

28. La délégation de Jordanie a signalé que la législation de son pays exigeait au moins trois vues pour les dessins ou modèles tridimensionnels.

29. La délégation de l'Australie a déclaré que cinq exemplaires de la reproduction du dessin ou modèle industriel étaient exigés en vertu de sa législation actuelle mais que cela n'excluait pas une éventuelle modification à l'avenir.

30. La délégation du Canada, tout en précisant qu'un exemplaire de chaque reproduction était exigé en vertu de sa législation nationale, a indiqué qu'elle n'avait aucune objection à formuler contre ce texte.

31. La délégation de la France, tout en indiquant qu'une demande pouvait contenir jusqu'à 100 reproductions déposées en deux exemplaires, a appuyé ce texte.

32. La délégation de l'Inde, tout en précisant que quatre exemplaires de chaque reproduction étaient exigés en vertu de sa législation nationale, a déclaré que le nombre pourrait être abaissé à trois lors de la prochaine modification de la législation.

33. Le représentant de l'INTA, estimant que toutes les vues déposées ou utilisées par l'examineur à des fins d'examen devraient être publiées, a émis des réserves en ce qui concerne la proposition selon laquelle les offices auraient toute latitude de décider s'il convient ou non de publier certaines vues. Il a également indiqué que la question des éléments nouveaux devait être traitée dans ce domaine de convergence possible.

#### *Domaines de convergence possibles concernant les spécimens*

34. La délégation des États-Unis d'Amérique, tout en s'accordant sur le principe d'un domaine de convergence possible qui laisserait aux examinateurs l'option de demander des spécimens, a exprimé sa préoccupation au sujet de la possibilité de laisser cette option au déposant. Signalant qu'il ne serait pas possible pour son office d'accepter des spécimens, la délégation a déclaré être d'avis que la reproduction numérique avait rendu les spécimens superflus.

35. La délégation du Canada a déclaré que les spécimens n'étaient pas acceptés en vertu de sa législation nationale et qu'elle ne souhaitait pas laisser la porte ouverte à cette éventualité.

36. La délégation de l'Inde a déclaré que les examinateurs devraient être en mesure de demander la fourniture d'un spécimen mais que les déposants ne devraient pas disposer de cette possibilité.

37. La délégation du Maroc a indiqué que sa législation nationale ne prévoyait pas la possibilité de déposer des spécimens.

38. La délégation de l'Espagne a déclaré que les procédés de reproduction numérique et le dépôt électronique avaient rendu les spécimens superflus.

39. La délégation de la Fédération de Russie a indiqué que, bien que les spécimens soient autorisés dans son pays pour les dessins bidimensionnels, il serait problématique de les accepter pour les dessins ou modèles tridimensionnels.

40. Le représentant de la FICPI, signalant que l'exigence de spécimens par certains offices posait des problèmes aux déposants, était d'avis que les offices ne devraient pas pouvoir demander des spécimens.

41. La délégation de la Suède, répondant à une question du représentant du CEIPI, a déclaré que rien n'indiquait que l'industrie textile était le principal utilisateur de la possibilité de présenter des spécimens. Elle a également expliqué que, lorsque le déposant choisissait de présenter un spécimen, une taxe supplémentaire destinée à couvrir les frais du stockage devait être payée et qu'une reproduction appropriée du dessin ou modèle industriel devait tout de même être présentée. Toutefois, une date de dépôt était accordée dès réception du spécimen. Finalement, la délégation a fait observer que l'office n'a jamais demandé à un déposant de déposer un spécimen.

42. La délégation de l'Allemagne, indiquant que les spécimens pouvaient être uniquement déposés pour les dessins bidimensionnels et en cas d'ajournement de la publication, a indiqué que l'industrie textile était à l'origine de presque 100% des dépôts où des spécimens étaient utilisés.

*Domaine de convergence possible concernant d'autres éléments généralement exigés dans la demande*

43. La délégation du Japon, soutenue par la délégation du Canada, a signalé que l'indication de la classe au titre de la classification internationale pour les dessins et modèles industriels en vertu de l'Arrangement de Locarno n'était pas exigée par sa législation nationale et, par conséquent, a demandé que la dernière phrase de ce domaine de convergence possible soit supprimée.

44. La délégation des États-Unis d'Amérique a soutenu la délégation du Japon et proposé d'ajouter les termes "ou la protection" au point i).

45. La délégation de l'Espagne, faisant observer que l'indication de la classe était facultative, a déclaré que, pour éviter les erreurs de classification, son office n'encourageait pas les déposants à l'inclure.
46. La délégation du Brésil a indiqué que, pour éviter les erreurs, son office attribuait la classe du dessin ou modèle.
47. La délégation de la Slovénie a précisé que l'indication de la classe par le déposant, bien qu'obligatoire, donnait lieu à trop d'erreurs, et que son office préférerait indiquer la classe conjointement avec le déposant. Elle a proposé que la classification soit faite soit par l'office, soit après consultation avec le déposant.
48. Le représentant de la FICPI, signalant qu'il n'y avait pas de convergence concernant l'effet de l'indication ou de la classification du produit, a estimé que ce fait devrait être mentionné dans le document.

*Domaine de convergence possible sur d'autres éléments de la demande exigés dans certains pays*

49. La délégation du Japon a indiqué que le texte ne lui posait aucun problème. Elle a précisé que, bien que la description ne soit pas un élément obligatoire de la demande, elle jouait un rôle important pour déterminer la portée de la protection du dessin ou modèle.
50. La délégation des États-Unis d'Amérique a proposé de limiter ce domaine de convergence à une description et a fait part de ses craintes au sujet de la proposition selon laquelle ni une revendication, ni l'identité du créateur ne constituent une condition relative à la date de dépôt.
51. La délégation du Brésil a indiqué que, en vertu de la législation nationale, la revendication et la description étaient obligatoires alors que ce n'était pas le cas de la déclaration de nouveauté.

*Domaine de convergence possible concernant le dépôt d'une demande au nom du créateur*

52. En réponse à une demande de précisions du représentant de la FICPI, le Secrétariat a expliqué que ce domaine de convergence possible était destiné à éviter le besoin de compléter la demande à l'aide de documents de transfert et il a suggéré qu'il suffirait au déposant de déclarer, dans sa demande, que le dessin ou modèle a été cédé par le créateur identifié dans la demande.

*Domaine de convergence possible concernant l'unité de conception ou l'unité d'invention*

53. La délégation de l'Inde a déclaré que la législation indienne ne prévoyait pas de demandes multiples et que la possibilité d'autoriser ces dernières n'était pas envisagée.

*Domaine de convergence possible concernant les demandes multiples*

54. La délégation du Canada, signalant que la législation canadienne n'autorisait pas de demandes multiples d'enregistrement, a déclaré qu'elle ne pouvait pas apporter son soutien à ce domaine de convergence possible.

55. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré qu'elle ne voyait aucune objection au texte proposé.

*Domaine de convergence possible concernant la définition des conditions relatives à la date du dépôt*

56. Les délégations de l'Autriche et du Japon ont déclaré que le paiement de la taxe ne devait pas constituer une condition de l'attribution d'une date de dépôt.

57. La délégation du Japon a également indiqué que, pour obtenir une date de dépôt, une demande devait être déposée en japonais par un représentant ayant une adresse au Japon.

58. La délégation des États-Unis d'Amérique a proposé de modifier la quatrième ligne du texte afin d'inclure une mention de la protection d'un dessin ou modèle industriel. Elle a également déclaré que le texte n'exprimait pas un domaine de convergence possible car, dans son pays, seules une reproduction claire et une revendication étaient exigées pour obtenir une date de dépôt.

59. La délégation de la Suède a soutenu la déclaration de la délégation des États-Unis d'Amérique.

60. La délégation de l'Inde, précisant qu'une taxe et une revendication étaient exigées dans son pays pour obtenir une date de dépôt, a souscrit à la déclaration de la délégation des États-Unis d'Amérique.

61. La délégation de l'Allemagne a déclaré que, dans son pays, l'indication du produit constituait une condition relative à la date de dépôt.

62. La délégation de la France a indiqué qu'une justification du paiement de la taxe de dépôt était obligatoire afin d'obtenir une date de dépôt.

63. La délégation de l'Espagne a déclaré que seuls les trois premiers éléments figurant dans le texte étaient requis pour obtenir une date de dépôt.

64. La délégation du Canada a indiqué qu'elle n'était pas favorable à l'idée de faire de la taxe une condition relative à la date de dépôt.

65. La délégation de la Fédération de Russie a fait observé que, dans son pays, les conditions pour obtenir une date de dépôt étaient très contraignantes mais que la législation nationale était en cours de révision, ce qui était susceptible d'aboutir à un assouplissement de ces conditions. Considérant qu'une description et la taxe ne devraient pas être une condition relative à la date de dépôt, la délégation a déclaré que, bien que le texte ne soit pas pleinement conforme au système russe, elle en était satisfaite dans une certaine mesure.

66. La délégation du Kenya a dit que l'indication du produit et le paiement de la taxe étaient des conditions relatives à la date de dépôt.

67. La délégation du Royaume-Uni, précisant que la législation de son pays ne prévoyait pas de condition précise relative à la date de dépôt, a considéré qu'il serait difficile d'atteindre un degré d'approbation minimum dans ce domaine.

68. La délégation de l'Uruguay a déclaré que l'identification du déposant et une représentation graphique ou photographique étaient les conditions minimales pour obtenir une date de dépôt.

*Domaine de convergence possible concernant l'ajournement de la publication et les dessins et modèles secrets*

69. La délégation de la Colombie a déclaré qu'elle ne pouvait pas donner son appui à ce domaine de convergence possible car la législation de la Communauté andine ne prévoyait pas l'ajournement de la publication.

70. La délégation de la Slovénie a déclaré que le recours à l'ajournement de la publication n'était pas fréquent.

71. La délégation de l'Inde, précisant qu'aucune disposition ne prévoyait l'ajournement de la publication dans sa législation, a indiqué qu'elle ne pouvait pas donner son appui à ce domaine de convergence possible.

72. La délégation de l'Australie a déclaré que le texte proposé semblait acceptable mais qu'elle préférerait remplacer les termes "date de dépôt" par "date de priorité".

73. La délégation des États-Unis d'Amérique a indiqué que les dessins et modèles industriels étaient publiés lorsque la protection était accordée et qu'il n'était pas possible de demander l'ajournement de la publication. Elle a déclaré que, dans la pratique, les dessins et modèles n'étaient pas publiés pendant six mois ou plus car la période d'instance actuelle est de 14 mois. Toutefois, il était possible de demander un examen accéléré, ce qui signifiait que le brevet de dessin ou modèle pouvait être délivré et publié en presque six mois ou en moins de six mois dans certaines circonstances. Par conséquent, la délégation a proposé d'ajouter les termes suivants à la fin du texte : "à condition que la demande n'ait pas encore été examinée et que la protection n'ait pas été octroyée".

74. La délégation de la Fédération de Russie, signalant qu'il n'existait pas d'ajournement de la publication en tant que tel dans son pays, a déclaré qu'elle ne pouvait pas donner son appui au texte.

75. La délégation de Singapour a dit que, bien que sa législation nationale ne prévoie pas l'ajournement de la publication, elle ne s'opposait pas au texte car il s'agissait d'un projet qui n'imposait aucune condition.

76. La délégation du Canada a déclaré qu'elle ne pouvait pas apporter son soutien au texte et a proposé d'ajouter "lorsque la législation d'un pays le prévoit".

77. Dans une réponse à une question de la délégation du Canada au sujet de l'utilisation pratique de l'ajournement, le représentant de la FICPI a expliqué que l'ajournement de la publication permettait au déposant de contrôler la première publication du dessin ou modèle. Le représentant a également signalé que les droits du déposant étaient limités avant la publication. Finalement, en ce qui concerne le libellé proposé par la délégation des États-Unis d'Amérique, le représentant a émis des doutes quant à la question de savoir si cela fonctionnerait par rapport aux systèmes dans lesquels l'enregistrement avait été réalisé.

78. Le président a proposé de diviser le domaine de convergence possible en deux paragraphes : le texte tel quel en rapport avec les systèmes non fondés sur l'examen et le texte proposé par la délégation des États-Unis d'Amérique en rapport avec les systèmes d'examen.

*Domaine de convergence possible concernant le délai de grâce après la divulgation*

79. La délégation du Japon, soutenue par les délégations du Bélarus, de l'Inde, de l'Indonésie, de la Malaisie, du Maroc et de l'Uruguay, a proposé de remplacer le délai de 12 mois par un délai de six mois, pour permettre à davantage de pays de se conformer à ce domaine de convergence.

80. La délégation de l'Australie a fait observer que son pays ne prévoyait pas de délai de grâce en tant que tel et que la divulgation dans un délai supérieur à six mois avant la date de dépôt serait considérée comme état de la technique et invaliderait le dessin ou modèle.

81. La délégation de la Fédération de Russie, appuyant la proposition de la délégation du Japon, a signalé que la législation russe relative aux dessins et modèles industriels était la même que pour les brevets et, par conséquent, la modification du délai de grâce pour les dessins et modèles industriels n'aurait pour seul effet que de donner lieu à une situation délicate dans laquelle différents délais seraient accordés à chaque catégorie de droits.

82. La délégation de la Colombie a déclaré qu'elle pouvait soutenir le texte mais elle a demandé la suppression du terme "originalité" car elle estime qu'il se rapporte au domaine du droit d'auteur.

83. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit partager l'avis de la délégation de la Fédération de Russie, qui estime que, sur le plan national, la modification du délai de grâce pour les brevets de dessins ou modèles nécessiterait de modifier ce délai également pour les brevets d'utilité étant donné que la législation était sensiblement la même pour les deux types de droits. La délégation a indiqué que le délai de grâce dans son pays était de 12 mois et que le secteur industriel n'avait aucun intérêt à le faire modifier. Elle a également proposé que le libellé soit modifié comme suit : "selon laquelle au moins toute divulgation effectuée par le créateur ou son ayant cause ou tout autre légataire dans les 12 mois précédant la date de dépôt n'affecterait en rien la nouveauté ou l'originalité du dessin ou modèle industriel".

84. Les délégations du Mexique et de la Suède ont indiqué que le délai de grâce dans leurs pays respectifs était de 12 mois.

85. La délégation du Mexique a également exprimé son soutien à la modification proposée par la délégation des États-Unis d'Amérique.

86. Le président a proposé de remplacer les termes “six mois” dans le texte par “au moins six mois”.
87. Au sujet de la proposition de la délégation de la Colombie, le représentant de la FICPI a proposé de remplacer les termes “nouveau/originalité” par “possibilité de protéger”.
88. La délégation de l’Inde a proposé de conserver uniquement le terme “nouveau”.
89. La délégation de l’Uruguay a appuyé les propositions concernant un délai d’“au moins six mois” et la suppression du terme “originalité”.
90. La délégation des États-Unis d’Amérique s’est associée à la proposition de supprimer le terme “originalité” et a demandé un délai pour examiner la proposition concernant un délai d’“au moins six mois”.
91. La délégation de la Norvège a déclaré que, bien qu’un délai de grâce de 12 mois soit prévu dans sa législation, elle appuyait la proposition relative au délai d’“au moins six mois”. Elle a ajouté qu’elle souhaitait conserver le terme “nouveau”.
92. La délégation du Kenya a déclaré qu’elle appuyait la proposition relative au délai de grâce de six mois ainsi que la conservation du reste du texte en l’état, étant donné que l’utilisation d’une barre oblique entre les termes “nouveau” et “originalité” permettait de choisir le terme approprié.
93. La délégation de la Fédération de Russie a appuyé les propositions relatives au délai d’“au moins six mois” et à l’utilisation du terme “possibilité de protéger”.
94. La délégation de l’Allemagne, soutenue par la délégation de l’Autriche, a indiqué que, dans son pays, le délai de grâce était de 12 mois et elle a proposé d’employer les termes suivants : “nouveau et/ou originalité”.
95. La délégation du Brésil a signalé que, dans son pays, le délai de grâce au Brésil était de six mois et que tant la nouveauté que l’originalité étaient requises.
96. La délégation de la Serbie a appuyé les propositions relatives au délai de 12 mois et à la conservation du seul terme “nouveau”.
97. La délégation de l’Australie a proposé de conserver uniquement le terme “nouveau” ou tout autre terme comprenant cette notion.
98. Le représentant de la FICPI a fait observer qu’un accord semblait avoir été trouvé au sujet du fait que le principe d’un délai de grâce voulait que la divulgation anticipée ne soit pas considérée comme état de la technique par rapport à un dépôt ultérieur, que le critère de protection soit la nouveauté, l’originalité, une combinaison de ces derniers ou autre chose. Par conséquent, il a proposé de reformuler le texte de la façon suivante : “toute divulgation du dessin ou modèle effectuée par le créateur ou son ayant cause en titre ne devrait pas être considérée comme état de la technique par rapport à un dépôt effectué dans un délai d’au moins six mois précédant cette divulgation”.

99. La délégation de Singapour, indiquant que sa législation nationale ne prévoyait pas de délai de grâce, a proposé d'introduire les termes "le cas échéant" après "En ce qui concerne l'existence d'un délai de grâce pour le dépôt dans le cas d'une divulgation".

100. La délégation des États-Unis d'Amérique, faisant observer que trois différents régimes semblaient exister concernant le délai de grâce et que le débat sur la question durait depuis de nombreuses années, a déclaré que la proposition d'introduire un délai d'"au moins six mois" ne lui convenait pas. Elle a en outre déclaré que, si elle pouvait accepter des propositions suggérant que le délai de grâce soit décidé en vertu de la législation nationale, sans mentionner de délai précis, elle préférerait que le document n'aborde pas ce point.

101. La délégation de la Fédération de Russie a déclaré qu'elle ne voyait aucune objection à la proposition de la FICPI.

102. Les délégations de la Colombie et de l'Uruguay ont demandé un délai supplémentaire afin d'engager des consultations sur ce point.

103. Le président a pris note du fait que, bien qu'aucun accord n'ait été trouvé concernant la durée du délai de grâce, un accord semblait s'être dégagé sur le principe qu'un délai de grâce était souhaitable pendant une période raisonnable. Il a donc proposé que le texte soit révisé afin de traduire cet accord général. En outre, il a proposé de remplacer les termes "n'affecterait en rien la nouveauté ou l'originalité" par "n'affecterait en rien la nouveauté ou l'originalité, selon le cas".

#### *Dessins ou modèles non enregistrés*

104. Le Représentant de la Communauté européenne a indiqué qu'il fallait considérer le sujet des dessins ou modèles non enregistrés comme un élément d'information qui fournissait contexte à certaines des autres questions abordées.

105. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit que, s'agissant du Vessel Hull Design Protection Act, la protection que confère cette loi était plus proche du droit d'auteur.

106. La délégation de Serbie a fait observer qu'il n'existait pas de système de dessins ou modèles non enregistrés dans son pays mais que la forme des produits était protégée par la législation sur la concurrence déloyale.

107. Le président a ajouté qu'en République de Corée les dessins ou modèles non enregistrés étaient protégés par la législation sur la concurrence déloyale.

#### *Domaine de convergence possible concernant la durée de la protection*

108. La délégation du Japon, expliquant que dans son pays la période de paiement initiale était d'une année et que les déposants pouvaient par la suite choisir des périodes de paiement allant jusqu'à 20 ans, a proposé que la question de la période de protection soit laissée à la discrétion des législateurs nationaux.

109. La délégation de l’Australie a déclaré qu’elle souscrivait à ce point de convergence possible.

110. La délégation de la Fédération de Russie a dit que, même si dans son pays un dessin ou un modèle était initialement protégé pour une période 15 ans, une taxe de maintien en vigueur devait être acquittée tous les ans ce qui permettait d’établir un équilibre entre le droit du titulaire du brevet et l’intérêt des tierces parties. La délégation a déclaré qu’elle ne pouvait donc pas souscrire à la proposition.

111. La délégation de l’Uruguay a dit que les dessins et modèles industriels étaient enregistrés pour une durée initiale de 10 ans à compter de la date de dépôt et qu’il était possible de procéder à un renouvellement de cinq ans supplémentaires.

112. La délégation de la Colombie, faisant observer que les dessins et modèles industriels étaient enregistrés pour une période unique de 10 ans, a déclaré qu’elle ne pouvait souscrire au domaine de convergence possible proposé.

113. La délégation des États-Unis d’Amérique a fait savoir qu’elle ne pouvait appuyer le texte car les dessins et modèles industriels étaient accordés dans son pays pour une période non renouvelable de 14 ans.

114. La délégation de la Norvège a dit que le texte était compatible avec la législation norvégienne.

115. La délégation de l’Inde a proposé de modifier la troisième ligne afin de faire ressortir que la durée initiale devrait être au moins de cinq ans.

116. La délégation du Canada a déclaré appuyer le texte dans son état actuel.

117. La délégation du Bélarus a noté que, même si les dessins et modèles industriels étaient enregistrés pour une période initiale de dix ans, des taxes de maintien en vigueur devaient être payées chaque année.

118. La délégation de l’Australie a indiqué qu’elle n’était pas favorable à la possibilité d’un renouvellement annuel car cela constituerait une charge administrative pour l’office.

119. La délégation du Mexique a proposé de remplacer les mots “serait divisée” par les mots “pourrait être divisée” et les mots “périodes supplémentaires de cinq ans” par “périodes partielles”.

120. La délégation des États-Unis d’Amérique, expliquant que le coût d’examen pour un brevet de dessin ou de modèle était entièrement récupéré grâce à la taxe de dépôt, a dit que rajouter des taxes de renouvellement ne ferait qu’augmenter le coût du brevet de dessin ou modèle.

121. Le représentant de la FICPI a dit que les déposants préféreraient, certes, bénéficier d’une longue durée de protection sans taxes de maintien en vigueur mais ces taxes avaient été créées pour établir un équilibre entre les droits du propriétaire et ceux des tiers dans la mesure où les dessins et modèles dont le titulaire n’a plus besoin ne seraient pas renouvelés et pourraient être utilisés par des tiers.

122. La délégation de la Fédération de Russie, appuyée par les délégations de l'Allemagne et des États-Unis d'Amérique, a estimé qu'il ne fallait pas maintenir le texte de ce domaine de convergence possible.

*Domaine de convergence possible concernant les communications*

123. La délégation d'El Salvador a dit que la législation nationale de son pays exigeait que les documents relatifs aux dessins et modèles industriels soient certifiés ou authentifiés.

124. La délégation de la Colombie a indiqué que les documents devaient être signés et certifiés.

125. La délégation de l'Australie a confirmé qu'aucune certification n'était exigée.

126. La délégation du Brésil, faisant observer que la législation brésilienne exigeait une authentification dans certaines circonstances, a exprimé l'avis que le texte risquait d'être trop radical.

127. Les délégations du Bélarus, du Canada, de l'Espagne, de la Norvège et du Royaume-Uni ont déclaré souscrire au texte tel qu'il se présente.

*Domaine de convergence possible concernant les mesures de sursis*

128. La délégation du Royaume-Uni a proposé de modifier le texte de manière à faire clairement ressortir qu'il fallait prévoir au moins une des trois mesures de sursis mentionnées.

129. Le représentant de la FICPI, rappelant par l'analogie entre les dessins et modèles et les brevets en ce qui concerne le critère de nouveauté et l'impossibilité de redéposer une demande, a estimé que, si le SCT envisageait des mesures de sursis dans le domaine des dessins et modèles, il devrait examiner les dispositions correspondantes figurant dans le PLT plutôt que dans le Traité de Singapour.

130. Le président a fait observer que l'approche suivie par le PLT était énoncée comme solution de remplacement dans le texte de ce domaine possible de convergence

131. La délégation du Chili, faisant observer que la législation chilienne ne prévoyait aucune mesure de sursis, a indiqué qu'elle n'était pas favorable à ces mesures car elles pouvaient aboutir à une prolongation inutile des procédures.

132. La délégation de la Serbie a fait observer que, selon la législation de son pays, le rétablissement des droits ne pouvait s'appliquer qu'en cas de rejet de la demande.

133. Les délégations du Canada, de l'Italie, du Kenya et de la Norvège se sont déclarées favorables au texte en l'état.

134. La délégation de la Colombie a dit que, en vertu de la législation de la Communauté andine, une mesure de sursis ne pouvait être ni automatique ni s'appliquer après l'expiration du délai prévu. De plus, elle ne pouvait s'appliquer que dans certains cas précis.

135. La délégation de l'Allemagne a déclaré qu'elle était favorable à la seconde alternative sous réserve de certaines exceptions.

136. Le représentant de la Communauté européenne, faisant observer qu'une seule des deux alternatives était adaptée à la législation de la Communauté européenne, a proposé de conserver les deux alternatives au lieu de faire un choix à ce stade.

137. Les délégations du Chili et de l'Uruguay ont indiqué qu'elles ne pouvaient souscrire au texte en l'état.

138. Le président, relevant que certaines délégations ne pouvaient appuyer le texte tel qu'il se présentait, a pris note du fait que le SCT était convenu de conserver le sujet à son ordre du jour tout en indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un domaine possible de convergence à ce stade.

139. Le président a conclu que toutes les observations formulées par les délégations seraient consignées dans le rapport sur la vingt et unième session du SCT. Le Secrétariat a été prié d'établir pour la vingt-deuxième session du SCT un document de travail révisé sur les domaines de convergence possible dans le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels des États membres du SCT. Ce document devrait indiquer les modifications proposées à la vingt et unième session du SCT, ainsi qu'un résumé des observations formulées par les délégations à cette session. L'élaboration de ce document de travail révisé sera sans préjudice de la position des délégations quant à tout domaine de convergence possible dans le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels.

#### *Liens entre les dessins et modèles industriels et d'autres droits*

140. Le président a relevé qu'aucune observation n'avait été formulée sur ce sujet.

#### *Service d'accès aux documents de priorité*

141. Le Secrétariat a présenté le "Service d'accès numérique aux documents de priorité" administré par le Bureau international de l'OMPI.

142. La délégation du Japon a dit que son office avait besoin de réfléchir à la possibilité d'étendre l'échange électronique de documents de priorité au domaine des dessins et modèles dans un souci de rentabilité.

143. La délégation des États-Unis d'Amérique, faisant observer que les déposants de dessins et modèles aux États-Unis d'Amérique étaient très intéressés par ce service a proposé que le Secrétariat établisse pour qu'il soit examiné à la prochaine réunion un document qui contienne des informations plus détaillées sur le système.

144. Le représentant de l'INTA a proposé que le document envisagé par la délégation des États-Unis d'Amérique inclue également une étude sur l'extension possible du service aux documents de priorité dans le domaine des marques.

145. Le président a noté que le SCT avait prié le Secrétariat d'établir, pour examen à sa vingt-deuxième session, un document de travail sur les possibilités d'étendre le Service d'accès numérique de l'OMPI aux documents de priorité aux documents de priorité concernant les dessins et modèles industriels et les marques.

Point 6 de l'ordre du jour : marques

*Motifs de refus pour tous les types de marques*

146. Les discussions ont eu lieu sur la base du document SCT/21/2.

147. La délégation de la Colombie a estimé que le document devrait conserver un caractère général et a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler.

148. La délégation des États-Unis d'Amérique a indiqué que son office recevait un grand nombre de demandes de formation à l'examen des marques. Dans ce contexte, la délégation a souligné l'intérêt qu'il y avait à partager des informations sur le sujet à l'étude. La délégation a en outre dit qu'il serait utile de pouvoir approfondir davantage la question, notamment en ce qui concerne la détermination des motifs de refus et la manière dont ils étaient appliqués. Ce travail pouvait commencer à un niveau général puis, sur la base d'autres communications, se préciser de plus en plus. L'idéal serait d'aboutir ainsi à l'élaboration d'un nouveau document sur lequel les délibérations se poursuivraient et qui pourraient finalement constituer un corpus de références.

149. Les délégations de l'Australie, du Mexique, de la Serbie et de la Slovénie ont souscrit à la déclaration faite par la délégation des États-Unis d'Amérique.

150. La délégation du Japon a déclaré qu'elle escomptait tirer des enseignements du débat, mieux comprendre les motifs de refus qui ont été examinés par le comité et, qu'elle espérait que l'on parviendrait à établir une directive non contraignante. La délégation a estimé qu'il était difficile d'établir un accord contraignant sur ce sujet pour les raisons suivantes. Premièrement, ce sujet englobait des questions très larges. Certains refus énumérés dans le document de travail ne se retrouvaient pas dans la législation japonaise sur les marques comme par exemple la fonctionnalité, les conflits avec le droit d'auteur ou les autres droits de propriété industrielle qui ne constituaient pas des motifs de refus au Japon. Deuxièmement, les motifs de refus étaient des questions de la plus haute importance pour la plupart des États et devaient être soigneusement examinés dans l'intérêt général. Enfin, si la présente réunion avait pour but de parvenir à des directives non contraignantes on pouvait espérer que divers États apporteraient d'autres contributions au débat.

151. La délégation de la Hongrie a dit qu'elle était favorable à une discussion détaillée sur les motifs absolus de refus. Elle estimait qu'il serait utile de dégager les motifs particuliers de refus, notamment la mauvaise foi et la tromperie et d'en débattre en détail.

152. La délégation de la Slovénie a noté qu'au paragraphe 9.2) de la version française du document SCT/21/2, il y aurait lieu de supprimer les mots "dépourvue de tout caractère".

153. La délégation du Mexique a demandé que la même précision soit apportée à la version espagnole du document SCT/21/2, de manière à ce que le paragraphe 9.2) de la version espagnole se lise “sea descriptiva”.

#### MOTIFS DE REFUS

a) Signes ne constituant pas une marque

154. La délégation de l’Australie a déclaré que selon la législation nationale de son pays la définition d’un “signe” était ouverte ou très générale et qu’on la comprenait donc comme incluant tout moyen de distinguer les produits ou les services d’une autre personne pour autant que ces distinctions puissent être perçues par les sens. La délégation a en outre relevé que la tâche de l’office consistait à prévoir l’enregistrement de tout ce qui pouvait intervenir sur le marché en tant que marque.

155. La délégation du Chili a demandé aux membres du SCT de confronter leurs pratiques en ce qui concerne l’enregistrement d’une couleur unique et de combinaisons de couleurs. La délégation a noté que, d’après la législation de son pays, seule une combinaison de couleurs pouvait être enregistrée. De plus, une simple combinaison de deux couleurs ne pouvait être enregistrée si elle n’avait pas une forme particulière.

156. La délégation de l’Uruguay a indiqué que d’après la législation nationale une couleur unique ne pouvait être enregistrée comme une marque tandis qu’une combinaison de couleurs pouvait être protégée. La délégation a expliqué qu’une couleur unique sans aucun élément additionnel ne peut être utilisé comme marque, soit sur un produit, un récipient ou emballage.

157. La délégation de l’Australie a estimé qu’en théorie, toute couleur pouvait être enregistrée, du fait que la législation nationale concernant les marques n’était pas restrictive. Toutefois, une seule couleur serait difficile à enregistrer à moins que le déposant ne puisse montrer que le signe avait acquis un caractère distinctif.

158. La délégation de la Malaisie a déclaré que la législation nationale n’acceptait pas qu’une seule couleur soit enregistrée comme une marque mais que les marques en couleur étaient acceptées à l’enregistrement.

159. La délégation de la Serbie a fait observer que, d’après la législation nationale de son pays, une couleur unique ne serait enregistrée qu’au cas où il serait prouvé qu’un caractère distinctif avait été acquis.

160. La délégation d’El Salvador a indiqué que la législation nationale interdisait l’enregistrement de signes composés d’une seule couleur. Toutefois, des couleurs isolées qui contenaient une certaine forme géométrique satisferaient aux critères d’enregistrement.

161. Le représentant de la Communauté européenne a dit que, selon la pratique de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), l’enregistrement comme marque d’une couleur unique en tant que marque serait d’une manière générale refusé. Cela étant, il y avait deux cas où une couleur unique pouvait être enregistrée : si la couleur particulière était inhabituelle dans le contexte dans lequel elle était utilisée ou s’il était prouvé qu’un caractère distinctif avait été acquis.

162. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que pour l'enregistrement de couleurs en tant que telles, il était procédé à deux analyses différentes. Il s'agissait d'abord d'évaluer le caractère distinctif du signe et, selon la jurisprudence des États-Unis d'Amérique, une couleur en tant que telle n'était jamais considérée comme ayant un caractère distinctif inhérent. Néanmoins, une couleur pouvait servir de marque si elle était utilisée et promue à la manière d'une marque et lorsque le public la percevait comme telle. Il s'agissait ensuite d'évaluer la fonctionnalité du signe. Les couleurs pouvaient acquérir un caractère distinctif mais pouvaient également être fonctionnelles et donc ne pas être enregistrables. C'était par exemple le cas de la couleur orange dont l'enregistrement était demandé pour les survêtements de sécurité.

163. La Délégation de Singapour a déclaré qu'à Singapour une marque consistant en une couleur unique en tant que telle n'était généralement pas considérée comme ayant un caractère distinctif inhérent. Il fallait établir avant le dépôt la preuve du caractère distinctif acquis pour pouvoir réfuter une objection fondée sur un tel motif. La raison invoquée par les pouvoirs publics pour ne pas enregistrer de telles marques de prime abord était qu'il fallait éviter de restreindre indûment la disponibilité de couleurs pour d'autres commerçants qui offraient des produits et des services du même type que ceux pour lesquels l'enregistrement était demandé. De plus, la délégation a rajouté qu'une combinaison de deux ou plusieurs couleurs pouvait être considérée comme enregistrable de prime abord si la combinaison de couleurs était vraiment inédite par rapport aux produits et si elle était susceptible de frapper le consommateur concerné comme constituant l'indication d'une source commerciale. Cela amènerait également à se demander si les couleurs remplissaient une fonction ou étaient courantes sur le marché ou dans le commerce concerné.

164. La délégation du Royaume-Uni a fait référence à la jurisprudence sur le concept de ce que l'on pouvait considérer comme constituant un signe fonctionnant comme une marque. Des chansons complètes ou des ouvrages entiers, des chaînes de 25 lettres pouvaient en fait constituer un signe, car elles pouvaient être perçues par les sens mais la question était de savoir si elles possédaient les qualités d'un signe fonctionnant comme une marque. La délégation a en outre dit que si le registre du Royaume-Uni estimait qu'un "signe" particulier était tout simplement incapable de remplir la fonction de marque dans aucune circonstance, pour un quelconque produit ou service, comme cela pourrait être le cas par exemple d'une chanson complète ou d'un film entier, le registre n'admettrait sans doute pas que des oeuvres aussi complexes avaient l'impact requis pour fonctionner en tant que marque.

165. La délégation de l'Espagne a fait observer que d'après la législation nationale l'obligation pour les signes d'être représentés graphiquement n'était pas satisfaite dans le cas de marques olfactives, en revanche des sons pouvaient être enregistrés car ils pouvaient être représentés par des notes musicales.

166. La délégation des États-Unis d'Amérique a dit que, de son point de vue, il y avait deux critères différents à évaluer : premièrement, quel était l'objet remplissant les conditions requises? Selon la législation nationale de son pays la réponse était "n'importe quel signe". Deuxièmement, fonctionnait-il comme une marque autrement dit, le signe était-il utilisé comme une marque et était-il perçu par le consommateur comme une marque. Si le signe satisfaisait à ces deux critères, dans ce cas il fonctionnait bel et bien comme une marque.

D'une manière générale les éléments tels que les slogans, les couleurs, les dessins ou modèles de fond, les formes, n'étaient pas perçus comme des marques mais si on les utilisait à la manière d'une marque et dans la mesure où le public les percevait comme tel, ces éléments pouvaient fonctionner en tant que marques.

167. La délégation de la Suède a dit que, en vertu de la législation de son pays un signe devait présenter un caractère de marque pour fonctionner en tant que tel. Cette définition n'était pas immuable. Par exemple, dans les années 60, une décoration de boutique n'était pas considérée comme une marque. Toutefois, une jurisprudence plus récente admet par exemple l'enregistrement de tonneaux en tant que marque. Pour l'essentiel, le critère appliqué aujourd'hui consistait à déterminer si le signe pouvait donner lieu à représentation graphique, avait un caractère distinctif et était non fonctionnel.

168. La délégation du Brésil dit que, d'après la législation nationale de son pays, tout signe distinctif et visuellement perceptible, pour autant que la loi ne l'interdise pas, était susceptible d'être enregistré en tant que marque. De plus, la législation dressait la liste des signes qui ne pouvaient pas être enregistrés en tant que marque.

b) Absence de caractère distinctif

169. La délégation du Mexique a expliqué que selon la législation nationale de son pays, les signes ne présentant pas de caractère distinctif ne pouvaient pas être enregistrés en tant que marque, et qu'on ne pouvait pas réfuter ce motif de refus en prouvant l'acquisition d'un caractère distinctif, par exemple un membre de phrase entier ne pouvait être enregistré en tant que marque même s'il était d'usage courant et était toujours associé au fabricant ou au titulaire de la marque.

170. La délégation de l'Australie a déclaré que les marques qui n'avaient pas de caractère distinctif, par exemple, des couleurs uniques, n'en étaient pas moins susceptibles en droit australien d'être enregistrées. Même les marques ne présentant pas de caractère distinctif inhérent pouvaient être enregistrées s'il était possible de démontrer en établissant la preuve de leur usage qu'elles avaient un caractère distinctif en fait à l'époque du dépôt de la demande d'enregistrement.

171. La délégation de l'Inde a dit que, selon la législation nationale indienne, les signes qui ne présentaient pas de caractère distinctif inhérent pouvaient être enregistrés si l'on démontrait qu'un caractère distinctif avait été acquis.

c) Caractère descriptif

172. La délégation de l'Uruguay a dit de nouveau que les signes qui avaient un caractère descriptif mais avaient acquis un caractère distinctif ou une signification secondaire pouvaient être enregistrés comme marques.

173. La délégation de l'Espagne a dit que les marques consistant en abréviations, si elles se composaient de termes qui pris isolément avaient un caractère purement descriptif et étaient couramment utilisés, comme par exemple, TV pour appareil de télévision ne pouvaient pas être enregistrées.

174. La délégation du Mexique a déclaré que s'agissant des aspects généraux du caractère descriptif, l'office enregistrait les marques qui avaient un élément descriptif mais seulement lorsque cet élément était accompagné par des mots distinctifs. Toutefois, lorsque l'enregistrement était accordé, aucune distinction n'était établie entre l'élément distinctif et l'élément descriptif. L'office accordait l'enregistrement de la marque uniquement du fait de la présence du terme distinctif. Un avertissement permettrait par ailleurs de distinguer la partie du signe qui était susceptible d'être protégée et celle qui ne l'était pas.

175. La délégation de la Serbie a estimé, elle aussi que des objections fondées sur le caractère descriptif et le caractère générique pourraient également donner lieu à une objection fondée sur l'absence de caractère distinctif.

176. La délégation de la Hongrie a fait observer qu'il était impossible de recourir à une renonciation pour une marque qui consistait en un terme purement descriptif. Toutefois, si la marque se composait d'un élément descriptif et d'un élément distinctif, la portée de la protection se limitait à l'élément distinctif.

177. La délégation de l'Espagne a indiqué qu'elle envisageait effectivement le recours à des renonciations pour les éléments descriptifs de la marque.

178. La délégation de la Croatie a dit que son office rencontrait des difficultés pour évaluer le caractère non distinctif et le caractère descriptif des signes. Étant donné que les demandes d'enregistrement déposées auprès de l'office provenaient de nombreux pays, le caractère descriptif des signes dans la langue d'origine pourrait avoir un sens décisif en Croatie. De plus, un signe pouvait être considéré comme descriptif pour certains des produits et des services mais pas pour d'autres.

179. Les délégations du Brésil, du Kenya et de l'Uruguay ont toutes indiqué que, dans les cas où une marque contenait un élément non distinctif, l'office acceptait la demande de marque en faisant intervenir une renonciation pour cet élément.

180. La délégation de l'Australie a expliqué que son office n'imposait pas de renonciation pour des éléments non distinctifs, descriptifs ou génériques de la marque. Il présumerait simplement que le titulaire n'aurait pas de droits exclusifs en ce qui concernait ces éléments.

181. La délégation de la Fédération de Russie a dit qu'une marque serait refusée à l'enregistrement si elle consistait en un élément qui, lorsque utilisé sur les produits du déposant ou à propos de ces produits, avait un caractère descriptif. Toutefois, pour d'autres produits ces termes pouvaient être enregistrés. Par exemple, "ampère" ne pouvait être enregistré pour des appareils électriques mais pouvait l'être pour un parfum. La délégation a en outre dit que des symboles de l'État, intégrés dans des marques pouvaient être enregistrés dans la mesure où il y aurait renonciation. Cela étant, l'enregistrement est subordonné à l'autorisation des autorités compétentes.

182. La délégation de la Malaisie a dit que l'office national autorisait des renonciations pour faciliter l'enregistrement dans les cas de marques contenant des signes non distinctifs et descriptifs.

183. La délégation du Mexique a expliqué que, selon la législation de son pays il n'était pas possible de protéger les marques qui contenaient des termes descriptifs concernant l'origine géographique des produits et services qui pouvaient être trompeurs ou qui consistaient en de tels termes.

184. La délégation des États-Unis d'Amérique a déclaré que selon la législation de son pays, le critère pour déterminer si une marque était géographiquement trompeuse consistait à savoir si : 1) le sens premier de la marque était un emplacement géographique généralement connu; 2) les produits et/ou les services ne provenaient pas de l'endroit indiqué dans la marque; 3) les acheteurs risqueraient de penser que les produits et/ou les services provenaient de l'emplacement géographique indiqué dans la marque, et 4) la présentation erronée constituait un facteur déterminant dans la décision des consommateurs d'acheter les produits et/ou d'utiliser les services. Par exemple, si l'élément géographique dans une marque proposée identifiait un produit et/ou un service spécifiques fournis à des consommateurs des États-Unis d'Amérique et doté d'une qualité ou d'une réputation particulière ou d'une autre caractéristique et qu'il était déterminant dans la décision d'achat que les produits et/ou les services aient cette qualité, cette réputation ou d'autres caractéristiques imputables à l'origine des produits et/ou des services et que les produits et/ou les services ne provenaient pas de l'endroit indiqué dans la marque proposée, il pourrait être approprié en application de la présente disposition de refuser la demande de marque parce que celle-ci serait trompeuse du point de vue géographique. Si une marque fournissait une description erronée et que des acheteurs potentiels risquaient de faire confiance à cette description mais que ladite description n'amènerait pas les consommateurs à acheter les produits et/ou services, la marque avait un caractère descriptif erroné mais n'était pas trompeuse. À la différence des marques trompeuses, les marques ayant un caractère descriptif erroné pouvaient être enregistrées dans la mesure où l'élément présentant une description erronée n'était pas essentiel dans la décision d'achat. Si le déposant pouvait démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif, elle pouvait être enregistrée sur le registre principal.

185. La délégation du Royaume-Uni, en réponse à la délégation du Mexique au sujet de la probabilité d'enregistrer une année future particulière pour du vin ou d'autres produits susceptible d'avoir un lien particulier avec cette année, a fait observer que, au moment d'examiner les signes permettant de désigner certaines caractéristiques, les demandes étaient également étudiées dans le contexte du marché tel qu'il pourrait se présenter à l'avenir.

d) Caractère générique

186. La délégation de la Croatie a indiqué que son office refusait d'enregistrer en tant que marques des signes qui, même s'il s'agissait de mots inventés, avaient acquis un caractère générique pour certains produits ou services.

187. La délégation du Mexique a confirmé une pratique semblable à celle indiquée par la délégation de Croatie et a donné quelques exemples de marques dont l'enregistrement avait été refusé parce que les termes en cause avaient acquis un caractère générique pour les produits concernés.

e) Fonctionnalité

188. La délégation de Cuba a rappelé que la question de la fonctionnalité pouvait se poser à propos de la couleur proprement dite et a demandé aux autres délégations de donner des exemples de marques qui consistaient en une couleur unique et avaient été refusées pour des raisons de fonctionnalité.

189. La délégation de l'Australie a donné comme exemple d'une couleur fonctionnelle la couleur rouge utilisée pour les extincteurs d'incendie.

190. La délégation des États-Unis d'Amérique a évoqué un cas où la couleur rouge pour des armes de poing d'entraînement avait été refusée car cette couleur avait été choisie pour faire ressortir que les armes de poing étaient des engins de formation. Un autre exemple concernait la couleur noire pour les moteurs de bateaux hors-bord car il s'agissait d'une couleur très courante dans le domaine commercial concerné du fait qu'elle pouvait être facilement associée à n'importe quelle couleur de coque.

191. La délégation du Canada a donné comme exemple d'une couleur fonctionnelle la couleur violette pour les inhalateurs pour asthmatique parce que, dans le secteur pharmaceutique, le violet était généralement compris comme indiquant une application quotidienne.

192. La délégation du Bélarus a déclaré que, selon la législation nationale de son pays, un signe qui avait un caractère générique, fonctionnel ou descriptif pouvait être enregistré pour autant qu'il était démontré qu'il avait acquis un caractère distinctif.

193. La délégation de l'Australie a dit que, du point de vue Australien, tout signe qui faisait office de marque et avait acquis un caractère distinctif devait être reconnu et enregistré comme marque. S'agissant de la fonctionnalité, si le signe était totalement fonctionnel il soulèverait de fortes objections mais s'il comportait un élément de fonctionnalité, il pouvait toutefois être enregistrable en raison des autres éléments de la marque.

194. La délégation du Japon a rappelé que la législation nationale japonaise ne voyait pas dans la fonctionnalité un motif de refus, sauf pour les signes composés exclusivement de la forme qui était nécessaire pour obtenir un résultat technique.

195. La délégation du Royaume-Uni a expliqué qu'un signe qui consistait exclusivement dans la forme de produits qui était nécessaire pour obtenir un résultat technique serait refusé à l'enregistrement.

196. La délégation des États-Unis d'Amérique a estimé que la question du caractère distinctif était entièrement différente de la question de la fonctionnalité. Peut-être la forme pouvait-elle avoir un caractère distinctif et le consommateur percevoir cette forme particulière comme une marque mais si la forme avait un caractère utilitaire, elle ne pouvait pas faire l'objet d'un monopole. Cependant, le déposant pouvait avoir le choix de breveter ces caractéristiques fonctionnelles particulières.

f) Morale et ordre public

197. La délégation du Mexique a fait observer que l'ordre public et la morale étaient une question subjective et dépendait de la législation nationale et continuait d'être applicable en fonction des circonstances sociales, politiques ou religieuses propres à chaque pays.

198. La délégation de la Serbie a rappelé que ce motif particulier de refus devrait être examiné en fonction de la nature des produits ou services sur lesquels la marque s'appliquerait. Par exemple, des signes qui contiendraient un élément religieux seraient évalués d'une manière différente pour des services de bienfaisance que pour des produits tels que l'alcool et le tabac.

199. La délégation de Singapour a déclaré que la législation nationale de son pays était très prudente et ne permettait pas l'enregistrement de marques impliquant un dénigrement ethnique, racial ou religieux.

200. La délégation de la Hongrie a déclaré que, selon la législation nationale hongroise, ce motif de refus pouvait s'appliquer à propos de trois catégories différentes de signes tels que les symboles religieux, les signes contraires aux principes admis de moralité et les signes dont l'enregistrement porterait atteinte à l'ordre public et était interdit par des lois spéciales.

g) Caractère trompeur

201. La délégation de El Salvador a demandé aux membres du SCT de partager leurs données d'expérience en ce qui concerne les signes qui étaient trompeurs du point de vue de la géographie, notamment les critères utilisés pour déterminer le caractère trompeur de ces signes. De plus, la délégation a demandé de quelle manière le caractère trompeur était déterminé car la tromperie pouvait s'appliquer au caractère des produits ou services y compris à leur composition, leur nature ou d'autres propriétés.

202. La délégation du Mexique a dit que l'office ne mettait pas en cause le produit en tant que tel. Il refusait simplement l'enregistrement d'une marque lorsqu'il était évident d'après les renseignements fournis dans la demande que ladite marque serait trompeuse en ce qui concernait les produits ou services en cause.

203. La délégation de l'Espagne a indiqué que s'agissant de certaines indications contenues dans la marque, par exemple "EKO" ou "BIO", le déposant était prié de limiter la liste des produits aux produits fabriqués conformément aux réglementations légales propres à l'agriculture et à la production écologiques.

204. Le représentant de la Communauté européenne a dit que, s'agissant du caractère trompeur, la démarche suivie partait de l'hypothèse que le déposant agissait de bonne foi. S'il ressortait clairement des faits que ce n'était pas le cas, l'enregistrement de la marque serait refusé. Par exemple, si quelqu'un demandait une marque ayant un caractère distinctif qui comprenait l'expression "chaussures de cuir" et que l'enregistrement était demandé pour des chaussures en plastique, la marque serait refusée.

205. La délégation de la Hongrie a déclaré que les cas les plus délicats de refus de marque survenus dans son office tenaient au caractère trompeur de la marque quant à l'origine géographique des produits et services. Même si l'office partait du principe que le déposant

agissait de bonne foi, il procédait à un examen, notamment en utilisant différentes références et faits – du dossier. Il pouvait être utile de disposer de renseignements indiquant si le signe faisait référence à un endroit géographique, à des produits et à des services précis visés dans la demande, parallèlement, des renseignements sur le lieu de résidence du déposant pourraient être utiles. Un autre point à souligner était que, s’agissant d’un terme géographique, l’office procédait au même examen dans les cas d’une cession ou d’un transfert de marque.

206. La délégation de Singapour a déclaré qu’à Singapour une opposition serait formée invoquant le caractère trompeur de la marque si, en raison d’une connotation ou d’un signe figurant dans cette dernière, l’utilisation de la marque pour les produits ou services visés dans la demande était susceptible de tromper le public. Les considérations retenues sur ce point concernaient l’élément à l’intérieur de la marque susceptible de tromper les acheteurs pertinents. La tromperie pouvait porter par exemple sur une caractéristique des produits ou services telle que leur composition, leur nature ou d’autres propriétés, sur la qualité ou la quantité des produits ou services, sur leur origine géographique, sur leur utilisation prévue ou leur destination. Une opposition pouvait être formée sur ce point même si la marque ne se composait pas exclusivement de l’élément trompeur. Pour décider si une opposition devait être formée pour tromperie, il y avait lieu de se demander ce qui suit. 1) Y avait-il une fausse implication? Une marque pouvait être trompeuse si elle comprenait un mot ou un signe qui donnait la description d’une des caractéristiques des produits ou des services alors que cette caractéristique n’existait pas en fait. 2) Les acheteurs potentiels risqueraient-ils de croire la fausse déclaration? Il faut qu’il y ait véritablement risque que les acheteurs soient trompés par la présentation erronée.

207. La délégation de Singapour a également dit qu’il existait divers facteurs à prendre en compte au moment d’évaluer si l’utilisation d’une marque était susceptible de tromper sur les produits : nature des produits, nature des acheteurs ordinaires et nature probable de la transaction. S’agissant de la nature des produits, il y avait lieu de déterminer si ceux-ci pouvaient être facilement inspectés. Si c’était le cas, le risque de tromperie s’en trouvait réduit. Il y avait également lieu d’établir si la composition des produits était immédiatement apparente. Si c’était le cas, cela réduisait également le risque de tromperie. De plus, il convenait de déterminer si les produits étaient très bon marché et donc risquaient d’être inspectés sans grand sérieux avant l’achat ou s’ils étaient chers et seraient donc soigneusement inspectés avant l’achat. S’agissant de la nature des acheteurs ordinaires, il y avait lieu de déterminer s’il s’agissait de personnes ayant une formation spéciale telle que des médecins, des ingénieurs ou des chercheurs et si elles étaient susceptibles d’appartenir à un groupe social. Par exemple, des enfants ne seraient guère éduqués à la consommation pour ce qui est de certains produits et /ou services (par exemple les services financiers) mais le seraient davantage pour d’autres, par exemple pour des jeux électroniques et d’autres articles de jeu dont ils pouvaient avoir une connaissance très précise. Il était également important d’établir la nature probable de la transaction. Par exemple, certaines transactions pouvaient moins permettre l’inspection des produits par exemple des commandes par correspondance ou par téléphone.

h) Emblèmes et symboles spécialement protégés

208. La délégation de la Hongrie a évoqué l’utilisation du terme “olympique” et les tentatives faites pour l’enregistrer comme marque. Toutefois il n’y avait pas de problèmes avec le symbole olympique lui-même qui bénéficiait d’une protection spéciale en vertu du Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique du 26 septembre 1981.

209. La délégation de la Fédération de Russie a fait observer qu'une législation particulière était appliquée dans son pays en ce qui concernait la protection du symbole olympique qui incluait également une liste de désignations relatives à ce symbole. Ces dispositions interdisaient d'enregistrer le symbole olympique et toutes les désignations figurant sur la liste sans l'autorisation des autorités compétentes. De plus, les signes susceptibles d'être associés au symbole olympique et à ces désignations seraient refusés à l'enregistrement en tant que marque. Lorsqu'il n'y avait pas de risque de confusion ou d'association entre une marque faisant l'objet d'une demande et le symbole olympique, la marque pouvait être protégée.

210. La délégation du Royaume-Uni a confirmé que dans son pays un texte législatif semblable était en vigueur qui interdisait l'enregistrement du symbole olympique et d'autres signes en rapport avec les jeux olympiques.

i) Indications géographiques

211. La délégation du Japon a indiqué que d'après la législation de son pays l'enregistrement d'une marque qui contenait une indication géographique ou consistait en cette indication pouvait être refusé si les produits visés n'avaient pas leur origine dans le territoire indiqué, pour autant que l'utilisation de cette désignation pour ces produits soit de nature à tromper le public sur le véritable lieu d'origine. De même, la législation nationale assurait une protection supplémentaire pour les indications géographiques servant à identifier des vins et des alcools, comme prévu à l'article 23 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC).

212. La délégation de l'Allemagne a estimé que les marques qui consistaient exclusivement en indications géographiques seraient refusées à l'enregistrement. Toutefois, s'il y avait d'autres éléments distinctifs dans la marque, celle-ci pouvait être enregistrée.

213. La délégation de la Fédération de Russie a fait observer qu'une marque qui contenait une appellation d'origine pouvait être enregistrée dans la mesure où certaines conditions étaient respectées. Premièrement, le déposant devait avoir le droit d'utiliser l'appellation d'origine concernée. Deuxièmement, la marque elle-même devait être demandée pour les produits pour lesquels l'appellation d'origine était protégée en Fédération de Russie. La législation nationale de la Fédération de Russie permettait l'enregistrement de marques qui n'étaient pas trompeuses ou fausses c'est-à-dire que le déposant devait se trouver effectivement au lieu de l'appellation d'origine concernée et les produits devaient être limités aux produits concernés. Toutefois, la désignation proprement dite de l'appellation d'origine ferait l'objet d'une renonciation afin d'exclure un droit de monopole sur ce nom.

214. La délégation de la Malaisie a rappelé que la législation nationale de son pays interdisait l'enregistrement d'une marque contenant une indication géographique ou consistant en cette indication si les produits visés n'avaient pas leur origine dans le territoire indiqué ou, si l'utilisation de l'indication dans la marque pour ces produits était de nature à tromper le public quant au véritable lieu d'origine.

215. La délégation de l'Espagne a dit que la législation nationale contenait des dispositions particulières pour la protection des appellations d'origine concernant les aliments, les vins et les alcools. L'enregistrement des marques serait possible si le déposant produisait l'autorisation de l'autorité régissant l'appellation d'origine concernée.

216. La délégation du Mexique a indiqué que selon la législation nationale de son pays une marque qui contenait une indication géographique serait refusée à l'enregistrement si elle était trompeuse. La protection se limiterait aux produits fabriqués dans la zone visée par l'indication géographique concernée.

217. La délégation de l'Uruguay a déclaré qu'en plus de l'interdiction d'enregistrer des marques trompeuses contenant une indication géographique ou consistant dans cette indication lorsque les produits visés ne provenaient pas du territoire indiqué, la protection des indications géographiques valait également pour les indications géographiques reconnues par des traités bilatéraux que l'Uruguay avait signés avec différents pays.

k) Formes

218. La délégation de l'Australie a dit que, s'agissant de formes fonctionnelles, il pouvait être difficile de prouver que ces formes avaient acquis un caractère distinctif mais ce n'était pas forcément impossible.

219. La délégation du Mexique a estimé que pour les signes consistant exclusivement en des formes, il fallait distinguer deux situations. La première concernait les marques tridimensionnelles qui constituaient le produit lui-même, par exemple, une bouteille ou un emballage et la marque était demandée pour des récipients et des bouteilles. Dans ce cas particulier il était clair que la forme avait un lien direct avec le produit visé et que la demande de marque serait donc rejetée. La deuxième situation concernait les marques demandées pour d'autres produits, comme des boissons alcooliques. Dans ce cas particulier, la forme n'était plus considérée comme fonctionnelle et la protection de la marque pouvait être accordée pour autant que la forme ait un caractère distinctif et qu'aucune forme semblable n'ait été enregistrée auparavant.

l) Mauvaise foi

220. La délégation de la Hongrie a fait observer que ce motif particulier de refus était très compliqué et a demandé au SCT d'échanger des données d'expérience sur cette question. La délégation a en outre dit que la mauvaise foi a été introduite dans la législation hongroise sur les marques comme motif de refus. De ce fait, un signe ne pouvait pas bénéficier d'une protection en tant que marque si son enregistrement était demandé de mauvaise foi. Les demandes d'enregistrement de marque déposées de mauvaise foi constituant un motif absolu de refus, l'office a procédé d'office à un examen approfondi également en ce qui concerne ce motif particulier de refus. D'une manière générale, l'office avait besoin d'un complément d'information pour pouvoir déterminer si la demande était déposée de mauvaise foi. C'est pourquoi dans la plupart des cas les demandes d'enregistrement de marque faites de mauvaise foi n'étaient détectées et refusées qu'après qu'une observation ait été déposée par un tiers. N'importe qui pouvait soumettre une observation sans avoir à prouver qu'il avait l'intérêt légal à agir. De plus, même si un signe était enregistré malgré l'intention délictueuse du déposant de la marque, n'importe qui pouvait de toute façon solliciter une annulation en s'appuyant sur ce motif.

221. La délégation de la Serbie partageait l'idée que la mauvaise foi était une question compliquée et a rappelé que l'office était autorisé à examiner la marque mais n'était pas en mesure d'apprécier la bonne ou mauvaise foi du déposant. La mauvaise foi ne faisait pas partie des motifs de refus dans la législation serbe sur les marques. L'office était simplement

habilité à suspendre la procédure dans les cas où une action en justice concernant la mauvaise foi du déposant avait été introduite. Selon la décision du tribunal, l'office prendrait les mesures voulues.

222. La délégation de l'Australie a dit que la loi sur les marques permettait le retrait d'une marque enregistrée si, à la date de la demande, il n'y avait pas d'intention de bonne foi d'utiliser, d'autoriser l'utilisation ou de céder la marque. La mauvaise foi était considérée comme étant le contraire de la bonne foi et la malhonnêteté délibérée en matière d'utilisation ou de représentation était considérée comme un élément essentiel de la mauvaise foi. Étant donné la gravité du motif, on estimait que celui-ci était évalué de manière plus appropriée dans le contexte d'une opposition qui permettait aux deux parties de faire valoir leurs arguments.

223. La délégation de l'Espagne a indiqué que selon la législation nationale, il fallait une décision judiciaire pour pouvoir refuser un enregistrement de marque au motif qu'il avait été sollicité de mauvaise foi.

224. La délégation de El Salvador a déclaré que dans sa législation la mauvaise foi n'était pas considérée comme un motif de refus. La loi indiquait explicitement que si la demande était faite dans le but de porter atteinte à la concurrence loyale, on pouvait y voir de la mauvaise foi. Mais une décision judiciaire était nécessaire pour refuser un enregistrement au motif qu'il était demandé de mauvaise foi.

225. La délégation de la Suède a déclaré que la mauvaise foi était un motif absolu de refus. Il y avait lieu de refuser la demande d'enregistrement de marque lorsque le déposant était conscient du fait que la marque était utilisée par une autre partie au moment de la demande et que cette utilisation avait commencé avant celle du déposant.

226. La délégation de la Fédération de Russie a estimé que, s'il était démontré que le propriétaire de la marque se livrait à de la concurrence déloyale et si ce comportement était en rapport direct avec l'enregistrement de sa marque, c'est-à-dire s'il était établi que la demande d'enregistrement constituait en elle-même un acte de concurrence déloyale, dans ce cas l'enregistrement n'était pas accordé. De plus, un organisme spécial, à savoir le service de la lutte contre les monopoles, était chargé de déterminer si tel ou tel acte constituait un acte de concurrence déloyale. Si ce service prenait une décision confirmant qu'il y avait eu un comportement déloyal en matière de concurrence, l'intéressé pouvait demander à l'office d'annuler l'enregistrement concerné.

227. La délégation des États-Unis d'Amérique a fait observer que dans son pays la mauvaise foi n'était pas considérée dans la pratique comme motif de refus lors de l'examen. Toutefois, elle pouvait constituer un motif d'opposition ou d'annulation dans la mesure où l'office faisait l'objet d'une fraude. Au moment où le déposant soumettait une demande, il devait également soumettre une déclaration certifiée garantissant que, autant qu'il le sache et le croie, les faits exposés dans la demande étaient exacts. De plus, le déposant devait déclarer que dans ses activités commerciales il utilisait la marque pour tous les produits et services visés ou qu'il avait l'intention de le faire. De plus, il devait déclarer qu'il considérait qu'il était le propriétaire de la marque et qu'autant qu'il le sache, personne d'autre n'avait le droit d'utiliser la marque pour des activités commerciales à compter du dépôt. Toutes ces déclarations étaient faites sous peine de poursuites en vertu de la loi pénale des États-Unis d'Amérique.

228. La délégation du Mexique a dit que pendant la procédure d'enregistrement de la marque il n'était pas possible de procéder à une annulation en invoquant la mauvaise foi à moins qu'une ordonnance judiciaire ne suspende la procédure. Toutefois, la loi prévoyait la possibilité d'invalidier des marques enregistrées. Notamment, une marque pouvait être reconnue invalide si elle était enregistrée par le représentant ou le distributeur du titulaire de la marque enregistrée à l'étranger sans le consentement de ce titulaire. En pareil cas, l'enregistrement pouvait être considéré comme obtenu de mauvaise foi.

229. La délégation de la Fédération de Russie a rappelé que, en dehors du motif d'invalidité qui vient d'être évoqué, il était possible de refuser une marque dont l'enregistrement avait été précédemment reconnu comme sollicité de mauvaise foi. Le motif de refus serait qu'un tel enregistrement n'allait pas dans le sens de l'intérêt général. En outre, la délégation a donné des exemples de cas où les activités d'un déposant pouvaient aboutir à une concurrence déloyale notamment une demande d'enregistrement d'une marque qui avait été utilisée pendant une longue période de temps par un autre fabricant ou la demande d'enregistrement d'une marque qui était célèbre dans d'autres pays pour les mêmes produits ou services au bénéfice d'un autre titulaire. Il pouvait en être également ainsi lorsque plusieurs fabricants sur le marché utilisaient de bonne foi la même désignation pendant une longue période et qu'un d'entre eux à un moment donné décidait d'obtenir le monopole de cette désignation spécifique.

230. La délégation de la Roumanie a indiqué que la mauvaise foi, d'après la législation nationale de son pays, était un motif d'annulation mais pas de refus d'une marque. Toutefois, en cas d'opposition de la part du propriétaire de la marque, cette marque serait refusée si un agent ou un représentant du propriétaire de la marque demandait l'enregistrement de cette dernière en son propre nom sans le consentement du propriétaire à moins que l'agent ou le représentant ne justifie son action.

231. La délégation de l'Inde a déclaré que le refus d'une marque au motif qu'elle avait été demandée de mauvaise foi pouvait avoir lieu dans le cadre de la procédure d'opposition. Si la mauvaise foi du déposant pouvait être démontrée, la marque serait refusée.

232. La délégation de Singapour a estimé que, même si la mauvaise foi était un motif potentiel de refus au stade de l'examen, elle était rarement invoquée par un examinateur au sein de l'office national. En revanche, elle était souvent invoquée dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'invalidation. Afin de soutenir une allégation de mauvaise foi, il fallait produire la preuve manifeste qu'il y avait appropriation illicite de la marque de la part du déposant. Bien sûr, pour permettre d'établir une allégation aussi grave les preuves devaient être claires et suffisantes. Les faits doivent aboutir à une conclusion évidente ou à une déduction solide permettant d'établir qu'il y avait eu appropriation illicite. Étant donné la charge que représentait l'établissement de la preuve, il était compréhensible qu'un examinateur de marques n'avance ce motif de refus que s'il disposait de preuves bien établies, ce qui était rare au stade de l'examen.

233. Le représentant de la FICPI a fait observer qu'il pourrait être utile d'inclure dans le document une référence à l'article 6septies de la Convention de Paris.

234. La délégation de la Norvège a dit que, selon la législation nationale de son pays, une marque pouvait ne pas être enregistrée si elle était susceptible d'être confondue avec une marque que quelqu'un d'autre avait commencé à utiliser avant le déposant et que le déposant

était conscient de cette utilisation à la date du dépôt. Toutefois, ce motif n'était pas invoqué d'office mais seulement après qu'une observation eut été déposée. De plus, une récente décision de justice a établi que, il fallait non seulement que l'utilisation ait été connue mais que le dépôt de la demande se soit également fait en violation d'une bonne pratique commerciale.

235. La délégation du Brésil a rappelé que la mauvaise foi n'était pas inscrite comme motif de refus dans la législation nationale de son pays. Toutefois, elle pouvait constituer la base d'une procédure d'invalidation devant les tribunaux.

m) Droits antérieurs attachés à des marques

236. La délégation de l'Inde a dit que les signes qui étaient semblables à des marques enregistrées ou déposées auparavant en vue d'un enregistrement pouvaient être acceptés à l'enregistrement à condition que le propriétaire de la marque antérieure consente à cet enregistrement.

237. La délégation de l'Australie a expliqué que les conflits avec d'autres marques constituaient des motifs relatifs de rejet qui, en Australie, devaient être étudiés dans le cadre de l'examen de la demande d'une marque. Ils découlaient de l'existence de marques en conflit ayant une date de priorité antérieure. Ces motifs de rejet d'une demande existaient si la marque concernée était notablement identique ou semblable, au point d'être trompeuse, à une demande de marque ou à un enregistrement antérieur et que les produits ou services visés par l'une et l'autre étaient les mêmes ou étaient semblables. Cela vaudrait également pour les produits en relation étroite avec ces services; ou bien pour des services en relation étroite avec les produits. Les critères permettant de déterminer à la fois l'identité essentielle et la similarité trompeuse ont été arrêtés par la loi.

n) Autres droits de propriété industrielle

238. La délégation de la Serbie a indiqué qu'un droit antérieur sur un dessin ou modèle industriel pourrait être inclus dans le document à titre de référence ainsi qu'une référence à l'article 8 de la Convention de Paris lorsqu'il s'agit de noms commerciaux.

239. La délégation du Bélarus a déclaré qu'elle souscrivait à l'idée de l'inclusion d'une référence au droit attaché aux dessins et modèles industriels dans la partie consacrée aux droits antérieurs.

240. La délégation du Japon a dit que la législation nationale de son pays ne prévoyait pas de refus fondé sur des conflits du droit d'auteur ou d'autres droits de propriété industrielle. De plus, ce motif ne pouvait constituer ni un motif d'annulation ni d'invalidation. Toutefois, le fait que la marque ait été enregistrée ne protégeait pas le propriétaire de cette marque contre des poursuites pour atteintes aux droits, qu'il s'agisse du droit d'auteur ou d'autres droits de propriété industrielle antérieurs.

241. La délégation des États-Unis d'Amérique a rappelé qu'un droit d'auteur ou un modèle ou dessin industriel antérieur ne pouvait être invoqué devant l'office dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'annulation et que l'office ne refusait pas de demandes fondées sur un droit d'auteur ou des droits des modèles ou dessins industriels antérieurs. Toutefois, ces réclamations pouvaient être présentées dans une procédure judiciaire d'atteinte aux droits.

o) Droit d'auteur

242. La délégation de l'Australie a fait observer que dans le cadre de l'examen l'office ne procédait pas à une recherche spécifique dans le domaine du droit d'auteur. Parfois la solution n'était pas franchement claire comme cela pouvait être le cas du droit d'auteur antérieur. Si le motif de rejet n'était pas clairement défendable, la demande devait être acceptée. Toutefois, une fois acceptée, elle pouvait faire l'objet d'une opposition au motif que l'utilisation de la marque était contraire à la loi.

243. La délégation de la Serbie a fait observer que l'enregistrement d'une marque pour un élément bien connu protégé par le droit d'auteur était expressément interdit par la législation nationale de son pays.

p) Droit de la personne

244. La délégation de l'Australie a dit qu'il existait différents mécanismes juridiques pour empêcher l'appropriation déloyale d'une des caractéristiques d'une personne à des fins commerciales. Les marques qui contenaient des images de célébrités pouvaient faire l'objet d'un rejet en raison du fait que l'utilisation de cette marque serait probablement source de confusion.

245. La délégation du Kirghizistan a déclaré que la législation de son pays prévoyait le refus de l'enregistrement des noms de famille et des noms des personnes célèbres. En outre, les titres d'ouvrages célèbres et d'autres ouvrages littéraires ne pouvaient être enregistrés en tant que marques.

246. La délégation des États-Unis d'Amérique a estimé que des marques pouvaient ne pas être enregistrées si elles dénigraient une personne et ce sans qu'il soit indispensable que cette personne soit très connue. Une marque pouvait également être refusée à l'enregistrement si elle consistait en un élément susceptible de suggérer faussement un rapport avec des personnes vivantes ou mortes ou attirait sur ces personnes le mépris ou portait atteinte à leur réputation. Une marque serait également refusée à l'enregistrement si elle consistait en un nom, un portrait ou une signature identifiant telle ou telle personne vivante sauf si celle-ci avait donné son consentement par écrit, ou dans le nom, la signature ou le portrait d'un président défunt des États-Unis d'Amérique pendant la durée de vie de sa veuve, s'il y en avait une, sauf si l'intéressée avait donné par écrit son consentement.

## QUESTIONS COMMUNES

a) Caractère distinctif acquis

247. Le représentant de la Communauté européenne a indiqué qu'il y avait trois cas où une marque ne pouvait pas être refusée à l'enregistrement ni être déclarée invalide si, avant la date de demande d'enregistrement et après qu'elle eût été utilisée elle avait acquis un caractère distinctif. Cette disposition s'appliquait aux marques dépourvues de tout caractère distinctif, aux marques ayant un caractère descriptif et aux marques ayant un caractère générique. Cette disposition s'appliquait également lorsque le caractère distinctif avait été acquis après la date de demande d'enregistrement ou après la date d'enregistrement. Dans tous les autres cas,

qu'il s'agisse de fonctionnalité, de caractère trompeur, d'atteinte à l'article 6ter de la Convention de Paris ou d'atteinte aux règles régissant les indications géographiques protégées, le motif de refus ne pouvait pas être réfuté en raison du caractère distinctif acquis.

248. La délégation du Mexique a déclaré que le caractère distinctif acquis ne pouvait prévaloir contre un certain motif de refus tel que le fait que les signes étaient contraires à l'ordre public et qu'ils avaient été sollicités de mauvaise foi.

249. La délégation de l'Uruguay a dit que, d'après la législation de son pays, les dénominations qui avaient un caractère générique, descriptif ou courant et avaient acquis un caractère distinctif pour ce qui est des produits et services associés à une personne donnée – physique ou juridique – seraient acceptées en tant que marques. S'agissant de la fonctionnalité, du caractère trompeur, des indications géographiques, on ne pouvait réfuter ces motifs de refus en invoquant le caractère distinctif acquis.

250. La délégation de l'Australie a fait observer que de son point de vue il était possible que le caractère distinctif acquis prévale sur un motif de refus fondé sur un caractère générique. Dans ces cas, qu'il s'agisse d'un terme générique ou descriptif, la preuve devait être faite que ce terme particulier fonctionnait sur le marché en tant que marque. S'il était exploité en tant que marque, il y avait lieu d'enregistrer le signe en tant que tel.

251. La délégation de Singapour a dit que le caractère distinctif acquis pouvait l'emporter sur les oppositions fondées sur un caractère non distinctif, un caractère descriptif ou un caractère générique mais ce n'était pas le cas de toute autre opposition fondée par exemple sur la fonctionnalité ou la mauvaise foi ou sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un objet de protection possible. Les preuves apportées quant à l'utilisation faite devaient montrer que le public reconnaissait cette marque ou l'associait exclusivement avec ce propriétaire. L'utilisation proprement dite ne suffisait pas pour conclure que le signe avait acquis un caractère distinctif.

252. La délégation du Royaume-Uni a indiqué que lorsque l'on invoquait le caractère distinctif acquis pour réfuter une opposition, la marque enregistrée pouvait bénéficier d'un champ de protection étroit ce qui dans le cas d'atteinte aux droits pouvait en théorie être de peu d'assistance, notamment lorsqu'un terme ayant un caractère descriptif ou générique était à la base de la marque enregistrée.

253. Le président a indiqué que toutes les observations formulées par les délégations seraient consignées dans le rapport sur la vingt et unième session du SCT. Le Secréariat a été prié d'établir pour la vingt deuxième session du SCT un document de travail révisé sur les motifs de refus pour tous les types de marques, qui tiendrait compte des observations formulées par les délégations au cours de la vingt et unième session. En outre, les membres du SCT ont été invités à communiquer, avant le 31 juillet 2009, des observations écrites sur certains points du document SCT/21/2 concernant en particulier la pratique des offices des marques dans des cas spécifiques, en donnant le cas échéant des exemples graphiques.

#### *Aspects techniques et procéduraux de l'enregistrement des marques de certification et des marques collectives*

254. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/21/3.

255. La délégation des États-Unis d'Amérique a relevé que les déposants et les propriétaires nationaux de marques de certification et de marques collectives avaient découvert un certain nombre de différences entre les systèmes nationaux lorsqu'ils sollicitaient un enregistrement à l'étranger. Il semblerait utile de comprendre ces différences au moment d'élaborer des systèmes coordonnés, pour des dépôts relevant du système de Madrid ou des revendications de priorité et ce dans l'intérêt des utilisateurs des différents systèmes nationaux. Lorsqu'un pays n'autorisait pas l'enregistrement de marques de certification, les déposants étaient contraints soit d'enregistrer la marque en tant que "services d'assurance qualité" ou en tant que marque ordinaire pour les produits faisant l'objet de la certification. Toutefois, il s'agissait de savoir si le droit sur la marque était exécutoire dans un contexte d'atteinte au droit dans la mesure où l'utilisation effective de la marque ne correspondait pas précisément aux produits et services énumérés lors de l'enregistrement. La délégation se demandait comment le propriétaire d'une marque de certification devait solliciter une protection dans un pays qui n'avait pas de système de marques de certification et se demandait si ce propriétaire devait demander une protection en tant que marque collective ou marque individuelle et dans ce cas de quelle manière les produits/services devraient être identifiés.

256. La deuxième préoccupation des déposants des États-Unis d'Amérique concernait la preuve d'autorité. À ce que comprenait la délégation, certains offices nationaux exigeaient que les déposants prouvent qu'ils étaient habilités à gérer un programme de certification. Dans certains cas, les offices nationaux semblaient exiger, sous une forme ou sous une autre, la preuve de l'autorisation du gouvernement de gérer ledit programme. Autrement, les offices nationaux demandaient également une explication très poussée des connaissances spécialisées que le déposant avait dans le domaine concerné. Cette exigence n'étant pas claire et variant d'un pays à l'autre, il pourrait être utile, afin de gagner beaucoup de temps, d'élaborer une documentation qui précise exactement ce que les offices des marques escomptaient recevoir comme preuve de "connaissances spécialisées". Il y avait également des offices nationaux qui exigeaient du déposant qu'il décrive "l'équipement spécialisé" qu'il utilisait pour évaluer les produits. La plupart du temps, cet équipement spécialisé n'existait pas. La délégation souhaitait donc comprendre la raison d'être de la politique consistant à réclamer au certificateur la preuve qu'il avait l'autorité voulue et se demandait s'il s'agissait d'éviter que les parties concernées contestent la validité de l'enregistrement. La délégation se demandait également si les offices soumettaient ces demandes à d'autres organismes pour examen et dans l'affirmative, quelle forme ces preuves devaient revêtir.

257. Une troisième préoccupation concernait le classement. À ce que la délégation comprenait, pour les propriétaires de marques de certification procédant à un dépôt international, le classement pouvait poser problème. Certains déposants certifiaient des centaines de produits différents recouvrant des dizaines de classes différentes. Ainsi, enregistrer la marque de certification pour tous les produits examinés et certifiés dans tous les pays où ces produits étaient vendus pouvait revenir excessivement cher. Les propriétaires étaient contraints de ne retenir que leurs "produits les plus importants" et n'enregistrer que ces produits-là. La délégation a demandé quelle expérience les offices nationaux avaient du classement des marques de certification et se demandait s'il serait utile d'étudier la question de savoir si le SCT estimait que des règles distinctes de classement devraient s'appliquer aux marques de certification ou aux marques collectives pour assurer une plus grande souplesse aux utilisateurs. La délégation se demandait également s'il pouvait valoir la peine de s'enquérir de la même chose auprès des groupes de travail de l'Union de Nice.

258. La quatrième préoccupation de la délégation concernait le règlement. Le dépôt de “règlements” ou des “déclarations” indiquant en détail le programme de certification pouvaient entraîner d’importants problèmes et retards. Certains offices nationaux semblaient exiger que la réglementation comporte bon nombre de dispositions supplémentaires qui ne figuraient d’ordinaire pas dans les règles que le déposant appliquait effectivement. Par exemple, certains offices exigeaient une description de la procédure d’examen des plaintes ou de recours à la disposition des déposants qui n’avaient pas eu gain de cause (ou exigeaient en fait du déposant qu’il mette en place une procédure d’appel). D’autres offices ne voulaient pas seulement les règles générales du programme mais des données techniques précises sur ce qu’étaient les normes (ce qui pouvait représenter énormément d’informations et pouvait se révéler impossible à fournir si ce n’est sous une forme très résumée). Certains offices nationaux voulaient pouvoir approuver ou rejeter tous changements aux règles du programme de certification (ce qui pouvait être tout à fait irréalisable si les normes étaient constamment actualisées). En outre, certains offices nationaux n’autorisaient pas en fait le dépôt de la demande sans le règlement. Étant donné la difficulté qu’il y avait à élaborer un règlement qui corresponde en détail à toutes les règles, les dates de dépôt étaient souvent notablement repoussées ce qui faisait que les propriétaires avaient des difficultés à respecter les délais fixés par la Convention de Paris. Dans ce contexte, la délégation se demandait si ces règlements pouvaient être fournis à un stade ultérieur du processus de demande et non pas être remis obligatoirement à la date de dépôt. Elle se demandait également à quoi servait d’exiger un règlement technique que l’office risquait de ne pas être en mesure d’évaluer. Si tel était le cas, à quels autres organismes ces règlements étaient-ils envoyés pour commentaires?

259. Le dernier point qui semblait être source de confusion pour les propriétaires procédant à un dépôt international portait sur ce qu’était un déposant dans le cas d’une marque de certification ou d’une marque collective. La délégation a indiqué qu’elle comprenait qu’à l’heure actuelle, l’Australie autorisait un propriétaire d’une marque de certification à utiliser la marque sur des produits certifiés. La délégation souhaiterait se voir expliquer quels ont été les problèmes qui ont amené à ce changement. Est-ce que c’est un groupe de fabricants qui devaient déposer la demande ou bien était-il possible que ce soit le certificateur qui en fait ne fabriquait pas les produits? Que se passait-il si le groupe de fabricants sous-traitait la fonction d’inspection de certification mais restait le propriétaire de la marque de certification? Est-ce que cela serait conforme aux règles applicables au groupe de fabricants déposant? La délégation a demandé aux autres membres du SCT de communiquer leurs expériences en la matière.

260. La délégation de la Suisse a exprimé l’avis selon lequel l’intervention de la délégation des États-Unis d’Amérique avait devancé la discussion. La question que cette délégation a soulevée semblait porter sur la manière dont le titulaire d’une marque de certification d’un pays qui garantit ce type de protection pouvait obtenir une protection équivalente dans un ou plusieurs pays qui n’avaient pas de système juridique équivalent. La délégation a estimé qu’il fallait tout d’abord discuter de ce que les marques de certification étaient véritablement. Les membres du SCT qui fournissaient une protection aux marques de certification pouvaient expliquer aux autres membres comment leurs systèmes fonctionnaient. Ce n’est qu’après avoir reçu ces renseignements que le SCT pourraient passer à l’examen des questions soulevées par la délégation des États-Unis d’Amérique.

261. La délégation de la France a souscrit aux vues exprimées par la délégation de la Suisse et a signalé que le document SCT/21/3 était une bonne base pour lancer le débat sur les marques collectives et les marques de certification. La délégation a expliqué que selon le

système national de son pays, les mêmes conditions de validité s'appliquaient aux marques collectives et aux marques de certification qu'aux marques individuelles, notamment en ce qui concernait le caractère distinctif. Il n'existait pas donc pas de dérogation en droit national français au motif de refus de signes qui servaient dans le commerce à désigner la provenance géographique des produits ou des services. La délégation a demandé que la note n° 23 placée à la fin du document SCT/21/3 soit modifiée pour tenir compte de cette situation.

262. La délégation du Mexique a expliqué que la législation de son pays n'assurait de protection que pour les marques collectives. Les associations de fabricants pouvaient demander ce genre de marques et l'office devait examiner le règlement d'utilisation. La délégation a dit qu'elle souhaiterait connaître les dispositions annoncées dans d'autres législations pour rechercher le modèle le plus adapté en vue d'une future modification de la législation nationale. Même si l'enregistrement des marques de certification n'était pas autorisé, l'office national avait accepté d'accorder des enregistrements de marques ordinaires en réponses à des demandes de marque concernant la certification des services. Toutefois, le classement n'était pas effectué en fonction des produits faisant l'objet d'une certification mais était considéré comme relevant de la classe des services. Les motifs absolus de refus étaient les mêmes pour les marques ordinaires et pour les marques collectives ce qui entraînaient des problèmes pour les marques qui avaient été enregistrées à l'étranger en tant que marques collectives et incluaient une indication géographique ou une appellation d'origine. La délégation souhaiterait apprendre d'autres membres du SCT leur pratique dans ce domaine.

263. La délégation de l'Allemagne a souscrit aux vues exprimées par la délégation de la Suisse. Le droit national allemand n'assurait pas la protection des marques de certification et toute demande dans ce sens aurait, en Allemagne, été déposée en tant que marque collective. Il était donc important d'obtenir davantage de renseignements sur le système des marques de certification.

264. La délégation du Portugal a dit que la législation nationale de son pays envisageait de protéger les marques collectives que détiendraient les associations lesquelles consistaient en groupes d'individus ou d'entités dont les membres utilisaient ou avaient l'intention d'utiliser la marque collective pour fournir des produits ou des services ayant un rapport avec l'objet de l'association. Des marques de certification étaient accordées à l'organisme collectif qui assurait le suivi ou le contrôle de produits ou de services ou arrêtaient des normes auxquelles certains produits devaient se conformer.

265. La délégation de l'Uruguay a déclaré que le système national prévoyait la protection tant des marques collectives que des marques de certification ou de garantie. Les marques collectives identifiaient des produits ou des services provenant d'une association de fabricants ou de vendeurs de produits ou de prestataires de services. Le titulaire de la marque était l'association elle-même et elle sollicitait la marque collective pour différencier les produits ou les services de ses membres de ceux de non-membres. L'utilisation de la marque était liée au règlement d'utilisation qui précisait certaines conditions que les membres devaient remplir et indiquer les personnes qui étaient autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'organisation et d'éventuels motifs pour interdire l'utilisation de la marque. Les marques collectives ne pouvaient être cédées ou transférées à des tiers et il n'était pas possible d'autoriser des membres de l'association qui n'étaient pas officiellement reconnus à les utiliser.

266. S'agissant des marques de certification ou de garantie, la délégation a signalé que ces signes servaient à certifier les caractéristiques courantes d'un produit ou d'un service, un accent particulier étant mis sur la qualité, la nature, les éléments et les méthodes de fabrication. Les marques de certification étaient réglementées en Uruguay par un organisme d'État ou un organisme de droit privé agréé par l'autorité compétente. Les appellations d'origine ne pouvaient être enregistrées en tant que marques de certification. Il existait également des règlements d'utilisation concernant les conditions d'utilisation de la marque et précisant tout autre détail pertinent. Une caractéristique des marques de certification était qu'elles ne pouvaient être utilisées pour certifier les produits ou les services fabriqués ou vendus par le titulaire de la marque.

267. La délégation de l'Espagne a dit que les déposants d'une demande de marque collective devaient fournir un règlement d'utilisation en plus des statuts de l'association. Pour demander une marque de garantie il fallait entre autres fournir des règlements d'utilisation ainsi qu'une indication de l'autorité chargée du suivi de l'utilisation de la marque. En Espagne, ce type de demande a connu une augmentation notable en 2008 pour atteindre le nombre total de 76 demandes pour des marques collectives et 55 pour des marques de garantie.

268. La délégation de l'Inde a dit que des dispositions concernant la protection des marques de certification avaient été introduites dans la législation nationale il y a longtemps tandis que la protection des marques collectives n'avait été mise en place qu'en 2003. Il y avait plus de 25 marques collectives enregistrées et un grand nombre de demandes étaient en instance. Les taxes étaient plus élevées que pour les marques individuelles. La législation nationale comportait des dispositions très détaillées et le système fonctionnait sans problème.

269. La délégation de l'Italie a déclaré que le droit national italien ne prévoyait pas de marque de certification mais seulement des marques collectives. Il fallait joindre à la demande les statuts du consortium et un règlement d'utilisation. Il était important qu'un contrôle périodique de la qualité soit mis en place afin que le niveau des produits soit maintenu. La délégation a dit que le gouvernement étudie récemment la possibilité d'approuver une marque de qualité "*Made in Italie*".

270. La délégation de la Suède a déclaré qu'il existait dans son pays une loi spéciale sur les marques collectives qui traitait également de la protection des marques de certification. D'après cette loi, l'enregistrement ou l'utilisation pouvait conférer à une association de commerçants le droit exclusif sur une marque ou un autre symbole commercial de la même manière qu'un particulier, qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique aux termes de la loi sur les marques. Le droit ainsi acquis devait être utilisé par les membres de l'association pour des produits ou services qu'ils offraient à la vente à titre commercial. Les marques de certification pouvaient être appliquées par des pouvoirs publics, des fondations ou d'autres organismes exerçant un contrôle sur des produits ou des services. Ces entités pouvaient acquérir le droit exclusif sur une marque ou un autre symbole commercial afin d'en faire usage pour des produits et des services qui faisaient l'objet du contrôle. Les conditions appliquées en pareil cas étaient pour l'essentiel les mêmes que pour les marques ordinaires sauf qu'il fallait déposer auprès de l'office d'enregistrement un règlement d'utilisation. Il n'était pas indispensable que cela se fasse au moment du dépôt et le règlement pouvait être fourni ultérieurement au cours de la procédure. Il était possible de révoquer une marque

collective ou de certification si le règlement a été modifié, mais cette modification n'a pas été notifiée. Néanmoins, aucune marque collective ou de certification a été révoquée pour ce motif.

271. La délégation du Brésil a indiqué que la législation nationale concernant les marques collectives et les marques de certification remontait à 1996. Une demande d'enregistrement d'une marque collective devait comprendre un règlement d'utilisation qui fixait les conditions d'utilisation de la marque et d'éventuelles interdictions. Les demandes de marque de certification devaient indiquer les caractéristiques du produit ou du service à certifier ainsi que les mesures de contrôle que le déposant devait adopter. Au Brésil, les marques de certification étaient rangées dans la classe 42 de la Classification de Nice.

272. La délégation du Japon a fait observer que le système national ne prévoyait pas de protection des marques de certification. Toutefois, la discussion sur ce nouveau domaine constituait une référence des plus utiles. D'après le système des marques collectives appliqué au Japon, le propriétaire devait être une association. Les formalités pour la demande et l'étendue de la protection étaient pratiquement les mêmes que pour les marques individuelles si ce n'est que la marque collective ne pouvait être utilisée par le propriétaire et par les membres de l'association.

273. La délégation de la Slovénie a dit que la législation de son pays ne prévoyait que la protection des marques collectives. Il fallait déposer un règlement d'utilisation en même temps que la demande et ce règlement ne pouvait être accepté en cours d'examen. Les taxes applicables aux demandes de marques collectives étaient légèrement supérieures à celles applicables aux marques individuelles. Les marques collectives ne pouvaient pas être cédées. La délégation a noté que même si les critères d'examen étaient les mêmes que pour les marques individuelles, l'office étudiait la possibilité d'apporter un changement dans la pratique en ce qui concerne les signes consistant en indications géographiques afin de s'aligner sur la pratique de la Communauté Européenne sur ce point dans le domaine des marques.

274. La délégation du Canada a déclaré que le système national envisageait depuis de nombreuses années la possibilité de protéger les marques de certification. La délégation a fait observer que tandis que les marques ordinaires distinguaient les produits et les services d'un propriétaire de ceux d'un autre propriétaire, les marques de certification servaient à distinguer des produits et des services répondant à certaines normes de ceux qui n'y répondaient pas. Le propriétaire d'une marque de certification ne pouvait être la personne qui fabriquait les produits ou fournissait les services et il était également possible, dans certaines circonstances, qu'une marque de certification permette de décrire l'origine des produits. En réponse à l'une des questions soulevées par la délégation des États-Unis d'Amérique, la délégation a indiqué que tous les produits et services visés par une demande de marques de certification étaient classés selon le système de la classification de Nice. Toutefois, l'office ne prélevait pas une taxe par classe mais une seule taxe par demande.

275. La délégation de la Malaisie a déclaré que la législation de son pays prévoyait des marques de certification mais pas de marques collectives. Les demandes de marques de certification étaient traitées comme des demandes de marques ordinaires si ce n'est qu'il fallait déposer un règlement d'utilisation en même temps que la demande et que le déposant devait prouver à l'office qu'il avait le pouvoir pour certifier les produits et les services. En

Malaisie, les marques de certification ne pouvaient être demandées par un particulier mais seulement par des organismes ou des institutions qui en avaient reçus l'autorisation du gouvernement ou d'organismes officiels.

276. La délégation du Kirghizistan a dit que le système national ne prévoyait pas le concept de marque de certification, mais l'office a enregistré des marques collectives et celles-ci pouvaient être sollicitées par des syndicats, des associations ou des entités juridiques semblables qui fabriquaient des produits avec des caractéristiques ou des qualités communes.

277. La délégation de la Serbie a expliqué que les marques collectives étaient envisagées depuis longtemps dans le système national de marques alors que les marques de certification avaient été instaurées en 2004 et qu'à ce jour il n'y avait encore eu aucune demande de ce type. La délégation a soulevé une question concernant le paragraphe 54 du document SCT/21/3 où il était dit que les marques de certification ou les marques collectives pouvaient être cédées à un titulaire de la même manière que des marques individuelles. Le droit national serbe interdisait d'accorder des licences pour des marques collectives ou des marques de certification ou de les transférer à un autre titulaire.

278. La délégation de l'Australie a déclaré qu'elle considérait que le système des marques de certification était le moyen idéal de protéger les indications géographiques, par exemple pour des produits tels que la viande et les produits laitiers. La délégation a noté que de cette manière, l'indication géographique était certifiée comme répondant à un niveau particulier de qualité ou comme ayant une caractéristique particulière imputable à son origine géographique.

279. La délégation du Mexique, en réponse à une des questions posées par la délégation des États-Unis d'Amérique a dit que lorsque le règlement d'utilisation n'était pas déposé en même temps que la demande, il pouvait l'être ultérieurement au cours de la procédure. Toutefois, la date de dépôt ne serait pas modifiée.

280. La délégation du Bélarus a noté que, selon la pratique nationale, la date de dépôt pour une marque collective était octroyée au moment du dépôt d'une demande indiquant la liste des produits. D'autres documents concernant l'utilisation, le lieu d'origine etc. pouvaient être soumis ultérieurement au cours de la procédure.

281. La délégation des États-Unis d'Amérique a remercié toutes les délégations qui avaient répondu à ses questions et a demandé aux membres du SCT de faire savoir quelle était leur expérience en ce qui concerne la situation suivante. Si le propriétaire d'une marque collective qui vendait effectivement des produits et donc utilisait la marque pour une activité commerciale a décidé de demander l'enregistrement de cette marque en tant que marque de certification dans un autre pays, la marque serait sans doute refusée à l'enregistrement, car dans la plupart des systèmes, le propriétaire de la marque de certification ne pouvait lui-même utiliser la marque. Toutefois, si le collectif sous-traitait la fonction d'inspection et communiquait à l'office que l'inspecteur/certificateur était une personne différente, est-ce-que l'enregistrement pourrait alors être accordé au propriétaire de la marque collective?

282. La délégation de l'Australie a répondu que c'était pour cette raison même que la pratique avait été changée en Australie afin de permettre au titulaire d'une marque de certification d'être également l'utilisateur de cette marque et pour que, sur cette base, le système permette aux propriétaires des marques de certification ou à leur équivalent venant de l'étranger de pouvoir utiliser ces marques en Australie.

283. La délégation de l'Inde a dit que si un détenteur d'une marque collective venu de l'étranger demandait une marque collective en Inde, l'enregistrement pouvait être accordé même si le titulaire utilisait lui-même la marque à savoir en faisant commerce des produits. Toutefois, si le titulaire demandait une marque de certification, la situation serait différente car ces marques étaient, par définition accordées aux organisations ou organismes agréés par le gouvernement pour procéder à la certification. Ces institutions étaient généralement accréditées auprès d'un organisme national et obtenaient l'autorisation d'accorder à des particuliers dûment certifiés le droit d'utiliser la marque.

284. La délégation de la Colombie a déclaré que la législation nationale (décision 486 de la Communauté andine) prévoyait que les marques collectives étaient utilisées pour distinguer l'origine ou toute autre caractéristique courante des produits ou des services apportés dans différentes entreprises qui faisaient officiellement partie d'un même groupe. Les produits avaient des caractéristiques communes telles que l'origine géographique, les matériaux et le mode de fabrication. Les détenteurs des marques collectives (généralement des associations, des sociétés et des collectivités) étaient tenus de veiller à ce que les produits et/ou les services de leurs membres respectent le règlement d'utilisation afin de garantir leur qualité et leurs caractéristiques. L'utilisation de la marque était réservée aux membres de l'association et ne pouvait être cédée sous licence à des tiers. La procédure de demande était semblable à celle applicable aux marques individuelles; toutefois des formalités supplémentaires devaient être remplies à savoir : fournir les statuts de l'association ainsi que la liste des membres et le règlement d'utilisation.

285. La délégation a noté qu'était considéré comme une marque de certification tout signe appliqué aux produits ou utilisé en relation avec des services dont la qualité ou d'autres caractéristiques avaient été certifiées par le titulaire de la marque. La législation nationale exigeait que le règlement d'utilisation soit déposé avec indication des produits ou des services à certifier en définissant les caractéristiques garanties par la marque et en décrivant la manière dont le contrôle serait exercé. Dans ce contexte, le gouvernement de la Colombie ne pouvait trouver aucun élément supplémentaire propre aux marques collectives et aux marques de certification susceptible d'être examiné par le Comité permanent.

286. La délégation du Mexique a expliqué que selon le système des marques collectives appliquées au Mexique, il était possible que le règlement d'utilisation prévoie la certification de la qualité du produit et l'on pouvait également envisager que la personne procédant à la certification soit différente du collectif. En pareil cas, un tiers déterminait si le produit répondait à certains critères de qualité ou non. Un avantage important pour les fabricants était qu'ils étaient autorisés à utiliser la marque sans avoir à détenir une licence expresse. Il suffisait d'appartenir à l'association pour pouvoir être un utilisateur.

287. La délégation de la Norvège a déclaré que le système national prévoyait la protection des marques collectives mais pas celles des marques de certification. Toutefois, les marques de contrôle et de garantie pouvaient être enregistrées en application de la loi sur les marques collectives. Dans une grande mesure, les dispositions de la loi sur les marques s'appliquent également aux marques collectives. Le déposant devait être une association de commerçants. Les produits ou services devaient être énumérés selon le système de la classification de Nice. La taxe était légèrement supérieure et il était possible de céder des marques collectives. En outre, le déposant était tenu de communiquer le règlement d'utilisation. Toutefois, une date de dépôt était accordée lorsque la demande de marque collective était reçue même si les produits ou services n'étaient pas précisés et que la taxe n'était pas encore payée. En réponse

à la question posée par la délégation des États-Unis d'Amérique, la délégation a indiqué qu'il était possible de demander une marque collective dans laquelle la fonction de supervision/certification était sous-traitée en vertu de la loi norvégienne sur les marques collectives.

288. Le représentant de l'AIPLA a déclaré que, en tant qu'organisation représentant des titulaires de marques, elle serait très intéressée par l'institution d'un corpus de références qui fournirait des informations pratiques aux titulaires de marques. En particulier, le représentant souhaiterait savoir ce que serait la pratique recommandée pour un détenteur de marque de certification qui ne serait pas une organisation collective et ne procéderait pas nécessairement à la certification de quelque chose tel qu'une indication géographique mais serait elle-même par exemple un laboratoire ou un organisme d'inspection qui certifierait la sécurité ou le traitement humanitaire des animaux ou des règles environnementales. Faute d'un programme de certification, puisqu'il y avait des pays qui ne prévoyaient pas l'enregistrement de marques de certification, quel système s'appliquerait à ce genre de titulaire de marque de certification, et que devrait-il faire pour obtenir la protection dans tel ou tel pays?

289. La délégation des États-Unis d'Amérique, en réponse à une question posée par la délégation du Mexique a dit que selon la pratique nationale de son pays, le minimum ou le maximum d'informations à inclure dans les normes de certification n'était pas établi. Ces normes pouvaient être soit complexes soit simples, elles pouvaient émaner d'un organisme gouvernemental ou d'une organisation de normalisation ou bien elles pouvaient être entièrement l'œuvre du déposant. L'office s'efforçait d'établir quel était l'objet de la certification et de quelle manière le déposant exerçait ou avait l'intention d'exercer un contrôle légitime sur la marque. Si quelque chose dans la demande laissait penser que le déposant n'était pas en mesure de contrôler l'utilisation de la marque ou qu'il ne s'agissait pas d'un programme de certification, l'office procéderait à une enquête.

290. La Délégation a noté que, en ce qui concernait les marques collectives, l'office national exigeait les statuts du collectif afin de déterminer comment on en devenait membre. Il ne réclamait pas nécessairement les normes à moins qu'elles ne se trouvent figurer dans les statuts. De la sorte, si un collectif utilisait, par exemple, un terme géographique pendant une longue période et était en mesure de prouver qu'il avait acquis un caractère distinctif (c'est à-dire par suite d'une utilisation essentiellement continue et exclusive), le collectif n'avait pas à fournir les normes car il ne s'agissait pas de les consigner dans un document public. En revanche, pour ce qui est des marques de certification, les normes constituent une information publique, accessibles au public en toute transparence et susceptibles d'être contestées.

291. La délégation a en outre noté que, comme l'a signalé la délégation de Suède, la législation nationale prévoyait également la possibilité de modifier le règlement des marques de certification même s'il est vrai que cette option n'avait pas été utilisée très souvent. À cet égard, la délégation se demandait si un office devait examiner ces amendements ou devait les publier au cas où quelqu'un voudrait s'y opposer ou s'il pouvait simplement les consigner de sorte qu'il puisse les invoquer dans une action en radiation par une partie concernée qui n'était pas d'accord avec l'amendement. Il s'agissait de savoir comment assurer au public un accès transparent, de manière à ce que les personnes concernées aient la possibilité de faire des observations.

292. La délégation du Portugal, en réponse à la question soulevée par la délégation du Mexique, a dit que la législation de son pays prévoyait expressément que le règlement concernant les marques collectives ou les marques de certification désignait précisément les personnes habilitées à utiliser la marque, les conditions ou les exigences qu'elles devaient remplir ou les règles qu'elles devaient respecter en tant qu'utilisateur et les droits et obligations des parties concernées dans les cas de contrefaçon, d'appropriation illicite ou d'utilisation illicite. S'agissant de la question soulevée par la délégation des États-Unis d'Amérique, la délégation a dit que les modifications du règlement n'avaient d'effet que si elles étaient communiquées à l'office par le titulaire de la marque.

293. La délégation de l'Australie a dit que les règles concernant les marques de certification n'étaient pas examinées par l'office des marques mais par la Commission australienne de la concurrence et de la consommation et que cette dernière veillait à ce que les règles soient conformes aux principes de la concurrence et aillent dans le sens de l'intérêt général. La commission suivait également les variations des règlements et vérifiait les modifications en fonction de ces principes avant de décider s'il y avait lieu de modifier les règles ou non. Il était prévu que l'on pouvait inviter le public à faire des observations sur les règles et sur toutes leurs variations mais il semblait improbable que cela se produise.

294. La délégation de l'Allemagne a dit que le système national allemand exigeait que les conditions d'utilisation des marques collectives soient déposées auprès de l'office.

295. Le représentant de la Communauté européenne a noté, s'agissant de la question soulevée par la délégation des États-Unis d'Amérique, qu'en vertu du système de réglementation des marques communautaires, les marques de certification n'étaient pas reconnues en tant que telles. Il a noté que les propriétaires des marques de certification avaient des difficultés à obtenir une marque collective car normalement il ne s'agissait pas d'association ni de personne juridique relevant du droit public. Quant au contenu du règlement, il devait préciser quelles étaient les personnes autorisées à utiliser la marque ainsi que les conditions pour devenir membre de l'association, y compris d'éventuelles sanctions. Cette dernière disposition n'était pas obligatoire et pouvait être omise dans un règlement. Il fallait que les modifications apportées au règlement soient notifiées et que l'office approuve ces amendements. Le règlement lui-même ne faisait pas partie du registre mais était à la disposition du public pour inspection sur le site Web de l'office. Toutes modifications au règlement qui n'étaient pas approuvées ni signalées dans le registre n'avaient aucune valeur..

296. La délégation de l'Australie a renvoyé à la question soulevée par la délégation du Mexique au sujet du contenu du règlement régissant l'utilisation des marques de certification et a dit que du point de vue de l'Australie, ces règles devaient préciser un certain nombre de points : les exigences auxquelles les produits ou services doivent répondre pour que la marque de certification puisse s'appliquer à eux; le processus permettant de déterminer si les produits ou services répondaient aux exigences de la certification, les attributs qu'une personne devait avoir pour devenir un certificateur agréé (c'est-à-dire une personne autorisée à déterminer si les produits ou services répondaient aux exigences de la certification), l'obligation pour le propriétaire de la marque de certification ou l'utilisateur agréé de respecter l'utilisation de la marque de certification en ce qui concerne les produits et services, d'autres obligations concernant l'utilisation de la marque de certification par le propriétaire ou un utilisateur agréé, la procédure prévue pour régler un différend sur la question de savoir si

les produits ou services répondaient aux exigences de la certification et enfin, la procédure prévue pour régler un différend au sujet de toute autre question concernant la marque de certification.

297. La délégation de Singapour a noté, s'agissant de la question soulevée par la délégation des États-Unis d'Amérique, que dans son pays, un amendement apporté au règlement d'une marque de certification devait d'abord être soumis au registre pour approbation avant d'être accepté et publié. Le registre devait s'assurer que le règlement et tout amendement ultérieur étaient conformes à la législation nationale et accessibles, de manière à ce que des parties tierces puissent comprendre les conditions à remplir avant qu'elles ne puissent utiliser la marque de certification. Comme à l'office de la Communauté Européenne, tous les règlements publiés peuvent être consultés sur la base de données en ligne de l'Office de Singapour.

298. La délégation du Brésil, se référant à la question soulevée par la délégation du Mexique, a dit que la législation de son pays exigeait qu'une demande de marque collective soit accompagnée du règlement d'utilisation qui déterminait quels étaient les membres autorisés à utiliser la marque, les produits ou les services qui faisaient l'objet de la demande, les conditions d'utilisation de la marque et d'éventuelles interdictions. Le déposant qui sollicitait une marque de certification devait décrire dans sa demande les caractéristiques des produits ou services qui faisaient l'objet de la certification ainsi que des mesures de contrôles qui seraient adoptées par le titulaire du droit.

299. La délégation de l'Espagne a soulevé une question concernant la terminologie utilisée dans la version espagnole du document SCT/21/3, paragraphe 58, car la *revocación*, semblait, d'après l'explication donnée dans ce paragraphe, être, selon le terme utilisé en droit espagnol, la *caducidad*.

300. La délégation de l'Uruguay a noté que la législation nationale de son pays utilisait le terme *cancelación* dans les cas où la marque collective était utilisée par le titulaire en contravention des conditions d'utilisation et/ou lorsque la marque était utilisée seulement par le titulaire ou seulement par l'un des utilisateurs autorisés. La législation nationale uruguayenne n'employait pas le terme *caducidad* car ce dernier concept signifiait déchéance d'un droit pour non-usage dans un délai déterminé. Par conséquent la Délégation entend que le terme mentionné dans le document SCT/21/3, paragraphe 58 "révocation" dans la version espagnole est correct.

301. La délégation d'El Salvador a suggéré que la section IV.e) du document SCT/21/3 soit étendue pour inclure à la fois l'annulation et la révocation car beaucoup de législations nationales prévoyaient ces deux options.

302. Le Secrétariat a dit qu'il examinerait la terminologie en espagnol pour s'assurer que d'une manière générale l'utilisation des termes soit cohérente.

303. La délégation de la République de Corée a déclaré que, d'après l'article 73.1)10) de la loi nationale sur les marques, il était possible de demander l'annulation d'une marque collective lorsque le titulaire avait délibérément omis de prendre des mesures raisonnables à l'égard d'un non-membre qui avait laissé planer un malentendu quant à la qualité des produits

ou une confusion entre ces produits et les produits associés avec l'activité commerciale ou la marque d'une autre personne au moyen d'une utilisation non autorisée de la marque collective.

304. La délégation des États-Unis d'Amérique a fait référence à la question de "l'irrecevabilité d'une contestation par le preneur de licence" en ce qui concerne les marques de certification. La délégation a expliqué que s'agissant des licences de marques ordinaires, un propriétaire de marque était normalement autorisé à insérer une "disposition de non-contestation" dans la licence ce qui impliquait que le titulaire d'une licence ne pouvait contester la validité de la marque. Dans le cas des enregistrements de marques de certification et des accords de certification connexes, les tribunaux nationaux avaient estimé qu'une marque de certification était plus proche d'un brevet que d'une marque parce que l'intérêt général voulait que tout le monde dans une région ou un secteur d'activité particulier puisse utiliser la marque de certification si les normes étaient respectées. Les accords de certification avaient été considérés comme non valables lorsqu'ils comprenaient une disposition sur l'irrecevabilité d'une contestation par le preneur de licence.

305. La délégation a noté que les tribunaux nationaux avaient estimé que les parties certifiées ou celles qui souhaitaient être certifiées devaient toujours être autorisées à contester la validité de la marque. Toutefois, on a relevé une certaine préoccupation chez les titulaires de marques de certification aux États-Unis d'Amérique, qui étaient des associations, des organisations à but non lucratif ou des entités gouvernementales à but non lucratif qui ne souhaitaient pas se retrouver confrontées à ces contestations formées par leurs utilisateurs certifiés. Parfois, il s'agissait d'une tactique judiciaire lorsqu'une disposition particulière ne plaisait pas à la partie certifiée, celle-ci pouvait menacer de contester la validité de l'enregistrement et donc de faire que l'application de la marque risque de coûter un peu plus cher que certaines de ces associations à but non lucratif ne pouvaient se le permettre. La délégation a dit que cette question faisait l'objet d'un débat aux États-Unis d'Amérique et se demandait si une autre juridiction avait connu un débat semblable ou si aucune disposition de contestation n'était envisagé dans les accords de certification des marques ou bien si elles n'étaient pas admises.

306. Le président a conclu en disant que toutes les observations formulées par les délégations seraient consignées dans le rapport sur la vingt et unième session du SCT. Il a été demandé au Secrétariat d'établir un document de travail révisé sur les aspects techniques et procéduraux de l'enregistrement des marques de certification et des marques collectives, en prenant en considération les observations formulées par les délégations au cours de la vingt et unième session. Après son réexamen à la vingt-deuxième session du SCT, ce document sera mis à disposition sur le site Web de l'OMPI à titre d'information.

307. Dans ce contexte, le président a proposé que le Secrétariat crée une page Web spéciale qui permettrait aux utilisateurs de retrouver les documents de référence du SCT par matière.

#### *Article 6ter de la Convention de Paris*

308. Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents SCT/21/5 et SCT/21/6.

309. La délégation de la Jamaïque a présenté la proposition de son pays, contenue dans le document SCT/21/6, tendant à ce que soient revues les propositions de modification de l'article 6ter de la Convention de Paris telles qu'elles figurent dans le document PR/DC/4, qui à l'origine a été soumis à une conférence diplomatique sur la révision de la Convention de Paris tenue de février à mars 1980, et dont l'examen n'avait toujours pas abouti à une conclusion. Dans sa proposition initiale, la Jamaïque demandait que soient inclus "les noms officiels des États" parmi les autres noms et symboles protégés qui relèvent des catégories des armoiries, drapeaux, d'autres emblèmes, des abréviations et des noms d'organisations intergouvernementales. La délégation était donc d'avis que l'exclusion des noms officiels des États de la protection était de toute évidence un oubli qui avait été mis en exergue par les événements survenus depuis une trentaine d'années dans un régime commercial international de plus en plus interconnecté. D'autres aspects de cette interconnexion tels que la croissance exponentielle de l'Internet, avaient rendu l'accès aux produits et aux services possible en un claquement de doigt. Cette prodigieuse croissance du commerce international et des technologies de l'information et de la communication (TIC) avait également facilité la large diffusion et la mise à disposition de produits qui, malheureusement, portaient atteinte au droit de propriété intellectuelle d'autrui ce qui se traduisait par plusieurs conséquences ayant trait à la perte de revenu et au risque d'atteinte à la réputation. Dans sa proposition la Jamaïque cherchait donc à revoir cette question progressivement dans un souci de progrès. Le premier élément de cette proposition visait à accorder une protection équivalente aux noms officiels des États semblable à celle qui était actuellement assurée aux autres symboles de l'État tels que les drapeaux et les armoiries. Le deuxième élément de la proposition concernait une extension de cette protection aux sons homonymes des noms officiels d'États tels que, *inter alia*, J-A-H-M-A-K-A ou J-A-H-M-E-I-K-A. De plus, il y avait deux objectifs fondamentaux dans la protection des noms officiels des États. L'un concernait la protection de la souveraineté, de l'intégrité et de l'invulnérabilité de l'État grâce à la prévention de l'utilisation non autorisée du nom officiel de l'État. L'autre concernait la protection des droits de propriété intellectuelle et des avantages commerciaux qui s'y rattachaient qui étaient susceptibles de bénéficier aux ressortissants de l'État en question qui sont autorisés à tirer profit de la réputation du nom officiel de l'État dont ils relèvent du fait de son incorporation en tant que marque ou élément de marque. La protection par le biais de ce mécanisme exigeait donc des personnes physiques et juridiques qu'elles demandent la protection de la marque pour des produits et des services, afin qu'elles acquièrent l'autorisation explicite des autorités nationales compétentes pour utiliser le nom officiel de l'État de n'importe quel pays membre de l'Union, comme une marque ou un élément de marque. La proposition autorisait également les États membres de l'Union de Paris et l'OMC à choisir librement la méthode permettant d'assurer la protection des noms officiels des États d'une manière qui soit conforme à leurs mécanismes et à leurs règles législatives nationales. À cet égard, le Gouvernement de la Jamaïque cherchait à assurer une protection aux noms officiels des États en vertu de sa loi sur les marques de 2001. L'Office jamaïquain de la propriété intellectuelle avait donc entamé le processus d'adoption d'amendements législatifs aux sections 12, 50 et 52 de la loi afin d'interdire l'utilisation des noms officiels d'États dans les marques ou en tant qu'élément de marque lorsque l'autorisation explicite des autorités nationales compétentes d'un État membre ou de l'Union n'avait pas été obtenue. La délégation reconnaissait également que d'autres membres de l'Union de Paris avaient accompli des efforts tout à fait louables pour assurer une protection contre l'utilisation des noms officiels de l'État en tant qu'élément de marque lorsque cette utilisation constituait un motif de refus des demandes de protection des marques. Toutefois, le maintien de cette utilisation dans d'autres pays faisait clairement ressortir l'incohérence des efforts déployés pour assurer la protection des noms officiels des États. La délégation était donc d'avis qu'un traité international

modifiant l'article 6<sup>ter</sup> de la Convention de Paris offrait la meilleure possibilité d'obtenir que la protection accordée aux noms officiels de pays soit cohérente dans tous les États membres de l'Union. De plus, les cas d'utilisation trompeuse de noms officiels des États avaient créé une situation de concurrence déloyale dans laquelle des fabricants étrangers de produits imités obtenaient un avantage compétitif inéquitable sur des fabricants locaux tant sur les marchés nationaux qu'étrangers en utilisant des noms officiels d'États tels que Jamaïque en en faisant des éléments hautement visibles et bien placés de leur marque. La délégation était donc d'avis que la relation entre la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence devait être également étudiée à fond comme le recommandait le Comité provisoire sur les propositions relatives au Plan d'action de l'OMPI pour le développement (PCDA) et comme il est indiqué à l'alinéa c) du paragraphe 4 de la décision par laquelle il a établi le Plan d'action de l'OMPI pour le développement contenu dans le document PCDA/2/2. Le comité voudra peut-être donc relever que le paragraphe 3.1) de l'article 10<sup>bis</sup> de la Convention de Paris prévoyait expressément l'interdiction de tous les actes de nature à créer une confusion par quelque moyen que ce soit avec l'établissement des produits ou des activités industrielles ou commerciales d'un concurrent. De plus, le paragraphe 3.3) du même article interdisait également les indications ou les allégations dont l'utilisation au cours d'une activité commerciale est susceptible de tromper le public quant à la nature, à la méthode de fabrication, aux caractéristiques, à la validité pour l'utilisation prévue ou à la quantité des produits. Toutefois, l'absence manifeste de dispositions interdisant spécifiquement l'utilisation des noms officiels des États comme moyen soit de créer une confusion soit de tromper le public quant à la véritable nature ou caractéristique d'un produit ou d'un service particulier était une entrave majeure aux efforts déployés au plan international pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. Pour la Jamaïque, cette préoccupation revêtait une importance économique particulière car le pays se lançait dans une stratégie nationale en matière de marques. L'objectif central de cette stratégie était de renforcer la promotion du développement économique en aidant essentiellement les petites et moyennes entreprises – reconnues comme étant des moteurs de croissance et de développement – à pénétrer sur les marchés en leur assurant un moyen de différencier leurs produits et un créneau sur les marchés grâce aux avantages tirés de la réputation associée à l'utilisation du nom officiel de l'État "Jamaïque". De ce fait, conformément au paragraphe 1.c) du Résumé du président de la deuxième session du CDIP, la délégation, dans le souci d'assurer la transparence et de répondre à d'éventuelles préoccupations, a demandé que le Secrétariat établisse un document dégageant les antécédents et l'historique de la proposition de modification de l'article 6<sup>ter</sup> ainsi qu'une évaluation des avantages et des conséquences juridiques qu'aura cette modification sur les droits et obligations des États membres compte tenu particulièrement de la différence considérable qui existe entre les régimes internationaux de protection du commerce de la propriété intellectuelle auxquelles les États membres étaient maintenant confrontés 30 ans plus tard. La délégation a également demandé que soit établi un questionnaire visant à déterminer l'état de la protection actuellement accordée aux noms officiels des États dans la législation nationale.

310. La délégation de la Fédération de Russie a dit que sa communication qui a été diffusée sous la côte SCT/21/5 ne constituait pas une proposition officielle mais bien plutôt donnait une opinion visant à apporter des informations au comité. La délégation a dit que l'utilisation des emblèmes nationaux dans les marques avait certaines conséquences. En Fédération de Russie, les marques qui étaient trompeuses ou fausses en ce qui concernait les lieux de production ou de vente des biens ou des services concernés ne pouvaient pas être enregistrées.

Toutefois, les noms des lieux pouvaient être enregistrés en tant que marques pour autant qu'ils n'occupent pas une place dominante sur les produits et l'on trouvera à l'annexe II du document SCT/21/5 quelques exemples concrets.

311. La délégation de la Jamaïque a remercié la délégation de la Fédération de Russie de son explication et a précisé que sa proposition visait à protéger l'intégrité, la souveraineté d'un État afin de lui permettre d'autoriser l'utilisation de son nom dans les marques d'une manière semblable à ce qui était déjà prévu dans l'article 6ter pour d'autres symboles. La délégation s'est également déclarée préoccupée par la protection insuffisante contre les atteintes aux droits, en particulier pour ce qui est de l'article 22 de l'Accord sur les ADPIC qui ne mentionnait l'utilisation des indications géographiques qu'à propos des marchandises. Cette préoccupation tenait au fait qu'il était prouvé que le nom de son État était utilisé à tort sur des marchandises et pour des services et ce dans un contexte non commercial. La délégation a en outre précisé que sa proposition ne visait pas à créer des droits exclusifs pour les États mais bien à empêcher l'utilisation non autorisée du nom de cet État par des particuliers ou des entreprises. De plus, la délégation a souligné que la protection était accordée aux noms des organisations intergouvernementales internationales et que cette protection devrait être étendue de la même manière aux noms des États.

312. La délégation de l'Iran (République islamique d') a déclaré qu'elle appuyait la proposition de la délégation de la Jamaïque. Elle a renvoyé à l'article 32 de la loi nationale sur l'enregistrement des brevets, des dessins et modèles industriels et des marques de 2008 qui interdisait l'enregistrement d'une marque qui était identique, qui imitait ou qui contenait un nom, une abréviation ou des initiales du nom des signes officiels adoptés par un quelconque État à moins que les autorités compétentes de cet État aient donné leur autorisation.

313. La délégation de la Colombie a déclaré qu'elle ne considérait pas approprié de modifier l'article 6ter de la Convention de Paris puisque sa législation nationale contenait déjà des mécanismes permettant d'éviter l'enregistrement en tant que marque de désignations de pays qui seraient source de confusion ou de tromperie pour les consommateurs. Estimant qu'une protection supplémentaire limiterait la possibilité d'indiquer l'origine des marchandises dans les marques, elle a fait observer qu'un grand nombre de marques contenait déjà dans les éléments qui les composaient des noms de pays définissant l'origine du produit. Interdire l'utilisation des noms de pays entraînerait donc une incertitude juridique sur l'origine de ces marques.

314. La délégation de Cuba s'est félicitée de la proposition de la Jamaïque et a ajouté que sa législation sur les marques interdisait l'enregistrement en tant que marques d'un signe incluant une reproduction ou une imitation du nom d'un quelconque État sans une autorisation expresse. La délégation a déclaré qu'elle était disposée à débattre de la protection de l'identité des États aux moyens de l'article 6ter ou par d'autres moyens. Toutefois, elle a fait observer qu'une protection s'étendant aux sons ou aux homonymes des noms de pays serait excessive et aboutirait à une procédure d'examen encombrante.

315. La délégation de l'Australie a déclaré qu'elle n'était pas favorable à une modification de l'article 6ter qui englobait la protection des noms de pays car il existait déjà dans la Convention de Paris et dans l'Accord sur les ADPIC des dispositions qui permettaient de refuser l'enregistrement de marques contenant des noms de pays. Considérant qu'une telle

utilisation de l'article 6ter irait au-delà de l'intention initiale de cette disposition, la délégation a également dit qu'elle ne voyait pas l'utilité de travaux supplémentaires sur ce sujet et que celui-ci ne devrait pas être maintenu à l'ordre du jour.

316. La délégation de l'Espagne a souscrit à la proposition faite par la délégation de la Jamaïque concernant la protection des noms de pays, qu'ils soient isolés ou accompagnés par d'autres éléments, conformément à l'article 6ter 1)b).

317. La délégation de l'Afrique du Sud a exprimé des réserves sur la proposition de la délégation de la Jamaïque. Elle a rappelé qu'une proposition semblable a été rejetée dans les années 1980 et que les raisons de ce rejet devraient être soigneusement examinées avant qu'on examine la proposition actuelle qui devrait, elle aussi, être évaluée à la lumière de l'ensemble de la Convention de Paris. La délégation a estimé qu'un nom de pays proprement dit ne relevait pas du champ d'application de l'article 1.2) de la Convention de Paris et que lorsqu'un tel nom constituait en soi une "indication de provenance ou d'une appellation d'origine", il devrait déjà être protégé par les dispositions pertinentes. Considérant que la proposition de la Jamaïque élèverait le nom d'un pays au statut d'une marque, la délégation a déclaré qu'un nom de pays n'avait pas un caractère distinctif étant donné sa connotation descriptive au plan géographique et ne pouvait donc constituer une marque. De plus, elle estimait que l'article 6ter 1)a) protégeait suffisamment l'utilisation des signes désignant un pays. La délégation a ajouté que l'utilisation par des tiers d'un nom de pays comme l'Afrique du Sud était déjà protégée et contrôlée par la loi sud-africaine sur les marques.

318. La délégation de l'Allemagne a estimé qu'il n'était pas nécessaire de modifier l'article 6ter. Une marque pouvait être trompeuse si les marchandises ou les services ne provenaient pas du pays dont le nom était indiqué et la question concernait donc plutôt les concurrents. Ce problème particulier pouvait être résolu par la loi contre la concurrence déloyale. En outre, une modification de l'article 6ter exigeant une autorisation des autorités nationales créerait des procédures bureaucratiques et serait une entrave au libre échange des produits.

319. La délégation de la Jamaïque a déclaré que bien que les questions concernant l'origine des biens soient traités par l'article 22 de l'Accord sur les ADPIC, la présente disposition concernait seulement les marchandises alors que les services avaient également besoin de protection. S'agissant de la déclaration faite par la délégation de l'Afrique du Sud, la délégation a précisé que l'objectif de la proposition n'était pas d'élever les noms de pays au rang de marque mais de faire approuver toute utilisation de ces noms par les autorités compétentes afin de protéger les intérêts des pays.

320. La délégation du Brésil s'est félicitée de la discussion qu'il était proposé de tenir sur les catégories de signes protégés en vertu de l'article 6ter et expliquait qu'au Brésil les noms géographiques qui ne constituaient pas des indications de provenance ou d'appellation d'origine pouvaient être des éléments caractéristiques des marques pour autant qu'ils n'entraînaient pas de confusion, n'amenaient pas à penser à une fausse origine géographique ou étaient insultantes pour l'image du pays. La délégation a estimé que le cadre juridique en place établi par la Convention de Paris et l'Accord sur les ADPIC apportait déjà suffisamment d'éléments pour la protection des noms d'États. Toutefois, la délégation s'est déclarée intéressée par des problèmes concrets rencontrés par la Jamaïque et s'est déclarée disposée à collaborer avec le comité en vue de solutions possibles. À cet égard la délégation a soulevé la question des traductions et du sens qu'ont les noms de pays dans différentes langues.

321. La délégation du Japon, a fait l'éloge des documents préparés par les délégations de la Jamaïque et de la Fédération de Russie. La délégation a expliqué que la législation japonaise interdisait l'enregistrement d'une marque constituée seulement de l'indication courante du lieu d'origine ou de vente des marchandises ou de l'emplacement où les services étaient fournis y compris les noms de pays ou leurs abréviations. En outre, une marque contenant un nom de pays ne pouvait être enregistrée si elle était susceptible d'être trompeuse quant à la qualité des marchandises ou des services. De plus, la loi sur la concurrence déloyale prévoyait des mesures de réparations civiles ou pénales dans le cas où les consommateurs avaient été trompés sur le lieu d'origine des marchandises et des services. La délégation a estimé qu'avant d'envisager de modifier la Convention de Paris ce qui exigerait une conférence diplomatique, le comité devrait tenir des discussions sur le moyen de protéger les noms d'États et décider si l'article 6ter convenait à cette fin compte tenu des législations respectives des membres.

322. La délégation de l'Australie a dit qu'un nom de pays qui constituerait l'unique élément d'une marque pour toute une gamme de marchandises ou de services ne seraient pas acceptés en Australie. Pour les marques comprenant entre autres éléments un nom de pays, l'examen devrait permettre de déterminer s'il convenait pour cette marque particulière. Il faudrait tenir compte du sens de cette marque et de son rapport avec les marchandises et les services, en vue particulièrement d'éviter tromperies ou confusion. À cette fin, il fallait tenir compte du lieu de commercialisation en Australie et des différentes cultures et langues existantes dans le pays.

323. La délégation de l'Autriche a déclaré qu'elle était disposée à discuter du sujet mais qu'elle estimait qu'il n'y avait pas besoin de modifier l'article 6ter, le cadre juridique en place étant suffisant pour protéger les noms d'États. En outre, en Autriche, la loi empêchait l'enregistrement d'une marque qui était trompeuse ou consistait exclusivement en un nom d'État ainsi que les traductions de cette marque qui créerait une confusion.

324. La délégation de la République de Corée a dit que, indépendamment de l'absence dans l'article 6ter de toutes références aux noms des États, la législation coréenne contenait des règles appropriées pour refuser l'enregistrement de marques consistant en noms d'États qui indiquaient faussement un rapport avec un pays ou critiquaient ce pays. Il en allait de même lorsqu'une marque consistait seulement en un signe indiquant, d'une manière courante, l'origine des marchandises ou était susceptible de tromper le consommateur sur la qualité des marchandises. La délégation estimait que la question de l'enregistrement ou de l'utilisation des noms d'États pouvait relever de la législation nationale.

325. La délégation de la Grèce a appuyé la proposition de la délégation de la Jamaïque et a déclaré que la protection devrait également s'appliquer aux traductions des noms des États.

326. La délégation de la Jamaïque a reconnu que la question de la traduction devait être examinée en détail par le Comité permanent et a proposé la création d'une base de données sur le site Web de l'OMPI contenant toutes les traductions officielles des noms d'États. En réponse aux préoccupations exprimées au sujet des noms déjà utilisés, elle a considéré que les dérogations permettant une utilisation de bonne foi des noms d'États, pouvaient être appliquées dans le cadre d'un traité international dans le souci de constituer un mécanisme susceptible de traiter des atteintes possibles aux droits. La délégation s'est en outre félicitée que les sons homonymes puissent faire l'objet d'une discussion et a souligné que la protection des noms d'États n'était pas cohérente dans tous les pays.

327. La délégation de la France a remercié la délégation de la Jamaïque d'avoir soumis le document où était soulevée la question de la protection des noms d'États. La délégation a expliqué que la législation de son pays permettait de refuser ou d'annuler l'enregistrement de désignations contenant une indication de provenance géographique ou qui étaient trompeuses quant à la nature du produit. La délégation a estimé que le SCT devrait envisager la possibilité d'adapter les procédures juridiques en vigueur avant d'envisager la modification de l'article 6ter.

328. La délégation de la Serbie a dit que la loi sur les marques prévoyait, d'une manière générale, que la protection des marques incluait toutes les traductions et les translittérations d'une marque donnée. De ce fait, cette règle devrait également s'appliquer aux noms d'États.

329. La délégation du Kenya a appuyé la proposition de la délégation de la Jamaïque. Elle a également déclaré être favorable à la poursuite des délibérations du comité sur ce sujet et a demandé au Secrétariat de préparer un document ainsi qu'un questionnaire qui servirait dans les réunions à venir.

330. La délégation du Danemark a dit qu'elle souscrivait aux opinions exprimées par les délégations de l'Australie, de l'Autriche et de l'Allemagne.

331. La délégation de la Suisse a souscrit à l'idée d'un questionnaire permettant de poursuivre le travail dans ce domaine et de dégager une idée plus claire de la pratique actuelle. La délégation a également proposé d'incorporer le travail mené sur ce sujet dans celui mené sur les motifs de refus de tous les types de marque.

332. La délégation de l'Inde a dit accueillir avec satisfaction la proposition faite par la délégation de la Jamaïque et a expliqué que, puisque son droit national ne prévoyait pas de disposition expresse protégeant les noms d'États, l'office utilisait d'autres motifs absolus de refus tels que la tromperie ou la confusion. La délégation s'est félicitée qu'un débat ait lieu sur ce point mais a dit qu'elle restait neutre quant à la proposition faite par la délégation de la Jamaïque.

333. La délégation de la Turquie a dit qu'elle estimait que la proposition de la délégation de la Jamaïque était constructive et que, après avoir écouté les préoccupations exprimées par certaines délégations, elle pensait qu'il était nécessaire de poursuivre le débat, notamment en s'appuyant sur un questionnaire.

334. Le président a proposé que le Secrétariat prépare un questionnaire pour la prochaine session du SCT et établisse en outre un document sur la protection des noms d'États dans chaque pays en résumant les réponses audit questionnaire.

335. La délégation de l'Autriche a estimé qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre le débat et n'appuyait pas la proposition tendant à reprendre cette question à la prochaine session.

336. Les délégations de l'Australie et de l'Allemagne ont déclaré partager l'avis de la délégation de l'Autriche.

337. Le président a proposé de séparer la question de la protection des noms d'États de celle de l'article 6ter.

338. Les délégations du Brésil, de l'Italie, de la Jamaïque, de l'Espagne et du Royaume-Uni ont souscrit à la proposition formulée par le président tendant à élaborer un questionnaire.

339. La délégation du Royaume-Uni a en outre relevé que le champ d'application potentiel de l'article 6ter ne se limitait pas à l'enregistrement des marques mais concernait également leur utilisation trompeuse. Aussi, le lien avec l'article 6ter impliquerait-il de se pencher sur la question de la protection du consommateur qui dépassait les compétences du Comité permanent.

340. La délégation des États-Unis d'Amérique a estimé qu'une discussion ou un questionnaire sur les motifs de refus relatifs aux noms d'États constituait une bonne possibilité de traiter des refus concernant les termes géographiques en général. En réponse aux éclaircissements apportés par le président selon lesquels les indications géographiques figuraient dans les documents sur les motifs de refus et que le questionnaire ne concernerait que les noms d'États, la délégation a précisé qu'elle faisait référence au caractère descriptif et faussement descriptif des repères géographiques et qu'il pourrait être utile d'en apprendre davantage sur les pratiques en matière des termes géographiques en général.

341. La délégation de la Hongrie a précisé qu'elle avait déjà demandé de traiter de la notion de tromperie en ce qui concernait la provenance géographique des marchandises et services. Elle était en outre favorable au rapprochement de ces deux questions.

342. Le représentant de l'AIPPI a demandé si les discussions porteraient sur les noms tels que "Suisse" ou "Jamaïque" ou s'étendraient également aux adjectifs de nationalité tels que "suisse" ou "jamaïcain".

343. Le président a conclu en disant que le Secrétariat était prié d'établir un projet de questionnaire concernant la protection des noms officiels d'États contre leur enregistrement ou leur utilisation en tant que marques pour examen par le SCT à sa vingt-deuxième session. Ce questionnaire devrait aussi faire référence à la notion de tromperie sur le plan géographique. Après la vingt-deuxième session du SCT, la version finale du questionnaire sera distribuée aux membres du comité. Le Secrétariat établira une synthèse des réponses au questionnaire, qui sera présentée au SCT pour examen à sa vingt-troisième session.

#### Point 7 de l'ordre du jour : Indications géographiques

344. Le président a noté qu'aucun document de travail ni aucune proposition n'avait été soumis au comité pour cette réunion.

#### Point 8 de l'ordre du jour : Résumé du président

345. Le comité permanent a adopté le résumé établi par le président tel que contenu dans le document SCT/21/7 et à l'annexe I du présent document.

*Vingt-deuxième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT/22)*

346. Le président a annoncé les dates provisoires ci-après pour la vingt-deuxième session du SCT : 23–26 novembre 2009.

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

347. Le président a prononcé la clôture de la session le 26 juin 2009.

[Les annexes suivent]

**OMPI**



SCT/21/7

ORIGINAL : anglais

DATE : 26 juin 2009

**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
GENÈVE

**F**

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

**Vingt et unième session  
Genève, 22 – 26 juin 2009**

RESUME PRESENTE PAR LE PRESIDENT

*approuvé par le Comité permanent*

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

1. M. Francis Gurry, directeur général, a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants.
2. M. Ernesto Rubio, sous-directeur général, a rendu compte des travaux menés par le Bureau international en prévision de la vingt et unième session du comité permanent concernant chacun des thèmes proposés à l'examen.
3. 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

4. M. Park Seong-Joon (République de Corée) a été élu président de la vingt et unième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) et M. Adil El Maliki (Maroc) a été élu président de la vingt-deuxième session du SCT. M. Imre Gonda (Hongrie) et M. Joseph Kahwagi Rage (Mexique) ont été élus vice-présidents pour les vingt et unième et vingt-deuxième sessions du SCT.

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/21/1 Prov.) sans modifications.

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

6. Le SCT a adopté le projet de rapport sur la vingtième session (document SCT/20/5 Prov.2) avec les modifications demandées par les délégations de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, du Guatemala, de la Jamaïque, du Japon et de la République de Corée.

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

*Domaines de convergence possibles dans le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels*

7. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/21/4.

8. Le SCT a examiné en détail le document SCT/21/4. Le président a indiqué que toutes les observations formulées par les délégations seraient consignées dans le rapport sur la vingt et unième session du SCT. Le Secrétariat a été prié d'établir pour la vingt-deuxième session du SCT un document de travail révisé sur les domaines de convergence possibles dans le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels des membres du SCT. Ce document devrait indiquer les modifications proposées à la vingt et unième session du SCT, ainsi qu'un résumé des observations formulées par les délégations à cette session. L'élaboration de ce document de travail révisé sera sans préjudice de la position des délégations quant à tout domaine de convergence possible dans le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels.

9. Par ailleurs, le SCT a prié le Secrétariat d'établir, pour examen à sa vingt-deuxième session, un document de travail sur les possibilités d'étendre le Service d'accès numérique de l'OMPI aux documents de priorité aux documents de priorité concernant les dessins et modèles industriels et les marques.

Point 6 de l'ordre du jour : marques

*Motifs de refus pour tous les types de marques*

10. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/21/2.

11. Le SCT a examiné en détail le document SCT/21/2. Le président a indiqué que toutes les observations formulées par les délégations seraient consignées dans le rapport sur la vingt et unième session du SCT. Le Secrétariat a été prié d'établir pour la vingt-deuxième session du SCT un document de travail révisé sur les motifs de refus pour tous les types de marques, qui tiendrait compte des observations formulées par les délégations au cours de la vingt et unième session. En outre, les membres du SCT ont été invités à communiquer, avant le 31 juillet 2009, des observations écrites sur certains points du document SCT/21/2 concernant, en particulier, la pratique des offices des marques dans des cas spécifiques, en donnant le cas échéant des exemples graphiques.

*Aspects techniques et procéduraux de l'enregistrement des marques de certification et des marques collectives*

12. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/21/3.

13. Le SCT a examiné en détail le document SCT/21/3. Le président a conclu en disant que toutes les observations formulées par les délégations seraient consignées dans le rapport sur la vingt et unième session du SCT. Il a été demandé au Secrétariat d'établir un document de travail révisé sur les aspects techniques et procéduraux de l'enregistrement des marques de certification et des marques collectives, en prenant en considération les observations formulées par les délégations au cours de la vingt et unième session. Après son réexamen à la vingt-deuxième session du SCT, ce document sera mis à disposition sur le site Web de l'OMPI à titre d'information.

14. À cet égard, le président a proposé que le Secrétariat crée sur le site Web une page spéciale qui permettrait aux utilisateurs de recenser les documents de référence du SCT par objet.

*Article 6ter de la Convention de Paris*

15. Le SCT a examiné les documents SCT/21/5 et SCT/21/6. Le président a conclu en disant que le Secrétariat était prié d'établir un projet de questionnaire concernant la protection des noms officiels d'États contre leur enregistrement ou leur utilisation en tant que marques pour examen par le SCT à sa vingt-deuxième session. Ce questionnaire devrait aussi faire référence à la notion de tromperie sur le plan géographique. Après la vingt-deuxième session du SCT, la version finale du questionnaire sera distribuée aux membres du comité. Le Secrétariat établira une synthèse des réponses au questionnaire, qui sera présentée au SCT pour examen à sa vingt-troisième session.

Point 7 de l'ordre du jour : indications géographiques

16. Le président a noté qu'aucun document de travail ni aucune proposition n'avaient été soumis au comité pour cette réunion.

*Vingt-deuxième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT/22)*

Point 8 de l'ordre du jour : résumé présenté par le président

17. Le SCT a approuvé le résumé présenté par le président tel que contenu dans le présent document.

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

18. Le président a annoncé les dates provisoires ci-après pour la vingt-deuxième session du SCT : 23-26 novembre 2009.

19. Le président a prononcé la clôture de la session le 26 juin 2009.

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

AFGHANISTAN

Said Azim HOSSAINY, Advisor, Ministry of Commerce and Industry, Kabul  
<saidazim@hossainy.net>

ALLEMAGNE/GERMANY

Volker SCHÖDEL, Judge at District Court, Division for Trademark Law, Federal Ministry of Justice, Berlin  
<schoedel-vo@bmj.bund.de>

Carolin HÜBENETT (Ms.), Counsellor, German Patent and Trade Mark Office, Munich  
<carolin.hubenett@dpma.de>

Katharina SCHÄFER (Mrs.), Examiner, Industrial Design Section, German Patent and Trade Mark Office, Munich

Udo FENCHEL, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ANGOLA

Makiesse KINKELA AUGUSTO, troisième secrétaire, Mission permanente, Genève

ARGENTINE/ARGENTINA

Inès Gabriela FASTAME (Srta.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra  
<ines.fastame@ties.itu.int>

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Robyn FOSTER (Ms.), General Manager, Trade Marks and Designs, IP Australia, Woden ACT  
<robyn.foster@ipaaustralia.gov.au>

John BRAYBOOKS, Assistant General Manager, International Policy, IP Australia, Woden ACT  
<john.braybrooks@ipaaustralia.gov.au>

AUTRICHE/AUSTRIA

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

BARBADE/BARBADOS

Schnell RICHARD, Economist, Permanent Mission, Geneva  
<srichards@foreign.gov.bb>

BÉLARUS/BELARUS

Anzhela CHVYROVA (Miss), Head, Department of Law and International Treaties, National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk  
<a.chvyrova@belgospatent.org.by>

BRÉSIL/BRAZIL

Deyse GOMES MACEDO (Mrs.), Head of Division, Trademark Directorate, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro  
<deyse@inpi.gov.br>

Maria Alice CAMARGO (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>

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

Thais Valério de MESQUITA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<mesquite@delbrasgva.org>

CAMBODGE/CAMBODIA

Rady OP, Deputy Director, Department of Intellectual Property Rights, Ministry of Commerce, Phnom Penh  
<oprady@yahoo.com>

CANADA

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

Denis SIMARD, Director, Copyright and Industrial Design Branch, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Department of Industry, Gatineau  
<simard.denis@ic.gc.ca>

CHILI/CHILE

Cristóbal ACEVEDO, National Director, National Institute of Industrial Property, Santiago de Chile  
<cacevedo@inapi.cl>

Mónica REYES RUIZ (Mrs.), Trademark Registrar, National Institute of Industrial Property, Santiago de Chile  
<mreyes@inapi.cl>

Carolina SEPULVEDA (Mrs.), Legal Advisor, Intellectual Property Department, Ministry of Foreign Affairs, Santiago de Chile  
<isepulveda@direcon.cl>

Maximiliano SANTA CRUZ, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

CHINE/CHINA

GUO Lian Lian (Mrs.), Deputy Inspector, Trademark Review and Adjudication Board, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing  
<lianlian-guo@hotmail.com>

COLOMBIE/COLOMBIA

Angelino GARZÓN, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra

Martha Irma ALARCÓN LÓPEZ (Srta.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra  
<missiondecolombia23@gmail.com>

COSTA RICA

Luis Gustavo ÁLVAREZ RAMIREZ, Director, Registro de la Propiedad Intelectual, Registro Nacional, Ministerio de Justicia, San José  
<lalvarez@mp.go.cr>

CÔTE D'IVOIRE

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

CROATIE/CROATIA

Višnja KUZMANOVIĆ (Mrs.), Head of Department, State Intellectual Property  
Office (SIPO), Zagreb  
<visnja.kuzmanovic2dziv.hr>

CUBA

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

DANEMARK/DENMARK

Anja M. BECH HORNECKER (Ms.), Special Legal Advisor, Policy and Legal Affairs,  
Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Economic and Business Affairs, Taastrup  
<abh@dkpto.dk>

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

ÉGYPTE/EGYPT

Mohamed Omar GAD, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

EL SALVADOR

Diana Violeta HASBÚN VILLACORTA (Sra.), Directora, Registro de la Propiedad  
Intelectual, Centro Nacional de Registros, San Salvador  
<diana.hasbun@cnr.gob.sv>

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

ÉQUATEUR/ECUADOR

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

Luis VAYAS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

Aurora HERNÁNDEZ AGUSTÍ (Sra.), Jefe, Área Modelos y Semiconductores,  
Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y  
Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid  
<aurora.hernandez@oepm.es>

Paloma HERREROS RAMOS (Srta.), Jefe, Servicio de Examen de Marcas, Departamento de  
Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria,  
Turismo y Comercio, Madrid  
<paloma.herrerros@oepm.es>

ESTONIE/ESTONIA

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

John D. RODRIGUEZ, Attorney-Advisor, Office of Intellectual Property Policy and  
Enforcement, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of  
Commerce, Alexandria, Virginia  
<john.rodriguez@uspto.gov>

Janis C. LONG (Ms.), Staff Attorney, 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

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 of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, State Office for Industrial Property (SOIP), Skopje  
<biljanal@ippo.gov.mk>

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Liubov L. KIRIY (Mrs.), Deputy Director General, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow  
<lkiriy@rupto.ru>

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

FINLANDE/FINLAND

Olli Pekka TEERIKANGAS, Senior Legal Officer, Trademarks and Designs Division, National Board of Patents and Registration, Helsinki  
<olli.teerikangas@prh.fi>

Turkka Matias VAAHTOLAMMI, Lawyer, National Board of Patents and Registration, Helsinki  
<turkka.vaahtolammi@prh.fi>

FRANCE

Isabelle CHAUVET (Mme), chargée de mission, Service du droit international et communautaire, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris  
<ichauvet@inpi.fr>

Christine LESAUVAGE (Mme), chargée de mission, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris  
<clesauvage@inpi.fr>

GRÈCE/GREECE

Franciscos VERROS, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva  
<mission.greece@ties.itu.iut>

Nikos BEAZOGLOU, Trademark Office, Directorate of Commercial and Industrial Property,  
General Secretary for Commerce, Ministry of Development, Athens

Stella KYRIAKOU (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

GUATEMALA

Ámanda ORTIZ MAYÉN (Sra.), Jefe, Sección Oposiciones, Registro de la Propiedad  
Intelectual, Ministerio de Economía, Guatemala  
<aomdeescobar@hotmail.com>

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

GUINÉE/GUINEA

Aminata MIKALA-KOUROUMA (Mme), premier secrétaire (affaires économiques et  
commerce), Mission permanente, Genève

HAÏTI/HAITI

Gladys FLORESTAL (Mme), 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

M. S. DHAKAD, Director, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of  
Commerce and Industry, New Delhi  
<ms.dhakad@nic.in> <msdhakad@hotmail.com>

P. H. KURIAN, Controller General of Patents, Designs and Trade Marks and Geographical  
Indications, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and  
Industry, New Delhi  
<cg.ipindia@nic.in>

INDONÉSIE/INDONESIA

Sigit Arry ARDANTA, Director, Copyright, Industrial Design, Lay-out Design of Integrated Circuit and Trade Secret, Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Tangerang  
<ardanta@gmail.com>

Didik TARYADI, Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Tangerang

Yuwono HENDRO NUGRAHADI, Directorate General of Legal Affairs and Treaties, Directorate of Treaties on Economic, Social and Cultural Affairs, Department of Foreign Affairs, Jakarta  
<nugrahadi.yuwono@deplu.go.id> <nugrahadi.hy@gmail.com>

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

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

IRLANDE/IRELAND

Brian HIGGINS, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<brian.higgins@dfa.ie>

Thérèse WALSH (Miss), Administrator, Permanent Mission, Geneva  
<therese.walsh@dfa.ie>

ITALIE/ITALY

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

Renata CERENZA (Mrs.), First Examiner, International and Community Trademarks, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of Industrial Production, Ministry of Productive Activities, Rome  
<renata.cerENZA@attivitaproduttive.gov.it>

Francesca FUSCO (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

Ibtissam SAAITE (Miss), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

JAMAÏQUE/JAMAICA

Richard BROWN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

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 Design, Japan Patent Office (JPO),  
Tokyo  
<hamamoto-fumiko@jpo.go.jp>

Aso HIROKI, Assistant Manager, Trademark Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo  
<aso-hiroki@jpo.go.jp>

Satoshi FUKUDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN

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

Mohammed Sameer HINDAWI, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

KENYA

Chumo Leonardo K. KOSGEI, Assistant Chief Trademark Examiner, Kenya Industrial  
Property Institute (KIPI), Nairobi  
<kosgei2000@yahoo.com> <kosgei@kipi.go.ke>

KIRGHIZTAN/KYRGYZSTAN

Farkhat IBRAGIMOV, Head, International Relations Division, State Patent Service of the  
Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek  
<farhat.ibragim@patent.kg>

LESOTHO

Tsotetsi MAKONG, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA

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

LIBAN/LEBANON

Najla RIACHI ASSAKER (Mrs.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva

Bachir SALEH AZZAM, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

Hani CHAAR, Permanent Mission, Geneva

LITUANIE/LITHUANIA

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

LUXEMBOURG

Christiane DALEIDEN DISTEFANO (Mme), représentante permanente adjointe, Mission permanente, Genève

MALAISIE/MALAYSIA

Abdul Hamid MOHD RAZLAN, Head, Trademark Search and Examination Division, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur  
<razlanhamid@myipo.gov.my>

Rafiza ABDUL RAHMAN (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

MAROC/MOROCCO

Adil EL MALIKI, directeur général, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca  
<adil.elmaliki@ompi.org.ma>

MEXIQUE/MEXICO

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

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

María Victoria ROMERO CABALLERO (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra  
<vromero@delegamexico.ch>

MYANMAR

Khaing THEINGI OO, Deputy Director, Intellectual Property Section, Ministry of Science and Technology, Nay Pyi Taw  
<decemberk.o@gmail.com>

Khin Thidar AYE, First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<thidark@gmail.com>

NAMIBIE/NAMIBIA

Andima TILEINGE, Registrar, Companies, Close Corporations, Patents, Trade Marks and Designs, Ministry of Trade and Industry, Windhoek  
<andima@mti.gov.na>

Linus INDONGO, Examiner of Trade Marks, Industry and Internal Trade, Ministry of Trade and Industry, Windhoek  
<indongo@mti.gov.na>

NIGÉRIA/NIGERIA

Nkiru Felicia AGWU (Mrs.), Assistant Registrar, Commercial Law Department, Registry of Trade Marks, Patents and Designs, Federal Ministry of Commerce and Industry, Abuja  
<nkaydarling@yahoo.com>

NORVÈGE/NORWAY

Solvår Winnie FINNANGER (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark  
Department, Norwegian Industrial Property Office, Oslo  
<swf@patentstyret.no>

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

OMAN

Fatima AL-GHAZALI (Ms.), Plenipotentiary Minister, Permanent Mission, Geneva

Amina Salim AL-JELANI (Mrs.), Director, Intellectual Property Department, Ministry of  
Commerce and Industry, Muscat

PARAGUAY

Rigoberto GAUTO VIELMAN, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,  
Geneva  
<rigoberto.gauto@ties.itu.int>

Raúl MARTÍNEZ VILLALBA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<raul.martinez@ ties.itu.int>

PAYS-BAS/NETHERLANDS

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

PHILLIPINES

Josephine REYNANTE (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND

Marta Donata 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 CLETO (Ms.), Executive Officer, International Relations Department, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Economy and Innovation, Lisbon  
<jmcleto@inpi.pt>

Luis Miguel SERRADAS TAUARES, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

QATAR

Ahmed Yusif AL-JUFAIRI, Head, Trade Marks Office, Department of Commerce, Ministry of Economy and Commerce, Doha  
<ajufairi@mbt.gov.qa>

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

KWAK Min Seob, Judge, The Patent Court of Korea, Daejeon  
<kwag@scourt.go.kr>

JUNG Tae-Ho, Deputy Director, Examiner, Trademark Design Examination Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon  
<jungtho@hanmail.net>

PARK Seong-Joon, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Ysset ROMAN, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S  
REPUBLIC OF KOREA

SOK Jong Myong, Counsellor, Permanent Mission, Geneva  
<myngsok@yahoo.com>

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Ludmila ČELIŠOVÁ (Ms.), Head, Industrial Designs Unit, Industrial Property Office, Prague  
<lcelisova@upv.cz>

Radka STUPKOVÁ (Ms.), Head, Legal Unit, Industrial Property Office, Prague  
<rstupkova@upv.cz>

ROUMANIE/ROMANIA

Gratiela DUDUTA (Mrs.), Legal Counsellor, Law Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest  
<gratiela.duduta@osim.ro>

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Edward Stephan SMITH, Assistant Principal Hearing Officer, Trade Marks Directorate, Intellectual Property Office, Newport  
<edward.smith@ipo.gov.uk>

SÉNÉGAL/SENEGAL

Elhadji Ibou BOYE, conseiller, Mission permanente, Genève

SERBIE/SERBIA

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

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

Vesna FILIPOVIĆ-NIKOLIĆ (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva  
<vesna.filipovic@bluewin.ch>

SINGAPOUR/SINGAPORE

CHAN Louis Ken Yu, Acting Director, Legal Counsel, Registry of Trademarks, 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, Ministry of Economy, Ljubljana  
<v.venisnik@uil-sipo.si>

SRI LANKA

Manorie MALLIKARATCHY (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva  
<manorie@lankamission.org>

SUÈDE/SWEDEN

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

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

SUISSE/SWITZERLAND

Sandrine GERBER (Mme), conseillère juridique, Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

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

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

THAÏLANDE/THAILAND

Sukonthip SKOLPADUNGKET (Ms.), Trademark Registrar, Trademark Office, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, Bangkok  
<ip.thailand@gmail.com>

Tanyarat MUNGKALARUNGSU (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

TURQUIE/TURKEY

Yesim BAYKAL, Legal Counsellor, Turkish Patent Institute, Ankara

URUGUAY

Graciela ROAD D'IMPERIO (Sra.), Directora de Asesoría, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), Ministerio de Industria, Energía y Minería, Montevideo  
<groad@d.n.p.i.miem.gub.uy> <secretaria@dnpi.miem.gub.uy>

VIET NAM

TRAN HUU Nam, Deputy Director General, National Office of Intellectual Property (NOIP), Hanoi  
<tranvanhiep@noip.gov.vn>

Duc Dung NGUYEN, Attaché, Permanent Mission, Geneva

YÉMEN/YEMEN

Fawaz AL-RASSAS, troisième secrétaire, Mission permanente, Genève

ZIMBABWE

Garikai KASHITIKU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

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

Sergio BALIBREA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva  
<sergio.balibrea@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 BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/  
BENELUX ORGANISATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)

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

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

Wolf MEIER-EWERT, Legal Affairs Officer, Information and External Relations 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)

Brett HEAVNER, Chair, AIPLA Trademark Treaties and International Law Committee, Washington, D.C.

<b.brett.heavner@finnegan.com>

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

Jean BANGERTER, Representative, Brussels

<bangerter.jean@citycable.ch>

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

François CURCHOD, représentant, Genolier

<francois.curchod@vtxnet.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)

Daisuke MAEDA, Member, Trademark Committee, Tokyo

<d.maeda@ipworld.jp>

Miwa HAYASHI (Ms.), Member, Design Committee, Tokyo

<mhayashi@tmi.gr.jp>

Yoko SAKUMA (Ms.), Member, International Activities Center, Tokyo

<tm@esakipat.co.jp>

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

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

<bqx10473@nifty.com>

Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI)

François CURCHOD, chargé de mission, Genolier

<francois.curchod@vtxnet.ch>

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

Caroline de BUMAN (Ms.), Representative, Geneva

<caroline.debuman@economiesuisse.ch>

China Trademark Association (CTA)

LIU Yan (Ms.), Secretary-General, Beijing  
<bj-lyan@sina.com>

WANG Tiger, Partner, GMKIP, Beijing  
<whh@gmkip.com>

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

Andrew PARKES, Special Reporter (Trade Marks and Designs), Dublin  
<andrew.parker@ficpi.org>

Robert James WATSON, Reporter (Designs Working Group), London  
<robert.watson@ficpi.org>

International Trademark Association (INTA)

Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle  
<bruno.machado@bluewin.ch>

Knowledge Ecology International (KEI)

Thiru BALASUBRAMANIAM, Representative, Geneva  
<thiru@keionline.org>

IV. BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:	PARK Seong-Joon (République de Corée/ Republic of Korea)
Vice-présidents/Vice-chairs	Imre GONDA (Hongrie/Hungary) Joseph KAHWAGI RAGE (Mexique/Mexico)
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, directeur général/Director General

Ernesto RUBIO, sous-directeur général/Assistant Director General

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

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

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

Violeta JALBA (Mme/Mrs.), juriste adjointe, Section du droit, Division du droit et des classifications internationales/Assistant Legal Officer, Law Section, Law and International Classifications Division

Nathalie FRIGANT (Mme/Mrs.), assistante juridique à la Division du droit et des classifications internationales/ Legal Assistant, Law and International Classifications Division

Noëlle MOUTOUT (Mlle/Ms.), assistante juridique à la Division du droit et des classifications internationales/Legal Assistant, Law and International Classifications Division

Kateryna GURINENKO (Mlle/Ms.), consultante à la Division du droit et des classifications internationales/Consultant, Law and International Classifications Division

[Fin de l'annexe II et du document]