

OMPI



SCT/22/9

ORIGINAL : anglais

DATE : 30 juin 2010

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

**Vingt-deuxième session
Genève, 23 – 26 novembre 2009**

RAPPORT*

adopté par le Comité permanent

* Adopté par la vingt-troisième 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-deuxième session à Genève du 23 au 26 novembre 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 : Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Guatemala, Hongrie, Indonésie, Iran (République islamique d’), Irlande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Lesotho, Lettonie, Lituanie, Malaisie, Maroc, Mexique, Myanmar, Norvège, Oman, Pakistan, Panama, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République de Corée, République de Moldova, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Tonga, Turquie, Ukraine, Uruguay, Yémen (69). La Communauté européenne était également représentée en qualité de membre du SCT.
3. L’organisation intergouvernementale ci-après a participé à la session avec le statut d’observateur : Organisation Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) (1).
4. Les représentants des organisations internationales non gouvernementales ci-après ont participé à la session en qualité d’observateurs : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association des industries de marque (AIM), Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI), Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour les marques (JTA), Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI), Chambre de commerce internationale (CCI), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC), Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGin) (13).
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 vingt-deuxième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) et a 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-deuxième session du SCT en ce qui concerne chacun des thèmes proposés à l'examen.

9. M. Marcus Höpferger (OMPI) a assuré le secrétariat du SCT.

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

10. Le SCT a adopté le projet d'ordre du jour (document SCT/22/1 Prov.) sans modifications.

Point 3 de l'ordre du jour : adoption du projet de rapport de la vingt et unième session

11. Le SCT a adopté le rapport sur la vingt et unième session sur la base du document SCT/21/8 Prov., avec les modifications demandées par les délégations du Canada, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la Jamaïque, de la Suède et de l'Uruguay et par le représentant du CEIPI.

Point 4 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

12. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/22/6.

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

13. La délégation du Canada a déclaré qu'elle pouvait appuyer le texte de ce domaine de convergence possible sous réserve de l'insertion des mots "stippled lines" après "the use of dotted lines".

14. Les délégations d'El Salvador et de l'Italie ont exprimé leur appui au texte tel qu'il était libellé.

15. La délégation de l'Argentine, indiquant que les photographies n'étaient pas acceptées en vertu de sa législation nationale, a déclaré qu'elle préférerait éviter un domaine de convergence possible qui laisserait le choix de la forme de reproduction au déposant.

Domaine de convergence possible concernant les vues des dessins et modèles industriels

16. La délégation de la Fédération de Russie a fait observer que les exigences concernant les vues dépendaient du type de dessin ou modèle industriel. Elle a donc suggéré que le texte de ce domaine de convergence possible indique expressément que les offices devraient avoir la faculté d'exiger des vues supplémentaires, ainsi que certains types de vues, à un stade ultérieur de la procédure d'examen.

17. La délégation de l'Ukraine a soutenu la déclaration faite par la délégation de la Fédération de Russie.

Domaine de convergence possible concernant le nombre d'exemplaires de chaque reproduction

18. En réponse à une demande de précisions de la délégation d'El Salvador, le Secrétariat a rappelé que plusieurs délégations qui exigent actuellement plus de trois exemplaires de chaque reproduction avaient indiqué lors des précédentes sessions qu'elles n'excluraient pas de ramener le nombre d'exemplaires exigés à trois, voire moins, dans l'avenir.

Spécimens

19. Aucune observation n'a été formulée sur ce sujet.

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

20. Aucune observation n'a été formulée sur ce domaine de convergence possible.

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

21. La délégation du Japon a souligné que le nom du créateur devait être indiqué dans la demande mais qu'une déclaration de cession n'était pas nécessaire.

22. La délégation des États-Unis d'Amérique a suggéré d'ajouter les mots "le cas échéant" avant le deuxième point figurant dans le texte de ce domaine de convergence possible, afin de tenir compte des cas dans lesquels le déposant est le créateur ou des cas dans lesquels une cession a déjà eu lieu.

23. La délégation du Canada a appuyé la suggestion faite par la délégation des États-Unis d'Amérique.

24. Le représentant du CEIPI a suggéré d'ajouter l'expression "lorsqu'il est exigé que la demande soit déposée au nom du créateur", afin de préciser que ce domaine de convergence possible ne concerne que cette situation.

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

25. Aucune observation n'a été formulée sur ce domaine de convergence possible.

Domaine de convergence possible concernant les demandes multiples

26. La délégation du Canada, soulignant que la législation canadienne n'autorisait pas les demandes multiples, a suggéré d'ajouter l'expression "à condition que l'office autorise les demandes multiples".
27. Le Secrétariat a expliqué que ce domaine de convergence possible visait à permettre la division de la demande tout en conservant la date de dépôt initiale pour les demandes résultant de la division, y compris lorsque cette division était motivée par le fait que l'office n'autorisait pas les demandes multiples.
28. La délégation du Canada, indiquant que la division des demandes était autorisée au Canada et que la date de dépôt initiale était maintenue en cas de division, a souscrit à ce domaine de convergence possible, à condition qu'il soit reformulé de façon plus claire.
29. La délégation de l'Uruguay a exprimé son soutien concernant ce domaine de convergence possible.

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

30. La délégation du Japon a indiqué que, pour l'obtention d'une date de dépôt, une demande devait être déposée en langue japonaise et, lorsque le déposant ne justifiait pas d'un domicile ou d'une résidence au Japon, par l'intermédiaire d'un représentant domicilié ou résidant au Japon.
31. La délégation de l'Australie a suggéré de remplacer le premier élément du texte de ce domaine de convergence possible par "l'indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande".
32. Le représentant du CEIPI, évoquant le succès rencontré par l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, a estimé que la liste des conditions relatives à la date de dépôt ne devrait pas être plus longue que celle figurant dans cet acte. Le représentant a jugé qu'il serait préférable de revenir à une liste plus restreinte de conditions relatives à la date de dépôt et que les délégations qui ne pouvaient souscrire à une telle liste à ce stade pourraient formuler une réserve sur le texte de ce domaine de convergence possible.
33. La délégation de Cuba a déclaré qu'elle n'était pas favorable à l'inclusion d'une description et d'une revendication dans les conditions relatives à la date de dépôt.
34. La délégation de l'Australie a été d'avis que les termes "l'indication du produit ou des produits" devraient être transférés dans la deuxième phrase du texte, qui énumérait les conditions possibles pour l'attribution d'une date de dépôt *dans certains pays*.
35. La délégation de la République tchèque a fait part de son soutien à l'opinion exprimée par la délégation de l'Australie.

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

36. La délégation de la Turquie a déclaré qu'elle pourrait soutenir le texte, mais a demandé que les termes "au moins 6 mois" soient supprimés.

37. La délégation du Japon, expliquant que le système des dessins et modèles secrets au Japon permettait de préserver la confidentialité d'un dessin ou modèle industriel pendant une période maximale de trois ans après l'enregistrement, a fait observer que ce domaine de convergence possible ne tenait pas compte du système japonais.

38. La délégation de l'Australie, indiquant qu'il n'existait pas de disposition prévoyant expressément l'ajournement de la publication en Australie, a déclaré qu'elle pourrait néanmoins soutenir le texte de ce domaine de convergence possible si les termes "date de dépôt" étaient supprimés.

39. La délégation du Brésil a déclaré qu'elle pouvait souscrire au texte de ce domaine de convergence, sous réserve de la suppression des mots "date de priorité".

40. La délégation de Cuba a déclaré que ce texte ne lui posait aucun problème.

41. La délégation de la République arabe syrienne a déclaré que la législation syrienne prévoyait une période maximale d'ajournement de la publication de 12 mois.

42. La délégation de l'Uruguay a fait observer que le deuxième paragraphe de ce domaine de convergence possible tenait compte de la situation de son pays.

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

43. La délégation de la Turquie, faisant observer que sa législation nationale prévoyait un délai de grâce de 12 mois, a suggéré d'insérer les mots "la date de priorité" après "la date de dépôt".

44. La délégation des États-Unis d'Amérique a suggéré que le texte de ce domaine de convergence possible soit libellé de manière plus précise en ce qui concerne l'auteur de la divulgation et qu'il fasse état d'un délai de grâce de 12 mois.

45. La délégation du Canada a déclaré qu'elle pouvait accepter ce texte, mais a demandé que les termes "établi conformément à la législation nationale" soient ajoutés après "un délai raisonnable".

46. Les délégations de la République de Moldova et de l'Ukraine se sont demandé quels seraient les critères applicables et quelle serait l'autorité compétente pour déterminer ce qui constituait un "délai raisonnable".

47. La délégation du Brésil a déclaré que le délai de grâce au Brésil était lié à une divulgation faite par le créateur ou par un tiers sans le consentement du créateur, avant la date de dépôt ou la date de priorité, et que cette divulgation était sans préjudice de la nouveauté, mais pas de l'originalité du dessin ou modèle.

48. La délégation de l'Uruguay a suggéré de préciser que le "délai raisonnable" ne devrait pas être inférieur à six mois, que la "divulgarion" en question devait être le fait du créateur ou de son ayant droit, ou d'une autre personne autorisée, et que l'effet de cette divulgation devrait être limité de manière à ne pas porter atteinte à la nouveauté du dessin ou modèle.

49. La délégation de l'Australie, soulignant que sa législation nationale ne prévoyait pas de délai de grâce en cas de divulgation, a déclaré qu'elle ne pouvait appuyer le texte de ce domaine de convergence possible.

50. La délégation de la Fédération de Russie a dit que le texte devrait également traiter du cas de la divulgation non autorisée par un tiers ayant obtenu l'information de manière illégale, par exemple dans le cadre de l'espionnage.

51. La délégation de la République arabe syrienne, soulignant que sa législation nationale ne prévoyait pas de délai de grâce pour les dessins et modèles industriels, a suggéré que ce délai soit sous réserve de la législation nationale.

Domaine de convergence possible concernant les communications

52. La délégation du Japon a suggéré de prévoir la possibilité pour un office d'autoriser, au lieu d'une signature manuscrite, l'utilisation d'un sceau sur une communication.

Domaine de convergence possible concernant les mesures de sursis

53. La délégation de la Suède a déclaré qu'elle était favorable à l'option prévue au premier paragraphe, bien qu'elle puisse accepter le deuxième paragraphe à condition que le terme "devrait" figurant à la fin de la deuxième phrase soit remplacé par "pourrait".

54. La délégation de la Turquie a indiqué que la législation turque ne prévoyait pas de mesures de sursis.

55. La délégation du Japon, indiquant que les délais fixés par la législation n'étaient soumis à aucune mesure de sursis au Japon, a suggéré de se contenter de l'obligation de prévoir des mesures de sursis en cas d'observation d'un délai *fixé par l'Office*, conformément à l'article 11 du Traité sur le droit des brevets.

56. La délégation du Canada a déclaré qu'elle ne pouvait pas souscrire à l'option prévue au deuxième paragraphe.

57. La délégation du Brésil a souligné que, en vertu de sa législation nationale, les mesures de sursis existaient uniquement pour les brevets, en cas de force majeure, et en ce qui concerne les délais impartis pour le paiement des taxes.

58. En réponse à une demande d'éclaircissements de la délégation du Royaume-Uni, concernant la relation entre le premier paragraphe et le deuxième, le Secrétariat a indiqué que chaque paragraphe visait à présenter une option distincte.

59. La délégation de la Fédération de Russie a suggéré que le comité pourrait examiner la question des objets qui ne peuvent constituer un dessin ou modèle industriel dans les différents pays.
60. Le représentant de l'INTA a rappelé que, dans le cadre de ces travaux, les utilisateurs visaient une simplification des formalités, notamment en ce qui concerne la possibilité de déposer une seule série de représentations dans un nombre de pays aussi élevé que possible.
61. La délégation du Royaume-Uni était d'avis que les questions concernant l'inscription de transactions telles que les cessions et les licences pourraient aussi constituer la base de travaux ultérieurs.
62. La délégation de la Hongrie, faisant observer que l'un des principes fondamentaux des travaux du comité devrait être l'intérêt des utilisateurs, a déclaré que ces travaux devraient viser non seulement à recueillir des informations sur les principes et pratiques existants, mais également à recenser les domaines sur lesquels il y avait une possibilité de parvenir à une convergence de vues à l'avenir.
63. Le président a indiqué, en conclusion, que toutes les observations formulées par les délégations seraient consignées dans le rapport de la vingt-deuxième session du SCT. Il a été demandé au Secrétariat d'établir, pour examen par le SCT à sa vingt-troisième session, un document de travail révisé sur les domaines de convergence possibles dans le droit et la pratique des membres du SCT en matière de dessins et modèles industriels, soulignant les avantages potentiels que les utilisateurs et les administrations chargées des dessins et modèles industriels pourraient tirer de la convergence parmi les États membres en ce qui concerne le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels. Ce document devrait tenir compte des propositions présentées pendant la vingt-deuxième session et inclure les observations formulées par les délégations et les observateurs pendant cette session. Il devrait indiquer les domaines de convergence possibles déjà recensés, les tendances du droit et de la pratique des membres du SCT ainsi que les domaines dans lesquels aucune convergence concrète ne pouvait être établie actuellement.
64. Les délégations de l'Australie, du Brésil, du Canada, d'El Salvador, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Hongrie, du Maroc, du Mexique, de la Norvège, de la République de Corée, du Royaume-Uni, de Singapour et de l'Uruguay ont exprimé leur adhésion à la proposition faite par le président.
65. La délégation de l'Argentine a estimé que les délibérations ne devaient pas aboutir à un document liant les offices.

Service d'accès numérique aux documents de priorité

66. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/22/7.
67. La délégation de la Chine, faisant observer que l'extension du "Service d'accès numérique aux documents de priorité" (DAS) serait aussi bénéfique pour les utilisateurs que pour les offices, a appuyé l'extension de ce service et l'ouverture de discussions sur les questions de langue, de traduction et de stockage.

68. En réponse à une question posée par la délégation d'El Salvador, concernant le coût éventuel de l'extension, le Secrétariat a indiqué que, sans être en mesure de garantir ce que serait la situation en ce qui concerne les marques et les dessins et modèles industriels, le Bureau international ne faisait pas payer pour le système dans le domaine des brevets parce que le coût marginal était proche de zéro.
69. La délégation de la République de Moldova a déclaré qu'elle était favorable à l'extension du DAS.
70. La délégation de Cuba a estimé que, bien que l'idée d'étendre le DAS aux marques et aux dessins et modèles industriels soit bonne, le comité devrait d'abord examiner les exigences et les pratiques relatives aux documents de priorité dans les différents pays, ainsi que les problèmes liés aux traductions.
71. La délégation du Brésil a dit que, tout en approuvant l'extension du DAS, il fallait davantage de temps pour réfléchir sur les questions relatives aux traductions.
72. La délégation du Japon, exprimant son soutien à l'extension du DAS, a déclaré que la mise en œuvre de cette extension devait tenir dûment compte des caractéristiques des dessins et modèles industriels et des marques, ainsi que de la question de l'accessibilité dans les différents pays.
73. La délégation du Mexique, appuyant l'extension du DAS, a indiqué que le Mexique avait l'intention de modifier sa législation, afin que les documents de priorité ne soient plus exigés qu'en cas de conflit avec une autre marque. Considérant que l'objectif du DAS était d'accéder à la version originale d'un document de priorité, la délégation a estimé que la question de la traduction devrait être examinée séparément.
74. Le Secrétariat, se référant aux observations relatives aux traductions, a expliqué que l'objectif du DAS était de rendre accessible une copie fiable de la version originale des documents de priorité, et que les États conserveraient la faculté d'exiger une traduction des documents de priorité.
75. La délégation de la Fédération de Russie, appuyant l'extension du DAS, a indiqué que la Fédération de Russie espérait devenir un office participant dans un avenir proche, après avoir surmonté certains problèmes techniques. La délégation a souligné qu'une attention particulière devrait être accordée aux exigences techniques qui pourraient être nécessaires en cas d'extension du DAS aux marques non traditionnelles.
76. Le Secrétariat a expliqué que le DAS n'avait aucune incidence sur la façon dont les offices procédaient à l'examen. Toutefois, les pays participants devraient prévoir la possibilité pour les déposants de déposer les documents de priorité après l'expiration du délai applicable en cas de défaillance du système due à des problèmes techniques.
77. La délégation de l'Australie, déclarant que l'Australie adhérerait probablement au DAS le 12 décembre 2009, a estimé que les travaux visant à étendre ce service aux dessins et modèles industriels et aux marques devraient être entrepris dès que possible.

78. Le président a indiqué en conclusion que le SCT avait pris note du document SCT/22/7 et avait demandé au Secrétariat de poursuivre les travaux sur la création d'un Service d'accès numérique aux documents de priorité pour les dessins et modèles industriels et pour les marques, de façon à assurer la plus large participation possible des offices intéressés par ce service.

Point 5 de l'ordre du jour : marques

79. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/22/2.

Motifs de refus pour tous les types de marques

80. Le Secrétariat a indiqué que, dans la version anglaise du document SCT/22/2, la numérotation du chapitre intitulé "Motifs de refus" devrait être II en majuscules et en chiffres romains et que cette précision serait introduite dans la prochaine version du document.

a) Signes ne constituant pas une marque

81. La délégation du Maroc a demandé aux membres du SCT de partager leurs pratiques concernant l'enregistrement des signes non visibles. La délégation a pris note des exemples de marques sonores et de marques olfactives enregistrées qui figuraient dans le document, mais a indiqué qu'il serait utile d'inclure des exemples de signes non visibles refusés, ainsi que des motifs pour lesquels ces marques avaient été refusées.

82. La délégation des États-Unis d'Amérique, en réponse à la question soulevée par la délégation du Maroc, a souligné que les signes non visibles étaient considérés de la même manière que les marques traditionnelles. La délégation a déclaré que, pour l'enregistrement des signes non visibles, deux analyses différentes étaient faites : premièrement en ce qui concerne le caractère distinctif du signe et, deuxièmement, en ce qui concerne la fonctionnalité du signe. Les déposants devaient démontrer que les marques avaient un caractère distinctif et non fonctionnel concernant les produits ou services à l'égard desquels elles étaient appliquées. Ces éléments pouvaient être démontrés au moyen de pièces justificatives telles que déclarations sous serment, enquêtes et preuves d'usage dans le commerce.

83. La délégation a en outre expliqué que, lorsque des demandes d'enregistrement de marques sonores et de marques olfactives étaient déposées par voie électronique, il convenait de remplacer l'exigence relative au dépôt d'un dessin. En conséquence, l'office exigeait un fichier sonore lorsque la demande portait sur une marque sonore et un spécimen du produit parfumé dans le cas d'une marque olfactive. Des cassettes audio ou des disques compacts étaient acceptés comme spécimens pour les marques sonores. En outre, si une marque sonore était constituée de musique ou de paroles ou d'une série musicale, la partition musicale pouvait également servir de spécimen. Pour les marques olfactives, le produit parfumé lui-même tenait lieu de spécimen. L'office n'exigeait pas le dépôt de dessins pour les marques constituées uniquement de sons ou d'odeurs. À la place, les déposants devaient remettre une description écrite de la marque. Si une demande de marque sonore était déposée par voie électronique, la partition devait être remise dans un fichier au format .WAVE. Le déposant devait transmettre ce fichier après le dépôt de la demande, en indiquant le numéro de

la demande correspondante. Lors de la recherche de marques similaires pouvant prêter à confusion, l'examineur recherchait, dans le champ "description" de la base de données sur les marques de l'USPTO, si une marque sonore ou olfactive particulière était similaire à une marque déjà enregistrée au point de prêter à confusion. Ces recherches généraient une liste de toutes les autres marques sonores ou olfactives qui risquaient d'être similaires à la marque dont l'enregistrement était demandé.

84. En ce qui concerne la question de savoir si la marque olfactive ou sonore peut être identifiée au point de vente, la délégation a cité l'exemple d'un son constitué d'une série de cinq stridulations semblables au chant d'un grillon, qui avait été enregistré pour un logiciel informatique, et en particulier pour la notification d'informations météorologiques. Lorsque l'utilisateur allumait l'ordinateur et que ce type de logiciel était installé, il entendait ce chant qui l'accueillait instantanément, de sorte que le son identifiait ce type de produit. La partition constituée de cinq notes entendue lors de la mise sous tension d'un ordinateur équipé d'un système d'exploitation Microsoft était un autre exemple. Dans ce cas aussi, le bruit identifiait immédiatement le système d'exploitation. Ainsi, le son permettait d'identifier le produit et de le distinguer des produits concurrents.

85. La délégation de l'Italie a déclaré que, selon sa législation nationale, les marques sonores ne pouvaient être enregistrées que si elles étaient représentées graphiquement, par exemple au moyen d'une notation musicale, d'une portée ou d'un sonagramme. Ces signes devaient avoir un caractère distinctif et en aucun cas une chanson entière ne pourrait être enregistrée; seuls des sonals pouvaient l'être.

86. La délégation de l'Azerbaïdjan a fait observer que les signes non visibles n'étaient pas admis à la protection selon la législation nationale, qui prévoyait une exigence de représentation graphique des signes. En outre, le signe devait permettre de distinguer les produits et les services d'une entreprise de ceux d'une autre. La délégation a exprimé des préoccupations quant à l'appréciation vraisemblablement subjective de ces signes, s'agissant en particulier des marques olfactives.

87. La délégation du Royaume-Uni a demandé une précision concernant l'observation faite par la délégation des États-Unis d'Amérique au sujet des exemples de marques prévus dans le document, s'agissant en particulier de savoir si les demandes devaient être accompagnées du fichier sonore et du spécimen du parfum.

88. La délégation de la Chine a déclaré que, selon sa législation nationale, tout signe distinctif et visuellement perceptible, s'il n'était pas interdit par la loi, était admissible à l'enregistrement en tant que marque. La protection ne s'étendait pas aux marques sonores ou olfactives, mais la loi pouvait être modifiée. La délégation s'est demandé si la description de la marque olfactive "l'odeur du chewing-gum" figurant à la page 3 de l'annexe I du document serait assez précise pour permettre aux consommateurs de distinguer la marque ou pour permettre l'application des droits sur cette marque.

89. La délégation de la Serbie a rappelé que, dans le cas d'une marque traditionnelle, la représentation graphique du signe était la marque elle-même et que la marque apparaîtrait sur le marché sous la même forme que celle qui avait été enregistrée. Toutefois, la situation était différente pour les marques sonores. La notation musicale, qui était la manière traditionnelle de représenter une marque sonore, ne serait pas perçue par les consommateurs et ces signes seraient évalués d'une manière différente. En conséquence, c'est le son et non la notation musicale qui tiendrait lieu de marque.

b) Absence de caractère distinctif

90. La délégation de la Serbie a estimé que la question clé concernant le caractère distinctif était de savoir si le consommateur moyen pouvait percevoir un signe particulier comme une marque. La délégation a dit qu'il y avait un certain nombre de facteurs à prendre en considération pour apprécier si un signe était perçu comme une marque par le consommateur et que chaque situation devait être jugée au cas par cas.

91. Le représentant du CEIPI a demandé des précisions concernant la traduction des termes "in the abstract" figurant au paragraphe 13 de la version française du document SCT/22/2. Le représentant s'est dit préoccupé par le fait qu'une chanson entière ou un film entier pourrait être considéré comme un signe.

92. La délégation du Royaume-Uni, en réponse au représentant du CEIPI, a expliqué que des éléments aussi complexes et disparates qu'une chanson entière ou un film entier ne pourraient pas remplir la fonction essentielle d'une marque. La délégation a précisé qu'elle n'avait pas connaissance de la jurisprudence particulière concernant ces éléments, mais a estimé qu'ils satisferaient sans conteste au critère de représentation graphique. La délégation a déclaré en outre que si le Service d'enregistrement du Royaume-Uni estimait qu'un "signe" particulier n'était tout simplement pas en mesure de remplir la fonction de marque dans aucune circonstance, à l'égard de n'importe quel produit ou service, comme cela pouvait être le cas par exemple, d'une chanson entière ou d'un film entier, il n'admettrait sans doute pas que des œuvres aussi complexes aient l'impact requis pour fonctionner en tant que marques.

93. La délégation de l'Espagne a déclaré qu'en matière de marques de couleur, la pratique de l'office national est qu'il n'est pas possible d'enregistrer une marque constituée d'une seule couleur, sans forme particulière. Dans un tel cas, l'office appliquerait le motif absolu de refus consistant en l'absence de caractère distinctif, à moins que le déposant ne démontre que le signe a un caractère distinctif acquis par l'usage.

94. La délégation de la Norvège a précisé que la marque "la couleur rouge" indiquée en exemple au paragraphe 18 de l'annexe I du document SCT/22/2 avait été enregistrée en 2005, sur la base de preuves du caractère distinctif acquis par l'usage.

95. La délégation de l'Italie a déclaré que les couleurs uniques étaient généralement considérées comme dépourvues de caractère distinctif. Néanmoins, l'office reconnaissait que, dans des circonstances exceptionnelles, une couleur en soi pouvait être enregistrée en tant que marque sur présentation d'une preuve du caractère distinctif acquis par l'usage. Par exemple, "jaune" pour les produits AGFATM ou "rouge" pour les voitures de marque FerrariTM.

96. La délégation de l'Azerbaïdjan a fait état d'une décision nationale concernant l'utilisation d'un bandeau vert pour une chaîne de stations services, qui avait été utilisé ensuite par une entreprise similaire. Dans un tel cas, le tribunal avait considéré que l'utilisation de la même couleur verte pour le même type de services assurés par une autre personne était trompeuse et constituait un acte de concurrence déloyale.

97. La délégation de l'Ukraine a déclaré qu'une couleur en soi n'était généralement pas considérée comme ayant un caractère intrinsèquement distinctif. Une preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif devait être produite pour surmonter une objection fondée sur un tel

motif et, généralement, cela était laissé à l'appréciation du tribunal. La délégation a ajouté qu'il fallait également déterminer si la couleur était utilisée depuis longtemps sur le marché ou dans le domaine d'activité considéré.

98. La délégation de Cuba a souligné que le paragraphe 13 concernait des signes qui, en tant que tels, n'étaient pas en mesure de distinguer des produits ou des services. Dans la doctrine, on parlait de capacité inhérente de distinction ou d'absence de caractère distinctif. Au paragraphe 16, l'analyse sur l'absence de caractère distinctif était liée au caractère descriptif ou générique, alors qu'il était possible d'envisager ces éléments séparément. Une telle analyse pouvait donner lieu à de la subjectivité de la part de l'examineur. La délégation a appuyé les vues exprimées par la délégation de la Fédération de Russie et a demandé que le document comporte des exemples de marques olfactives qui ne soient pas descriptives.

c) Caractère descriptif

99. La délégation du Japon a indiqué que les exemples soumis par son office et figurant aux paragraphes 27, 28, 31 et 32 du document étaient hypothétiques et ne correspondaient pas à des demandes ou à des enregistrements réels. Ces exemples avaient pour but d'expliquer comment ces motifs de refus particuliers s'appliqueraient au Japon. La délégation a demandé au Secrétariat de préciser ce point dans la version révisée du document.

100. La délégation du Maroc a demandé aux membres du SCT de partager leurs pratiques concernant l'examen et l'enregistrement de marques combinées qui se composaient d'un élément descriptif et d'un élément distinctif.

101. La délégation des États-Unis d'Amérique, en réponse à la délégation du Maroc, a souligné que, dans le cas d'une marque combinée, il serait demandé au déposant de renoncer à revendiquer l'élément non distinctif ou descriptif de la marque.

102. La délégation de l'Uruguay a indiqué que, lorsqu'une marque contenait un élément non distinctif, l'office procédait à l'enregistrement de la marque en imposant le retrait de cet élément.

103. La délégation de la Suisse a déclaré que c'était l'impression d'ensemble produite par le signe qui déterminait si celui-ci pouvait ou non être enregistré en tant que marque. Elle a indiqué que son office n'appliquait pas le système des retraits de revendication.

104. La délégation de Singapour a souligné que sa législation nationale ne prévoyait pas les retraits de revendications. L'office examinait les marques composées dans leur ensemble, sans les décomposer en éléments distinctifs et non distinctifs. Si l'impression globale produite par la marque était suffisamment distinctive, l'enregistrement était accordé.

105. La délégation du Mexique a expliqué que, conformément à sa législation nationale, les marques qui contenaient des termes descriptifs et susceptibles d'induire en erreur quant à l'origine géographique des produits et des services ou qui étaient constituées de tels termes ne pouvaient être protégées. Elle a demandé aux membres du SCT de partager leurs pratiques concernant l'examen et l'enregistrement de marques comprenant des termes relatifs à l'origine géographique des produits et des services qui n'étaient pas trompeuses.

106. La délégation de l'Italie a estimé qu'il était important de protéger les consommateurs contre toute tromperie éventuelle du négociant concernant le lieu exact de la production et la nature des produits ou le lieu où les services étaient fournis. Néanmoins, l'office acceptait les demandes de marques collectives consistant en des indications géographiques, conformément à l'article 11 du Code national de la propriété intellectuelle. Ces marques collectives devaient être déposées par l'association des fabricants, accompagnées du règlement contenant toutes les exigences et normes applicables aux produits.

107. La délégation de la Chine a indiqué que sa législation nationale contenait des dispositions concernant l'enregistrement des marques qui comprenaient une indication géographique ou qui étaient constituées d'une telle indication. En particulier, les noms de villes, de régions et de pays et les noms géographiques étrangers connus du grand public en Chine ne pouvaient pas être protégés. Toutefois, la protection des indications géographiques en tant que marques de certification était prévue dans la législation nationale.

108. La délégation de l'Espagne a déclaré que la législation nationale prévoit un motif de refus des marques pour les vins et les boissons alcooliques, si elles contiennent des indications géographiques trompeuses. Ainsi, la législation protège non seulement les appellations d'origine mais également tout droit rattaché aux indications de provenance géographique pour les vins et les boissons alcooliques qui sont reconnus par l'État d'origine, à condition toutefois que leur réputation soit due à l'indication de provenance géographique.

109. La délégation de Cuba a déclaré que, selon sa législation, l'enregistrement d'une marque qui était composée exclusivement d'une indication géographique serait refusé indépendamment de savoir si elle était ou non trompeuse à l'égard des produits visés dans la demande. Toutefois, si un terme géographique non trompeur était accompagné d'autres éléments distinctifs, la marque pouvait être enregistrée.

110. La délégation de la Hongrie a indiqué que les marques qui se composaient exclusivement d'indications géographiques seraient refusées à l'enregistrement. L'office examinerait d'office ce motif absolu de refus, qu'il s'agisse d'une indication géographique nationale ou étrangère. La délégation a dit que, conformément à la législation de son pays, l'enregistrement d'une marque comprenant une indication géographique pouvait être refusé à l'égard des produits qui ne provenaient pas de la région indiquée, si l'usage de cette désignation à l'égard de ces produits était de nature à induire le public en erreur quant à leur véritable lieu d'origine.

111. La délégation de l'Ukraine a déclaré que les indications géographiques étaient protégées par une législation spéciale, distincte de la loi relative aux marques. En outre, la législation nationale ne prévoyait pas la protection des indications géographiques dans le cadre du système des marques collectives.

112. La délégation de Serbie a déclaré que le critère pour déterminer si une marque composée exclusivement d'un terme géographique pouvait être enregistrée comportait deux éléments : 1) la question de savoir si le consommateur moyen comprendrait que la signification première de la marque était un lieu géographique, et 2) la question de savoir si le consommateur moyen associerait les produits ou les services au lieu indiqué dans la marque. Si la réponse à ces deux questions était affirmative, la marque serait refusée.

113. La délégation de l'Azerbaïdjan a expliqué que, lors de l'examen de marques composées de noms géographiques, une analyse approfondie serait effectuée en ce qui concerne la signification première de la marque et le lien entre les produits ou services et le lieu indiqué dans la marque. Par exemple, si la marque identifiait un produit doté d'une qualité, d'une réputation ou d'une autre caractéristique particulière et que les produits ne provenaient pas de l'endroit indiqué dans la marque, la demande serait refusée.

114. La délégation du Pérou a déclaré que, dans le cas de demandes contenant des noms géographiques, l'office examinait le type de signe et s'efforçait d'établir si le signe était fantaisiste par rapport aux produits ou si le consommateur national pouvait voir un lien entre les produits et le nom géographique. "*Sorrento*" pour le chocolat ou "*Florida*" pour les poissons en conserve figuraient parmi les exemples de marques enregistrées par l'office national. La délégation a indiqué que, si la marque consistait en une indication de provenance, le signe pouvait être considéré comme descriptif. Il serait considéré comme trompeur si une indication de provenance fautive ou mensongère était utilisée. En vertu de la législation nationale, si le signe était constitué d'une indication géographique, il serait refusé pour motifs absolus et une protection particulière était prévue pour les indications géographiques concernant les vins et spiritueux.

d) Ordre public et morale

115. La délégation de l'Espagne a déclaré que sa législation nationale prévoyait des dispositions empêchant l'enregistrement de marques attentatoires sur les plans racial et religieux ou contraires aux droits de l'enfant.

e) Caractère trompeur

116. La délégation de la Hongrie s'est référée à l'exemple de refus communiqué par la délégation de la Norvège à la page 17 de l'annexe I et a déclaré qu'il correspondait à la législation en vigueur dans son pays. Elle a décrit l'expérience nationale concernant les signes trompeurs sur le plan géographique et, en particulier, les critères utilisés pour déterminer ce caractère trompeur, à savoir la liste des biens et services, la résidence et le siège du déposant. La délégation a indiqué que, en ce qui concerne la cession de marques enregistrées, l'office était tenu d'examiner si ces cessions induisaient le public en erreur, ce qui pouvait advenir en ce qui concerne l'origine géographique des produits ou services en cas de changement de titulaire.

117. La délégation du Pérou a déclaré que son office national ne tenait pas compte de la nationalité du déposant dans l'analyse du caractère trompeur.

118. La délégation de l'Azerbaïdjan a appuyé la déclaration faite par la délégation de la Hongrie et souligné que son office rencontrait aussi des difficultés lors de l'examen de marques enregistrées qui pouvaient induire en erreur quant à l'origine géographique des produits et des services à la suite d'une cession. Elle a cité l'exemple d'une marque contenant un nom géographique enregistrée par une société de la Fédération de Russie pour des spiritueux, qui avait ensuite été cédée à une entreprise des Pays-Bas. Dans ce cas, l'office n'avait pas accepté la cession, au motif que le changement de propriétaire de la marque induirait le consommateur en erreur. La délégation a conclu en disant que, dans ce type de demandes, il serait utile d'indiquer si le signe faisait référence à un lieu géographique particulier, les produits et services revendiqués dans la demande et des renseignements concernant le domicile du déposant.

119. La délégation du Royaume-Uni a marqué son désaccord avec la délégation de l'Azerbaïdjan, selon laquelle la résidence du déposant était un facteur clé pour l'évaluation du caractère trompeur d'une marque. Elle a déclaré que l'aspect le plus important était l'impression d'ensemble et l'impact de la marque, ou le message que la marque adresserait au consommateur. Si la marque "Holland House", dont il était question à la page 17 de l'annexe I du document, faisait l'objet d'une demande d'enregistrement au Royaume-Uni, l'examineur évaluerait la marque dans son ensemble et se demanderait si les produits et services avaient une renommée en rapport avec la Hollande. Une telle marque serait refusée pour des "fleurs", par exemple, alors qu'elle pourrait être enregistrée pour des "services de lavage de voiture". Par conséquent, l'élément essentiel n'était pas le siège du déposant, mais le message que le signe envoyait au consommateur.

120. La délégation de la Croatie a fait siennes les vues exprimées par la délégation du Royaume-Uni et a déclaré qu'une objection pour caractère trompeur serait soulevée en Croatie si, en raison d'une certaine connotation ou du signe contenu dans la marque, l'utilisation de la marque en relation avec les produits ou services revendiqués dans la demande était de nature à induire le public en erreur. Le lien entre l'origine géographique des produits ou services et la perception du consommateur était particulièrement important.

121. La délégation de la Suisse a déclaré que son office national utilisait le critère du siège social pour déterminer si une marque était trompeuse pour les services. Dans le cas d'un terme géographique connu du public, la question de savoir si la marque était trompeuse pour les services dépendait du siège du propriétaire de la marque.

122. La délégation de la Hongrie a appuyé la déclaration faite par la délégation de la Suisse. Elle a fait observer que, lorsque les demandes contenaient certains termes géographiques, le déposant était tenu de limiter la liste des produits à ceux fabriqués conformément à des indications spécifiques. Par exemple, dans le cas d'une marque contenant une référence à la Fédération de Russie appliquée à de la vodka, le déposant devait limiter la liste des produits à "vodka fabriquée en Fédération de Russie".

f) Article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

123. La délégation de l'Italie a déclaré que, d'une manière générale, les marques contenant des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'États étaient refusées à l'enregistrement. Néanmoins, un nombre important de décisions de refus faisaient l'objet de recours devant la chambre de recours de l'Office italien des brevets et les décisions des examinateurs pouvaient être annulées sur la base des dispositions de l'article 6ter.1)c).

g) Formes

124. La délégation de l'Italie a déclaré que son office recevait de nombreuses demandes d'enregistrement de marques consistant exclusivement en des formes, qui étaient en fait des modèles d'utilité ou des modèles ornementaux déguisés. Elle a estimé que les déposants préféraient avoir la possibilité de renouveler indéfiniment des marques plutôt que d'être soumis à la limite de 25 ans de protection pour les dessins et modèles. Les refus d'enregistrer ces marques se fondaient premièrement sur le fait que la forme était nécessaire pour obtenir un résultat technique, et, deuxièmement, sur le fait que la forme conférait une valeur substantielle au produit lui-même.

h) Mauvaise foi

125. La délégation de l'Azerbaïdjan a mentionné le cas d'une marque nationale "Smootch", qui avait été enregistrée en tant que marque textuelle pour des biscuits. L'utilisation de cette marque sur le marché était considérée comme motivée par la mauvaise foi étant donné que la marque était écrite de la même manière qu'une autre marque célèbre "SnickersTM"; avec les mêmes couleurs et le même emballage. Dans ce cas, l'office avait conclu que la façon dont la marque était utilisée et commercialisée était trompeuse. Suite à cette décision, l'office a proposé des amendements à apporter à la législation. La disposition prévoyait que, lorsque la mauvaise foi était établie dans l'utilisation d'une marque enregistrée, l'office était habilité à envisager l'invalidation de cette marque. Un autre exemple concernait une marque "Bingo" enregistrée pour des produits de la classe 03. Une demande d'enregistrement de la marque "B BingoTM" avait été déposée pour les mêmes produits, et le logo était très similaire à la marque "Bingo" enregistrée antérieurement. L'office a décidé que la seconde marque avait été déposée de mauvaise foi et la marque a été refusée durant la procédure d'examen.

126. Le représentant de l'INTA a appelé l'attention du comité sur la résolution adoptée par le Conseil d'administration de l'INTA, en septembre 2009, sur la question de la mauvaise foi. Cette résolution visait à prévenir les cas manifestes d'appropriation illicite de marques qui étaient identiques ou substantiellement identiques à des marques appartenant à des tiers. Le représentant a déclaré que, selon la résolution, la mauvaise foi devait être interprétée de façon restrictive de manière à englober uniquement les agissements qui étaient manifestement incompatibles avec un comportement commercial loyal. Aux fins de l'application de ce concept, l'INTA recommandait un certain nombre d'exigences imposées pour établir la mauvaise foi d'une demande ou d'un enregistrement de marque.

127. Le représentant a dit que le premier critère était que le déposant ou le titulaire de l'enregistrement ait connaissance des droits ou des intérêts légitimes de tiers sur une marque identique ou sensiblement identique à la marque revendiquée ou enregistrée, que cette connaissance soit réelle ou puisse être déduite des circonstances. En outre, le fait que le déposant ou le titulaire demande l'enregistrement de la marque devait être incompatible avec un comportement commercial raisonnable et loyal. La résolution recommandait une liste non exhaustive de facteurs à prendre en considération pour déterminer si le comportement du déposant ou du titulaire de l'enregistrement était incompatible avec un comportement commercial raisonnable et loyal.

128. La délégation de la Fédération de Russie a indiqué que, en 2003, des dispositions relatives aux enregistrements de mauvaise foi avaient été introduites dans la législation nationale et que, s'il était prouvé que le déposant s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale en rapport avec une marque dont l'enregistrement était demandé, l'enregistrement était refusé. En outre, un organe spécial, le service antimonopole, était chargé de déterminer les actes de concurrence déloyale. Sur la base de la décision du service antimonopole, toute partie intéressée pouvait demander à l'office de procéder à la radiation de l'enregistrement d'une marque.

129. La délégation de la Serbie a fait observer que la mauvaise foi était une question complexe et a déclaré que son office était autorisé à examiner la marque mais n'était pas en mesure d'apprécier si le déposant agissait de bonne ou de mauvaise foi. La mauvaise foi ne faisait pas partie des motifs de refus dans la législation de la Serbie relative aux marques. L'office avait uniquement la faculté de mettre fin à la procédure en cas d'injonction du tribunal concernant la mauvaise foi du déposant.

130. La délégation de la Chine a souscrit à la description de la mauvaise foi figurant aux paragraphes 54, 55 et 56 du document SCT/22/2. Elle a déclaré que, dans la pratique nationale, la mauvaise foi était rarement invoquée dans les procédures d'examen comme motif de refus d'enregistrement. Toutefois, elle constituait un motif d'opposition et, si la mauvaise foi du déposant était prouvée, la marque était refusée.

i) Droits antérieurs attachés à des marques

131. La délégation du Brésil a demandé aux membres du SCT si leur législation prévoyait une protection particulière pour les marques de haute renommée, et notamment si la protection s'appliquait à des produits et services différents de ceux couverts par la marque.

132. La délégation du Mexique a souligné que sa législation nationale prévoyait la possibilité de refuser une marque qui risquait d'entretenir la confusion avec une marque notoire ou renommée. La législation mexicaine faisait la distinction entre une marque notoire et une marque renommée. La protection des marques notoires n'était reconnue qu'à l'égard des produits et services pour lesquels la marque était enregistrée. La protection d'une marque renommée était reconnue pour tout autre produit.

133. La délégation de l'Uruguay a souligné que sa législation nationale prévoyait la protection des marques notoires et renommées dans le cadre des motifs relatifs de refus. Les signes ou les mots constituant une reproduction, une imitation ou une traduction totale ou partielle d'une marque notoire seraient refusés à l'enregistrement. Dans le cas de marques qui étaient notoirement connues sur un marché spécifique uniquement, la protection serait la même que celle indiquée par la délégation du Mexique.

134. La délégation du Portugal a dit que la législation de son pays faisait la distinction entre les marques notoires et les marques renommées ainsi que l'avaient décrit les délégations du Mexique et de l'Uruguay.

135. La délégation de la République arabe syrienne a déclaré que son office refusait d'enregistrer des marques similaires à des marques renommées ou qui étaient une traduction d'une marque renommée pour tous types de produits et de services, même si la marque renommée n'était pas enregistrée en Syrie.

136. La délégation de l'Ukraine a expliqué que sa législation nationale prévoyait la protection des marques notoires, sans faire de distinction quant au degré de notoriété. Une marque notoire pouvait être reconnue comme telle uniquement par l'office ou par un tribunal, sur la base des critères énoncés dans la Recommandation commune de l'OMPI concernant des dispositions sur la protection des marques notoires. La protection d'une marque notoire couvrait tous les types de produits et de services et pas uniquement ceux pour lesquels la notoriété de la marque était reconnue.

137. La délégation de l'Italie a déclaré que son office n'examinait pas les motifs de refus relatifs, de sorte que les conflits découlant de la protection des marques notoires relevaient de la compétence des tribunaux. La législation nationale ne prévoyait pas de procédures d'opposition et, dans certains cas, l'office contactait les organisations de propriétaires de marques pour les informer des demandes d'enregistrement de marques, mais c'étaient généralement les propriétaires de marques eux-mêmes qui se chargeaient de vérifier tous les nouveaux dépôts.

138. La délégation de l'Azerbaïdjan a déclaré que, conformément à la législation de son pays, l'office examinait et reconnaissait les marques notoires. Une fois reconnue, la marque notoire était inscrite sur un registre spécial et les données correspondantes étaient publiées au bulletin officiel pour donner aux tiers la possibilité de former des objections. La protection des marques notoires couvrait tous les types de produits et de services et pas seulement ceux pour lesquels la marque était enregistrée.

139. La délégation de l'Australie a déclaré que la législation nationale relative aux marques ne comprenait pas expressément de définition des marques notoires et ne prévoyait pas de registre des marques notoires. Toutefois, il était possible d'obtenir une protection préventive pour ce que le déposant considérait comme une marque notoirement connue grâce à un système de marques défensives. Pour enregistrer une marque défensive, le déposant devait déjà être titulaire d'un enregistrement portant sur la même marque. Cette marque devait être utilisée en relation avec les produits ou services pour lesquels elle était enregistrée dans une mesure telle que les consommateurs soient susceptibles de présumer l'existence d'un lien entre ces produits ou services et les produits ou services visés par la marque défensive. La marque défensive ne devait pas nécessairement être utilisée en relation avec tous les produits ou services pour lesquels elle était enregistrée et la marque ne pouvait pas être annulée pour défaut d'utilisation.

140. Le représentant de la Communauté européenne a déclaré que, dans le système de la marque communautaire, il était possible pour le propriétaire d'une marque renommée, soit dans une procédure d'opposition soit dans une procédure d'annulation, de faire obstacle à l'enregistrement d'une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion en ce qui concerne des produits ou des services différents, sous réserve de certaines conditions, à savoir que la marque jouisse d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il lui porterait atteinte. Ces conditions devaient être remplies pour que le propriétaire d'une marque renommée puisse attaquer une demande ou un enregistrement portant sur des produits et services différents ou se défendre contre une telle demande ou un tel enregistrement. Les dispositions légales figuraient à l'article 8.5) du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée) en ce qui concerne l'opposition, et à l'article 53.1) en ce qui concerne l'invalidation.

141. La délégation du Pérou a indiqué que la législation de la Communauté andine ne faisait pas de distinction entre les marques notoires et les marques renommées. Néanmoins, des niveaux de protection différents pouvaient être applicables. Une marque notoire était protégée contre le risque de confusion et sa notoriété n'était reconnue que dans un secteur particulier, de sorte que la protection contre le risque de confusion ne s'appliquait qu'à l'égard des produits et services liés à ce secteur. Toutefois, une marque renommée reconnue comme telle pouvait être protégée contre les demandes d'enregistrement de marques portant sur des produits et services différents.

142. La délégation de la Suisse a estimé que la notoriété d'une marque devait être déterminée par le pays où la protection était revendiquée et que la perception du consommateur dans ce pays était le facteur décisif à cet égard. Le fait qu'une marque soit notoire dans un pays ne signifiait pas qu'elle l'était dans un autre.

143. Le représentant de l'INTA a estimé que la question des registres de marques notoires faisait l'objet d'un grand débat parmi les utilisateurs. L'INTA n'avait jamais approuvé ou recommandé l'établissement de registres des marques notoires mais, dans la mesure où de tels registres pouvaient être créés dans certains ressorts juridiques, l'INTA souhaitait s'assurer que leur mise en œuvre contribuerait à renforcer la sécurité juridique quant à la protection des marques notoires dans ces pays. Le représentant considérait que le droit d'un propriétaire de marque d'établir la notoriété de cette marque dans le cadre d'une procédure judiciaire ou autre ne devrait pas être compromis dans le cas où la marque en question ne figurait pas sur un registre des marques notoires. Il a ajouté que l'inscription sur un registre des marques notoires ne devrait pas être une condition préalable à l'établissement de la notoriété d'une marque en cas de procédure judiciaire.

j) Droits de la personne

144. La délégation des États-Unis d'Amérique a demandé comment les offices des autres membres du SCT traiteraient les demandes d'enregistrement de marques constituées du nom d'un chef d'État ou d'une personne célèbre ou comprenant un tel nom. Son office national avait constaté que différents pays traitaient ces questions dans le cadre des procédures d'opposition ou d'annulation, ce qui pouvait soulever des difficultés pour les chefs d'État compte tenu de problèmes de représentation juridique et de qualité pour agir.

145. La délégation a indiqué que la législation nationale sur les marques prévoyait plusieurs motifs absolus de refus qui pouvaient être invoqués pour rejeter de telles demandes, notamment fausse suggestion ou lien trompeur, calomnie et utilisation du nom d'une personne vivante sans son consentement. L'office considérait qu'un refus fondé sur l'utilisation sans son consentement du nom d'un individu vivant était le plus efficace, parce que l'examineur n'était pas tenu de prouver que le consommateur serait induit en erreur par l'utilisation de la marque ou que le consommateur serait amené à croire qu'il existait un lien entre la provenance des produits ou services et un chef d'État. Toutefois, la plupart des offices nationaux ne prévoyaient pas ce type de refus.

146. La délégation de l'Espagne a déclaré que sa législation prévoyait le refus d'enregistrement du pseudonyme, du patronyme ou tout autre nom de personnalités publiques sans leur autorisation.

147. La délégation de la Malaisie a déclaré que l'office exigeait une lettre de consentement pour tous les types de demandes susmentionnés. Dans le cas où la personne était décédée, le consentement d'un représentant légal était requis, sans quoi les demandes étaient refusées.

148. La délégation de la République de Moldova a expliqué que la législation nationale permettait aux tiers de protéger leurs droits dans les cas où quelqu'un demandait l'enregistrement d'une marque dans laquelle leur nom figurait. En outre, des dispositions spécifiques prévoyaient le refus d'une marque lorsqu'elle contenait le nom d'une personne célèbre.

149. La délégation du Brésil a déclaré que la législation nationale stipulait que les noms, les signatures, les noms de famille ou les patronymes et les images des personnes n'étaient pas admis à l'enregistrement en tant que marques, sauf avec le consentement du propriétaire, de ses héritiers ou de ses successeurs.

150. La délégation du Mexique a déclaré qu'il n'était pas possible d'enregistrer des noms, pseudonymes, signatures et portraits de personnes vivantes sans leur autorisation ou l'autorisation des ayants droit pour les personnes décédées. Elle a estimé que la définition d'un nom pouvait inclure tout élément permettant d'identifier la personne.

151. La délégation de la Fédération de Russie a expliqué que la législation nationale contenait des dispositions visant à interdire l'enregistrement en tant que marques de noms ou de pseudonymes de personnes célèbres sans leur consentement. Néanmoins, ce motif particulier de refus n'était pas vérifié d'office lors de l'examen d'une demande, mais pouvait être invoqué durant une procédure d'annulation. La délégation a déclaré qu'il était nécessaire de modifier la législation nationale pour que l'office puisse vérifier ce motif de refus au cours des procédures d'enregistrement.

152. La délégation de Cuba a déclaré qu'un conflit entre une marque et des droits de la personne pouvait constituer un motif relatif de refus selon la législation nationale. L'enregistrement d'une marque pouvait être refusé si la marque portait atteinte aux droits de tiers, y compris aux droits de la personne. La définition des droits de la personne était large et englobait le nom, la signature, le surnom, le pseudonyme, l'image ou le portrait d'une personne qui était différente de la personne demandant l'enregistrement. Cependant, l'enregistrement pouvait être accordé si la personne dont les droits étaient concernés ou ses ayants droit consentaient à l'enregistrement de la marque.

153. La délégation de la Turquie a déclaré que deux marques comportant le nom du président des États-Unis d'Amérique avaient fait l'objet du dépôt d'une demande auprès de l'office. Selon la législation nationale, les droits de la personne ne figuraient pas parmi les motifs absolus de refus, mais les demandes ont été refusées sur la base d'objections formulées par l'ambassade des États-Unis d'Amérique.

154. La délégation de l'Uruguay a souligné que la législation nationale considérait l'existence de droits de la personne comme un motif relatif de refus. La notion de droits de la personne englobait le nom, la signature, le surnom, le pseudonyme et le titre qui permettaient d'identifier la personne. Le titulaire ou ses ayants droit devaient consentir à l'enregistrement des marques. La délégation a dit que les marques "*Pelé*" et "*Prince Charles*" avaient été refusées à l'enregistrement sur la base de ce motif.

155. La délégation du Kenya a partagé son expérience concernant les refus d'enregistrement de marques sur la base des droits de la personne. La législation nationale disposait que les noms de personnes, les noms de famille ou les patronymes des tiers n'étaient pas admissibles à l'enregistrement en tant que marques, sauf avec le consentement du propriétaire ou de ses successeurs.

156. Le président a indiqué, en conclusion, que le travail du SCT sur les motifs de refus pour tous les types de marques était d'un grand intérêt pour les offices des membres du SCT. Toutes les observations formulées par les délégations seraient consignées dans le rapport de la vingt-deuxième session du SCT. Il a été demandé au Secrétariat de réviser le document SCT/22/2 en tenant compte de toutes les observations formulées par les délégations pendant la vingt-deuxième session. En outre, les délégations auraient la possibilité de présenter des observations par écrit en vue de leur incorporation dans le document de travail révisé. Ces observations devraient parvenir au Secrétariat d'ici à la fin janvier 2010. Le document de travail révisé devrait prendre la forme d'un document de référence du SCT sur les motifs de refus pour tous les types de marques. Ce document de référence serait présenté au SCT, pendant sa vingt-troisième session, pour un dernier examen et devrait être publié par la suite.

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

157. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/22/3.

158. La délégation de la Hongrie a indiqué que la législation nationale traitait les marques de certification et les marques collectives de la même manière que les autres types de marques et ne prévoyait pas de limitation de leur représentation, ainsi qu'il était indiqué au paragraphe 31 du document SCT/22/3. En outre, elle a précisé qu'il n'était pas possible d'enregistrer une marque collective qui était exclusivement composée du nom d'une zone géographique ou d'une ville, ces signes étant exclusivement protégés au moyen d'indications géographiques.

159. La délégation de la Suède a expliqué que les marques collectives et de certification trompeuses seraient refusées en Suède conformément aux règles générales applicables à tous les types de marques. La délégation a donc proposé que le paragraphe 23 du document soit modifié comme suit : "d'autres motifs de refus peuvent s'appliquer aux marques collectives et aux marques de certification, mais non aux demandes d'enregistrement de marques individuelles. Les demandes d'enregistrement de marques collectives et de marques de certification peuvent par exemple ...". En outre, la délégation a souligné que son office d'enregistrement ne vérifiait pas le pouvoir du déposant de contrôler l'utilisation d'un terme géographique et a suggéré en conséquence de remplacer, à la dixième ligne du paragraphe 28, les mots "l'office devra s'enquérir ..." par "l'office pourra s'enquérir ...".

160. La délégation de la Fédération de Russie, se référant au paragraphe 54 du document SCT/22/3, a déclaré que les licences de marques collectives n'étaient pas autorisées en raison des risques d'utilisation abusive et a demandé si des recherches avaient été entreprises concernant les abus dans les pays où les licences de marques collectives étaient autorisées. Elle a indiqué en outre que sa législation nationale prévoyait la possibilité de transformer une marque collective en marque individuelle et vice-versa et a suggéré de rendre compte de cette possibilité dans le document.

161. La délégation de la Serbie a indiqué, à propos du paragraphe 55 du document SCT/22/3, que la cession de l'enregistrement n'était pas autorisée par la législation sur les marques de la Serbie. Elle a toutefois souligné que le document traitait à la fois de la possibilité et de l'interdiction de la cession dans les États membres sans déterminer clairement quelle était la

règle et quelle était l'exception. La délégation considérait que la règle générale consistait à interdire la cession des marques collectives et a proposé de modifier le document en conséquence.

162. La délégation de l'Italie a fait observer que son office recevait un grand nombre de demandes d'enregistrement de marques collectives, car les produits italiens, tels que la maroquinerie ou les produits alimentaires typiques, étaient fondés sur un savoir-faire traditionnel et avaient une renommée mondiale. Toutefois, l'office accordait une attention particulière aux marques collectives qui pouvaient entrer en conflit avec des indications géographiques ou des appellations d'origine enregistrées antérieurement.

163. La délégation de Cuba a souligné que sa législation traitait uniquement des marques collectives. Se référant au paragraphe 34 du document, où il était indiqué que le règlement d'usage devait être clair et accessible à quiconque souhaitait utiliser la marque, la délégation a estimé que les renseignements confidentiels ne devaient pas être mis à la disposition de personnes étrangères à l'association. La délégation a en outre expliqué, en ce qui concerne le paragraphe 39, que, selon la législation nationale, les producteurs ou les associations de producteurs autorisés à utiliser la marque devaient avoir leur siège ou leur domicile dans la zone géographique spécifiée dans le règlement d'usage, afin d'éviter d'induire les consommateurs en erreur. En ce qui concerne le contrôle de l'utilisation de la marque, la délégation a demandé que la version espagnole du paragraphe 49 du document soit précisée, étant donné que le terme "déposant" pouvait désigner le déposant de la demande, le titulaire ou la personne souhaitant utiliser la marque.

164. La délégation de la Suède, revenant sur la déclaration faite par la délégation de la Serbie, a fait observer que la cession de marques collectives et de marques de certification à de nouveaux propriétaires était autorisée en Suède et a estimé que le texte des paragraphes 55 et 57 devrait rester inchangé.

165. La délégation de la Chine a dit que les marques collectives et les marques de certification pouvaient être transférées, à condition que le nouveau propriétaire satisfasse à certaines exigences. En ce qui concerne les marques collectives, seuls les membres de l'association étaient autorisés à utiliser la marque.

166. Le président a demandé aux délégations de faire part de leurs vues sur la poursuite des travaux. Il a suggéré soit de rendre le document disponible sur le site de l'OMPI avec les déclarations faites lors de la vingt-deuxième session du SCT, soit de demander au Secrétariat de réviser le document en tenant compte de ces observations en vue de le publier après la prochaine session.

167. Les délégations de l'Azerbaïdjan, de Cuba, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la Hongrie, de la Malaisie, du Pérou, de l'Ukraine et de l'Uruguay et le représentant des Communautés européennes ont appuyé la deuxième possibilité proposée par le président.

168. La délégation de Cuba a souligné que les marques dites "d'État" utilisées à des fins de certifications avaient été communiquées par Cuba en vertu de l'article 6^{ter} de la Convention de Paris et a demandé s'il existait dans d'autres pays un lien entre ces marques et les marques de certification.

169. La délégation de l'Azerbaïdjan a demandé que les questions relatives aux licences de marques de certification soient incluses dans le document révisé. Elle a estimé que, dès lors qu'un emblème national faisait partie d'une marque de certification, il serait difficile de concéder une licence sur cette marque étant donné qu'elle suggérait un lien avec un pays déterminé.

170. Le président a indiqué, en conclusion, que toutes les observations formulées par les délégations seraient consignées dans le rapport de la vingt-deuxième session du SCT. Le Secrétariat a été prié 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 pendant la vingt-deuxième session. En outre, les délégations auraient la possibilité de présenter des observations par écrit en vue de leur incorporation dans la version révisée du document de travail. Ces observations devraient parvenir au Secrétariat d'ici à la fin janvier 2010. Après un nouvel examen du document pendant la vingt-troisième session du SCT, le document serait publié à des fins de consultation.

Article 6ter de la Convention de Paris

171. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/22/4.

172. La délégation de la Jamaïque a demandé des éclaircissements en ce qui concerne la distinction entre "enregistrement" et "utilisation" des marques. Elle a présenté une proposition de modification du projet de questionnaire concernant la protection des noms officiels d'États contre leur enregistrement ou leur utilisation en tant que marques. En ce qui concerne les utilisations non commerciales des noms officiels d'États, la délégation a suggéré d'inclure les questions suivantes dans le questionnaire : "En vertu de la législation applicable, les noms officiels d'États sont protégés contre leur enregistrement en tant que marques à des fins non commerciales" et "En vertu de la législation applicable, les noms officiels d'États sont protégés contre leur utilisation en tant que marques à des fins non commerciales".

173. En ce qui concerne les exceptions à la protection, la délégation a suggéré deux questions complémentaires portant sur l'enregistrement et l'utilisation des marques : "En vertu de la législation applicable, existe-t-il des exceptions concernant la protection des noms officiels d'États contre leur enregistrement en tant que marques?" et "En vertu de la législation applicable, existe-t-il des exceptions concernant la protection des noms officiels d'États contre leur utilisation en tant que marques?".

174. La délégation a demandé aux États membres du SCT de partager leurs pratiques sur l'utilisation des adjectifs et des translittérations, et a suggéré d'ajouter des questions libellées comme suit : "En vertu de la législation applicable, les adjectifs et/ou translittérations de noms officiels d'États sont-ils protégés contre leur enregistrement en tant que marques?" et "En vertu de la législation applicable, les adjectifs et/ou translittérations de noms officiels d'États sont-ils protégés contre leur utilisation en tant que marques?".

175. Rappelant le texte de l'article 6ter.1)a) de la Convention de Paris concernant l'exigence d'autorisation par les pouvoirs compétents, la délégation a suggéré d'inclure les questions suivantes : "En vertu de la législation applicable, l'enregistrement de marques comportant des noms officiels d'États est subordonné à une preuve d'autorisation" et "En vertu de la législation applicable, l'utilisation de marques comportant des noms officiels d'États est

subordonné à une preuve d'autorisation". En ce qui concerne la question de l'utilisation non commerciale, la délégation a proposé d'ajouter la question suivante : "Lorsqu'un conflit possible entre une marque pour des entités non commerciales et le nom officiel d'un État constitue un motif de refus d'enregistrement de la marque, ce motif", et d'inclure les mêmes sous-éléments que ceux figurant dans les questions 5 et 6 du projet de questionnaire.

176. En outre, la délégation a demandé que les mentions des produits et des services figurant dans les questions 7 et 8 du projet de questionnaire soient remplacées par "produits et/ou services" ou par "produits ou services", ou encore que les produits et les services soient traités dans des questions distinctes, comme dans la question n° 7 : "Pour déterminer s'il existe un conflit entre une marque de produits dont l'enregistrement est demandé et le nom officiel d'un État, il convient d'examiner dans quelle mesure les consommateurs pourraient être induits en erreur quant à la provenance des produits pour lesquels la marque est proposée", et "Pour déterminer s'il existe un conflit entre une marque de services dont l'enregistrement est demandé et le nom officiel d'un État, il convient d'examiner dans quelle mesure les consommateurs pourraient être induits en erreur quant à la provenance des services pour lesquels la marque est proposée".

177. La délégation de la Suisse a appuyé la proposition faite par la délégation de la Jamaïque concernant l'introduction d'une question sur les adjectifs et les translittérations de noms d'États. Elle a également marqué son accord sur la séparation des produits et des services dans les questions 7 et 8.

178. La délégation d'El Salvador a déclaré qu'elle n'était pas favorable à la modification proposée concernant la formulation des questions 7 et 8.

179. La délégation de l'Autriche a estimé que les questions du projet de questionnaire n'étaient pas assez précises, certaines pouvant donner lieu à des réponses positives et négatives selon les circonstances, ce qui pouvait nécessiter des explications. La délégation a fait observer que les réponses ne pouvaient être correctement interprétées qu'en ajoutant des notes.

180. La délégation a suggéré de diviser les questions 1 et 3 en deux sous-questions respectives, à savoir : "En vertu de la législation applicable, les noms officiels d'États sont en tout état de cause/en soi protégés contre leur enregistrement en tant que marques de produits"; "En vertu de la législation applicable, les noms officiels d'États sont protégés contre leur enregistrement en tant que marques de produits dans le cas où l'impression générale produite par la marque peut être considérée comme descriptive (elle pourrait par exemple être considérée comme une indication d'origine géographique) ou dépourvue de caractère distinctif en relation avec les produits en question"; "En vertu de la législation applicable, les noms officiels d'États sont en tout état de cause/en soi protégés contre leur utilisation en tant que marques de produits"; "En vertu de la législation applicable, les noms officiels d'États sont protégés contre leur utilisation en tant que marques de produits si cette utilisation peut être considérée comme trompeuse (par exemple en ce qui concerne l'origine géographique des produits)".

181. La délégation de Cuba a appuyé la proposition faite par la délégation de la Jamaïque, à l'exception de la séparation des produits et des services dans les questions 7 et 8. En ce qui concerne la question 5, la délégation a demandé des précisions sur les exigences applicables

aux tiers pour former des oppositions à l'enregistrement, et a proposé de reconsidérer le critère de tromperie potentielle des consommateurs dans la question 7. Enfin, la délégation a suggéré que le questionnaire révisé traite également de la question des homonymes.

182. La délégation du Pérou a proposé de prévoir la possibilité de procédures d'invalidation dans le dernier sous-élément des questions 5 et 6 et a expliqué que sa législation nationale faisait une différence entre les procédures d'annulation et les procédures d'invalidation.

183. La délégation de la France s'est demandé si le projet de questionnaire pouvait être utile pour déterminer l'état actuel de la protection accordée aux noms officiels d'États dans les législations nationales. En fait, il semblait que le projet de questionnaire ne permettrait pas de tenir compte de la législation d'un certain nombre d'États qui, sans prévoir un régime particulier pour les noms d'États, les protégeaient de la même manière que d'autres indications géographiques. La délégation a expliqué que son office national refusait l'enregistrement des noms d'États en tant que marques s'ils étaient susceptibles d'induire le public en erreur ou s'ils étaient considérés comme descriptifs de toute autre qualité particulière des produits sur la base de laquelle le lieu géographique avait acquis une réputation.

184. La délégation du Brésil a appuyé la proposition faite par la délégation de la Jamaïque et les déclarations faites par les autres délégations, et a suggéré que les pays soient autorisés à présenter des observations sur chaque question du projet de questionnaire dans leurs réponses.

185. La délégation du Royaume-Uni a appuyé les interventions faites par les délégations de l'Autriche, du Brésil et de la France concernant la possibilité d'insérer des notes et des explications pour chaque question. Elle a estimé que l'expression "législation applicable" risquait d'être vague et s'est demandé si elle englobait également les pratiques des États membres.

186. La délégation du Kenya a appuyé la proposition faite par la délégation de la Jamaïque. Elle s'est également exprimée en faveur de la poursuite des délibérations du SCT sur ce sujet et a demandé au Secrétariat d'insérer dans le questionnaire des questions concernant les cas où la législation nationale n'interdisait pas l'enregistrement de marques comportant des noms de pays ou des abréviations de ceux-ci, ainsi que les exigences relatives à ces enregistrements.

187. La délégation de la République de Moldova s'est demandé si la première question portait sur les marques constituées exclusivement du nom d'un État ou sur les marques contenant simplement un nom de pays. Elle a demandé des précisions sur la finalité du questionnaire et sur la question de savoir s'il visait à analyser la protection du nom officiel complet d'un État ou de parties du nom et du code à deux lettres du nom du pays.

188. La délégation de Singapour a proposé de modifier les questions 5, 6 et 7 respectivement comme suit : "Lorsque l'inclusion du nom officiel d'un État dans une marque constitue un motif de refus de l'enregistrement de cette marque pour des produits, ce motif ..."; "Lorsque l'inclusion du nom officiel d'un État dans une marque constitue un motif de refus de l'enregistrement de cette marque pour des services, ce motif ..."; "Afin de déterminer si l'inclusion du nom officiel d'un État dans une marque constituerait un motif de refus de l'enregistrement de cette marque, il convient d'examiner dans quelle mesure les consommateurs pourraient être induits en erreur quant à la provenance des produits ou des services sur lesquels cette marque est utilisée ou sur lesquels il est proposé de l'utiliser".

189. La délégation de la Turquie a estimé que, avant d'envisager de modifier le questionnaire, il convenait d'expliquer ce qu'on entendait par nom officiel d'un pays et a demandé si ce terme englobait les variations de ce nom.

190. La délégation de l'Azerbaïdjan a considéré que la proposition faite par la délégation de la Jamaïque était constructive et estimé qu'il était nécessaire de poursuivre les discussions sur la base du questionnaire. Elle a appuyé la proposition tendant à insérer des notes explicatives après chaque question.

191. La délégation de l'Ukraine a fait observer que la version révisée du questionnaire devrait prendre en considération les préoccupations exprimées par les délégations. Elle a accueilli favorablement la suggestion tendant à insérer des questions concernant les traductions, abréviations et autres formes dérivées des noms officiels d'États.

192. La délégation de l'Azerbaïdjan a appuyé les vues exprimées par les délégations de la République de Moldova et de l'Ukraine.

193. Le président a indiqué, en conclusion, qu'il a été demandé au Secrétariat de réviser le projet de questionnaire concernant la protection des noms officiels d'États contre leur enregistrement ou leur utilisation en tant que marques figurant dans l'annexe du document SCT/22/4, compte tenu de toutes les observations formulées par les délégations pendant la vingt-deuxième session. En outre, le Secrétariat publierait une version intermédiaire du projet de questionnaire révisé sur le forum électronique du SCT afin de recueillir des observations supplémentaires. Une version révisée du projet de questionnaire, tenant compte des observations formulées pendant la vingt-deuxième session ainsi que des observations concernant la version intermédiaire publiée sur le forum électronique du SCT, sera présentée au SCT, pendant sa vingt-troisième session, pour adoption et diffusion ultérieure.

Réponses au questionnaire sur les lettres de consentement

194. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/22/5 Prov.

195. La délégation du Portugal a déclaré que sa réponse affirmative à la question 1.c) dépendait de la décision du juge d'accepter ou de refuser les lettres de consentement pour surmonter l'invalidation. En ce qui concerne la question 2, elle a expliqué que la réponse dépendait du point de savoir si un pouvoir avait été déposé.

196. La délégation de la Finlande, se référant à la question 2, a demandé des éclaircissements sur les mots "déposée par" et s'est demandé s'ils pouvaient être interprétés comme équivalant à "signé par", auquel cas la réponse devrait être négative.

197. La délégation de l'Azerbaïdjan a demandé que sa réponse positive à la question 6 soit modifiée, considérant que le sens de la question était plus large. Se référant aux procédures prévues dans le cadre du système de Madrid, elle a indiqué qu'une lettre de consentement pouvait être présentée à tout moment par le titulaire du droit antérieur, par écrit, même si aucune objection n'était soulevée pendant la procédure d'examen. En outre, la délégation a demandé que la réponse à la question 7 soit modifiée par la négative.

198. La délégation de l'Autriche a demandé que les observations soumises avec ses réponses au questionnaire soient insérées dans le document révisé.

199. La délégation de la République tchèque a indiqué que sa réponse à la question 5.a) concernant le contenu obligatoire d'une lettre de consentement devrait être négative.

200. La délégation de l'Australie a déclaré que certaines des informations contenues dans le document au sujet de la pratique de son pays méritaient d'être précisées. Sa réponse à la question 2 serait qu'une lettre de consentement n'était pas nécessairement acceptable lorsqu'elle était présentée par un déposant qui était une personne morale appartenant au même groupe d'entreprises que le titulaire, sauf s'il existait un lien commercial approprié entre eux. La délégation a suggéré de diviser la question 2 en sous-questions selon la nature de la relation entre le déposant et la partie qui remettait la lettre de consentement.

201. La délégation des États-Unis d'Amérique a demandé que sa réponse à la question 5.a) soit corrigée de manière à indiquer qu'il n'existait aucune disposition concernant le contenu obligatoire des lettres de consentement.

202. La délégation du Brésil a demandé que sa réponse négative à la question 4 soit corrigée par l'affirmative.

203. La délégation de la Chine a demandé que sa réponse à la question 1.b) soit transformée par la négative.

204. Le Secrétariat a précisé que la question 2 se rapportait aux cas où le déposant et le titulaire du droit contraire appartenaient au même groupe d'entreprises. La question visait à déterminer si cette situation pouvait invalider la lettre de consentement. Elle n'impliquait pas qu'une lettre de consentement pouvait émaner du déposant lui-même, mais plutôt qu'elle pouvait être remise par celui-ci.

205. La délégation du Mexique a indiqué qu'il était envisagé d'apporter à sa législation nationale des modifications autorisant la présentation de lettres de consentement et a souligné combien il importait de comprendre la pratique des autres offices, en particulier dans les cas où les conflits pouvaient être résolus au moyen de lettres de consentement. En analysant les réponses au questionnaire, la délégation a estimé que les lettres de consentement avaient une portée limitée si elles étaient autorisées pour la délivrance d'un enregistrement, mais pas pour le transfert de celui-ci. La délégation souhaitait en savoir plus sur l'expérience des autres offices dans les cas où les systèmes électroniques avaient dû être adaptés pour tenir compte des lettres de consentement. Si une lettre de consentement était requise de tous les titulaires de droits connexes pour la délivrance d'un deuxième ou troisième enregistrement, il faudrait que cela soit consigné dans le système électronique.

206. La délégation de la Serbie a indiqué que les lettres de consentement faisaient partie des facteurs que l'examineur devait prendre en considération pour déterminer s'il y avait un risque de confusion. Elle a ajouté que, lorsque le propriétaire de la marque antérieure décidait à un stade ultérieur de retirer le consentement et de demander la radiation de la marque, l'office refuserait la radiation étant donné que le retrait de la lettre de consentement était un fait nouveau qui n'existait pas au moment de l'octroi de la protection. Une marque ne pouvait être annulée que si les conditions juridiques de protection n'étaient pas remplies au moment de l'enregistrement. La délégation a indiqué qu'elle soumettrait ces observations par écrit en vue de leur inclusion dans le document révisé.

207. La délégation de l'Uruguay a déclaré que, selon sa législation nationale, les lettres de consentement n'étaient pas utilisées pour surmonter un refus d'office d'enregistrer une marque fondé sur un enregistrement antérieur. Toutefois, dans le cas d'une opposition sans refus d'office, une lettre de consentement était acceptée si elle était présentée par un titulaire qui est une personne morale appartenant au même groupe d'entreprises que le propriétaire de la marque enregistrée antérieurement. La délégation a expliqué qu'elle n'était pas en mesure de répondre aux questions 4, 5, 6, 7, 8 et 9 en raison du caractère de service public de l'enregistrement des marques en Uruguay.

208. La délégation de Cuba a souligné que, lorsqu'une lettre de consentement était déposée, elle était prise en considération durant la procédure d'examen. Toutefois, en cas de risque de confusion, la marque serait toujours refusée, afin de protéger les intérêts collectifs des consommateurs. En cas de pluralité de titulaires, la délégation a estimé qu'il convenait d'utiliser des licences d'utilisation plutôt que des lettres de consentement.

209. La délégation de la Fédération de Russie a soulevé la question des cas où l'office ne pouvait pas enregistrer une marque donnée même lorsqu'une lettre de consentement était déposée parce que cet enregistrement était contraire à l'intérêt public ou qu'il risquait d'induire les consommateurs en erreur. La délégation s'est demandé si les offices devaient publier les informations relatives aux lettres de consentement, étant donné que cela pourrait être utile pour les tiers. Elle a également demandé si une copie de la lettre de consentement pouvait être remise à des tiers intéressés sur demande. La délégation a demandé au Secrétariat d'insérer les observations formulées par les pays dans la version révisée du questionnaire.

210. La délégation de la Croatie a fait observer que la loi sur les marques de la Croatie ne comportait pas de disposition sur les lettres de consentement. Les droits antérieurs n'étaient pas examinés par l'office, mais le titulaire de ces droits antérieurs pouvait former une opposition après la publication de la demande. La délégation a expliqué que ses réponses au questionnaire comportaient des notes indiquant que, à son avis, le retrait d'une opposition n'était pas équivalent à une lettre de consentement.

211. La délégation de l'Espagne a indiqué que, lorsqu'un accord était atteint dans une procédure d'opposition, il était suffisant que l'auteur de l'opposition retire celle-ci. L'office espagnol n'examinait pas les droits antérieurs d'office, mais il pouvait envoyer si nécessaire une notification aux tiers susceptibles de former une opposition.

212. La délégation de l'Azerbaïdjan a indiqué que, suite aux modifications apportées à sa législation nationale le 17 mai 2009, les déposants pouvaient produire des lettres de consentement des titulaires de droits antérieurs et que celles-ci étaient toujours accueillies favorablement si elles étaient déposées dans les délais. La loi précisait que les marques pouvaient être similaires et porter sur des produits similaires, mais qu'elles seraient rejetées si elles étaient identiques. La délégation a indiqué que des lettres de consentement pouvaient également être déposées pour des enregistrements internationaux. L'office national n'avait jamais rencontré de situation dans laquelle le titulaire du droit antérieur avait donné des lettres de consentement à plusieurs déposants pour des marques similaires étant donné que, dans ce cas, le titulaire des droits antérieurs serait en concurrence avec les titulaires des nouveaux droits et qu'il ne serait pas en mesure de vérifier la qualité des produits. En réponse à la question soulevée par la délégation de la Fédération de Russie, la délégation a souligné que son office ne publiait pas d'informations sur les lettres de consentement, mais qu'il communiquait ces informations aux tiers sur demande.

213. Le représentant de l'INTA a fait observer qu'environ un cinquième des pays qui avaient répondu au questionnaire n'accepterait pas une lettre de consentement dans le cadre de procédures d'opposition ou d'actions en annulation. Un certain nombre de ces pays accepterait néanmoins les lettres de consentement dans les procédures *ex parte*. Le représentant s'est demandé si cela signifiait que, dans un ou plusieurs de ces pays, les procédures d'opposition ou les actions en annulation ne seraient pas éteintes en cas de règlement à l'amiable entre les parties et éventuellement de retrait par l'auteur de l'opposition ou par le déposant dans une action en annulation. Le représentant s'est également demandé si, dans de tels cas, l'office se prononcerait néanmoins sur le risque de confusion.

214. Le président a indiqué, en conclusion, qu'il était demandé au Secrétariat de finaliser la synthèse des réponses contenue dans le document SCT/22/5 Prov., conformément aux observations formulées par les délégations sur certaines réponses figurant dans le tableau et sur la section commentaires dudit document, en vue d'en publier la version finale pour utilisation ultérieure.

215. Le représentant de la Communauté européenne a dit qu'il croyait savoir que le mandat du SCT consistait également à favoriser l'échange d'informations entre les délégations participantes concernant les faits nouveaux importants survenus sur les plans politique et législatif dans les différents ressorts juridiques. À cet égard, le représentant a informé le SCT qu'un important projet avait été lancé récemment par la Commission européenne, qui consistait en une étude approfondie du fonctionnement global du système des marques en Europe. L'objectif de cette étude était de recenser les domaines potentiels d'amélioration, de rationalisation et de développement du système.

216. Le représentant a expliqué que, dans la mesure où le système de la marque communautaire était étroitement lié aux législations nationales des États membres en matière de marques, cette étude prévoirait non seulement une analyse de la nécessité de réformer le Règlement sur la marque communautaire établissant le système de la marque communautaire, mais également sur un examen de la Directive sur les marques, qui était l'instrument juridique harmonisant les législations nationales des États membres dans ce domaine. Étant donné que ces deux instruments juridiques existaient déjà depuis un certain temps, une analyse et une évaluation approfondies de leur pertinence et de valeur ajoutée étaient nécessaires.

217. Le représentant a dit que les résultats de l'étude pourraient révéler la nécessité de réviser le cadre réglementaire européen, notamment en vue de renforcer l'harmonisation et la coopération entre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et les offices nationaux des États membres. Il a ajouté qu'un contrat avait été signé avec l'Institut Max-Planck (MPI) de propriété intellectuelle à Munich pour la conduite de cette l'étude. Le MPI avait une longue tradition de recherche dans le domaine du droit communautaire et du droit international des marques. L'enquête devait durer 12 mois, avec des résultats provisoires disponibles à la fin février 2010. Le représentant a souligné que des informations supplémentaires sur ce projet étaient disponibles sur le site de la Commission européenne, où figuraient le texte intégral du cahier des charges de l'étude, des informations générales sur celle-ci et les questions qu'elle était censée aborder.

Point 6 de l'ordre du jour : indications géographiques

218. Le président a indiqué qu'il n'y avait pas de document de travail ni de proposition à examiner pendant la session en cours. Il a indiqué, en conclusion, que ce point resterait inscrit à l'ordre du jour de la prochaine session du SCT, au cours de laquelle les délégations auraient la possibilité d'indiquer si elles souhaitaient poursuivre les travaux au titre de ce point sur la base d'un document de travail particulier.

Vingt-troisième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT/23)

219. Le président a annoncé la semaine du 19 au 23 avril 2010 comme date provisoire pour la vingt-troisième session du SCT et la session du Groupe de travail chargé d'examiner d'éventuelles modifications à apporter au règlement d'exécution du Traité du Singapour, qui se réunira à la suite de la vingt-troisième session du SCT.

Point 7 de l'ordre du jour : résumé présenté par le président

220. Le SCT a approuvé le résumé présenté par le président figurant dans le présent document.

Point 8 de l'ordre du jour : Clôture de la session

221. Le président a prononcé la clôture de la session le 26 novembre 2009.

[Les annexes suivent]

OMPI



SCT/22/8

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-deuxième session
Genève, 23 – 26 novembre 2009

RESUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT

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 vingt-deuxième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) et a 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-deuxième session du SCT en ce qui concerne chacun des thèmes proposés à l'examen.
3. M. Marcus Höpferger (OMPI) a assuré le secrétariat du SCT.

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

4. Le SCT a adopté le projet d'ordre du jour (document SCT/22/1 Prov.) sans modifications.

Point 3 de l'ordre du jour : adoption du projet de rapport de la vingt et unième session

5. Le SCT a adopté le rapport sur la vingt et unième session basé sur le document SCT/21/8 Prov., avec les modifications demandées par les délégations du Canada, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la Jamaïque, de la Suède, de l'Uruguay et par le représentant du CEIPI.

Point 4 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

6. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/22/6.

7. Le SCT a examiné en détail le document SCT/22/6. Le président a indiqué, en conclusion, que toutes les observations formulées par les délégations seraient consignées dans le rapport sur la vingt-deuxième session du SCT. Il a été demandé au Secrétariat d'établir, pour examen par le SCT à sa vingt-troisième session, un document de travail révisé sur les domaines de convergence possibles dans le droit et la pratique des membres du SCT en matière de dessins et modèles industriels, soulignant les avantages potentiels que les utilisateurs et les administrations chargées des dessins et modèles industriels pourraient tirer de la convergence parmi les États membres en ce qui concerne le droit et la pratique en matière de dessins et modèles industriels. Ce document devrait tenir compte des propositions présentées pendant la vingt-deuxième session et inclure les observations formulées par les délégations et les observateurs pendant cette session. Il devrait indiquer les domaines de convergence possibles déjà recensés, les tendances du droit et de la pratique des membres du SCT ainsi que les domaines dans lesquels aucune convergence concrète ne pouvait être établie actuellement.

Service d'accès numérique aux documents de priorité

8. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/22/7.

9. Le président a indiqué en conclusion que le SCT avait pris note du document SCT/22/7 et avait demandé au Secrétariat de poursuivre les travaux sur la création d'un Service d'accès numérique aux documents de priorité pour les dessins et modèles industriels et pour les marques, de façon à assurer la plus large participation possible des offices intéressés par ce service.

Point 5 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/22/2.

11. Le SCT a examiné en détail le document SCT/22/2. Le président a indiqué, en conclusion, que le travail du SCT sur les motifs de refus pour tous les types de marques était d'un grand intérêt pour les offices des membres du SCT. Toutes les observations formulées par les délégations seraient consignées dans le rapport de la vingt-deuxième session du SCT. Il a été demandé au Secrétariat de réviser le document SCT/22/2 en tenant compte de toutes les observations formulées par les délégations pendant la vingt-deuxième session. En outre, les délégations auraient la possibilité de présenter des observations par écrit en vue de leur incorporation dans le document de travail révisé. Ces observations devraient parvenir au Secrétariat d'ici à la fin janvier 2010. Le document de travail révisé devrait prendre la forme d'un document de référence du SCT sur les motifs de refus pour tous les types de marques. Ce document de référence serait présenté au SCT, pendant sa vingt-troisième session, pour un dernier examen et devrait être publié par la suite.

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/22/3.

13. Le SCT a examiné en détail le document SCT/22/3. Le président a indiqué, en conclusion, que toutes les observations formulées par les délégations seraient consignées dans le rapport de la vingt-deuxième session du SCT. Le Secrétariat a été prié 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 pendant la vingt-deuxième session. En outre, les délégations auraient la possibilité de présenter des observations par écrit en vue de leur incorporation dans la version révisée du document de travail. Ces observations devraient parvenir au Secrétariat d'ici à la fin janvier 2010. Après un nouvel examen du document pendant la vingt-troisième session du SCT, le document serait publié à des fins de consultation.

Article 6ter de la Convention de Paris

14. Le SCT a examiné le document SCT/22/4. Le président a indiqué, en conclusion, qu'il a été demandé au Secrétariat de réviser le projet de questionnaire concernant la protection des noms officiels d'États contre leur enregistrement ou leur utilisation en tant que marques figurant dans l'annexe du document SCT/22/4, compte tenu de toutes les observations formulées par les délégations pendant la vingt-deuxième session. En outre, le Secrétariat publierait une version intermédiaire du projet de questionnaire révisé sur le forum électronique du SCT afin de recueillir des observations supplémentaires. Une version révisée du projet de questionnaire, tenant compte des observations formulées pendant la vingt-deuxième session ainsi que des observations concernant la version intermédiaire publiée sur le forum électronique du SCT, sera présentée au SCT, pendant sa vingt-troisième session, pour adoption et diffusion ultérieure.

Réponses au questionnaire sur les lettres de consentement

15. Les délibérations ont eu lieu sur la base du document SCT/22/5 Prov.
16. Le président a indiqué, en conclusion, qu'il était demandé au Secrétariat de finaliser la synthèse des réponses contenue dans le document SCT/22/5 Prov., conformément aux observations formulées par les délégations sur certaines réponses figurant dans le tableau et sur la section commentaires dudit document, en vue d'en publier la version finale pour utilisation ultérieure.

Point 6 de l'ordre du jour : indications géographiques

17. Le président a noté qu'il n'y avait pas de document de travail ni de proposition à examiner au cours de cette session. Il a indiqué, en conclusion, que ce point resterait inscrit à l'ordre du jour de la prochaine session du SCT, au cours de laquelle les délégations auraient la possibilité d'indiquer si elles souhaitaient poursuivre les travaux au titre de ce point sur la base d'un document de travail particulier.

Vingt-troisième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT/23)

18. Le président a annoncé la semaine du 19 au 23 avril 2010 comme date provisoire pour la vingt-troisième session du SCT et la session du Groupe de travail chargé d'examiner d'éventuelles modifications à apporter au règlement d'exécution du Traité du Singapour sur le droit des marques, qui se réunira à la suite de la vingt-troisième session du SCT.

Point 7 de l'ordre du jour : résumé présenté par le président

19. Le SCT a approuvé le résumé présenté par le président figurant dans le présent document.

Point 8 de l'ordre du jour : clôture de la session

20. Le président a prononcé la clôture de la session le 26 novembre 2009.

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

I. MEMBRES/MEMBERS

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

ALLEMAGNE/GERMANY

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

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

Marcus KÜHNE, Head of Section, Industrial Designs, Designs Register, German Patent and Trade Mark Office, Jena

ARGENTINE/ARGENTINA

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

AUSTRALIE/AUSTRALIA

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

Gavin LOVIE, Assistant General Manager, Trade Marks and Designs, IP Australia, Woden ACT
<gavin.lovie@ipaaustralia.gov.au>

AUTRICHE/AUSTRIA

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

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN

Zahir HAJIYEV, Deputy Head, Patent Department, State Committee on Standardization, Metrology and Patents, Baku
<zhajiyev@azstand.gov.az>

BELGIQUE/BELGIUM

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

BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA

Melika FILIPAN (Mrs.), International Trademark Expert, Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo
<melika_nana@yahoo.fr> <sarajevo@lpr.gov.ba> <info@basmp.gov.ba>

BRÉSIL/BRAZIL

Deyse GOMES MACEDO (Mrs.), Trademark General Coordinator, Trademark Office, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Commerce, Rio de Janeiro
<deyse@inpi.gov.br>

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

María Alice CASTRO RODRIGUES (Mrs.), Public Prosecutor, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Commerce, Rio de Janeiro
<alice@inpi.gov.br>

CAMBODGE/CAMBODIA

SIM Sokheng, Deputy Director, Department of Intellectual Property Rights, Ministry of Commerce, Phnom Penh

<simsokheng@yahoo.com> <sim.sokheng@moc.gov.kh>

CANADA

Lisa POWER (Mrs.), Director, Trade Mark 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>

Darren SMITH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

CHILI/CHILE

Luciano CUERVO M., Economic Advisor, General Directorate of International Economic Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Santiago de Chile

<lcuervo@direcon.cl>

CHINE/CHINA

LI Jian Chang, Director General, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing

QI Yuan (Ms.), Director, Legal Affairs Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing

<tmoyuanqi@saic.gov.cn>

COLOMBIE/COLOMBIA

Martha Irma ALARCÓN LÓPEZ (Srta.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra

<missiondecolombia23@gmail.com>

COSTA RICA

Elizabeth HEWELL (Mrs.), Intern, Permanent Mission, Geneva

CROATIE/CROATIA

Višnja KUZMANOVIĆ (Ms.), Head, Section for Substantive Examination, Trademark and Design Department, State Intellectual Property Office (SIPO), Zagreb
<visnja.kuzmanovic2dziv.hr>

CUBA

Clara Amparo MIRANDA VILA (Sra.), Jefa, Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), La Habana
<clarita@ocpi.cu>

DANEMARK/DENMARK

Anja Maria 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>

EL SALVADOR

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

ÉQUATEUR/ECUADOR

Erika PAREDES (Sra.), Técnica, Misión Permanente, Ginebra

ESPAGNE/SPAIN

Aurora HERNÁNDEZ AGUSTÍ (Sra.), Jefa, 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 (Sra.), Jefa, Servicio Examen de Marcas, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid
<paloma.herreros@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

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>

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>

Ekaterina IVLEVA (Mrs.), Specialist, International Cooperation Department, Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow
<ivela@rupto.ru>

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

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

FINLANDE/FINLAND

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

FRANCE

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

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

GUATEMALA

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

HONGRIE/HUNGARY

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

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>

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

Ali NASIMFAR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
<anasimi@yahoo.com>

IRLANDE/IRELAND

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

ITALIE/ITALY

Sante PAPARO, Director, Industrial Designs and International Patents, Italian Patent and Trademark Office, International and Community Trademarks, Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome
<sante.paparo@sviluppoeconomico.gov.it>

Renata CERENZA (Ms.), First Examiner, Italian Patent and Trademark Office, International and Community Trademarks, Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic Development, Rome
<renata.cerENZA@sviluppoeconomico.gov.it>

Vittorio RAGONESI, Legal Advisor, Ministry of Foreign Affairs, Rome
<vragonesi@libero.it>

Fabio VIGNOLA, Intern, Permanent Mission, Geneva

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

Ibtisam SAAITE (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

JAMAÏQUE/JAMAICA

Richard BROWN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN

Fumiko HAMAMOTO (Mrs.), Deputy Director, Policy Planning and Research Section, Design Division, Trademark, Design and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
<hamamoto-fumiko@jpo.go.jp>

Masakazu KOBAYASHI, Trademark Examiner, Trademark Division, Trademark, Design and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo

Hiroki ASO, Examiner, Trademark Division, Trademark, Design and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
<aso-hiroki@jpo.go.jp>

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>

LESOTHO

Tsotetsi MAKONG, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
<makongt@yahoo.fr>

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>

Jānis ANCĪTIS, Counsellor to the Director, Trademarks and Industrial Designs Department, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga
<j.ancitis@lrpv.lv>

LITUANIE/LITHUANIA

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

MALAISIE/MALAYSIA

Yusnieza Syarmila YUSOFF (Mrs.), Senior Trademark Officer, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur
<yusnieza@myipo.gov.my>

MAROC/MOROCCO

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

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

Mohamed EL MHAMDI, conseiller, Mission permanente, Genève

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 Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México
<amonjaras@impi.gob.mx>

MYANMAR

Hnin NANDAR MAUNG, Deputy Director, Ministry of Science and Technology, Nay Pyi Taw
<hninnandarmg@gmail.com> <most22@myanmar.com.mm>

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

Ali ALMAMARI, Legal Auditor, Ministry of Commerce and Industry, Muscat
<ahsn500@yahoo.com>

PANAMA

Kathia Itzel FLETCHER SEVILLANO (Sra.), Jefa de Marcas, Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), Ministerio de Comercio e Industrias, Ciudad de Panamá
<kfletcher@mici.gob.pa>

PAKISTAN

Ahsan NABEEL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

PÉROU/PERU

Patricia Victoria GAMBOA VILELA (Srta.), Directora de Signos Distintivos, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima
<pagambo@indecopi.gob.pe>

POLOGNE/POLAND

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

PORTUGAL

Maria Joana MARQUES 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 TAVARES, Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva

QATAR

Ahmed Yusef AL-JUFAIRI, Director, Trademarks Department, Ministry of Business and Trade, Doha
<ajufairi@mbt.gov.qa>

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC

Majed KRAIWI, Head, Trademarks Section, Directorate of Commercial and Industrial Property Protection (DCIP), Ministry of Economy and Trade, Damascus
<mkraiwi@gmail.com>

Souheila ABBAS (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

JI-WEON Cheon, Research Judge, Supreme Court of Korea, Seoul
<sunnoon@scourt.go.kr>

LEE Young Ju, Deputy Director, Examiner, Design Examination Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon
<yjlee@kipo.go.kr>

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

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA

Simion LEVITCHI, Deputy Director, Trademark and Industrial Design Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau
<simion.levitchi@agepi.md>

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC

Ivette Yanet VARGAS TAVÁREZ (Sra.), Directora del Departamento de Signos Distintivos, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Santo Domingo
<i.vargas@onapi.gob.do>

Ysset ROMAN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

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

Jana BLÁHOVÁ (Ms.), Law Department, Industrial Property Office, Prague
<jblahova@upv.cz>

ROUMANIE/ROMANIA

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

Nathan ABRAHAM, Hearings Officer and Designs Policy Manager, Trade Marks and
Designs, Intellectual Property Office, Newport
<nathan.abraham@ipo.gov.uk>

SERBIE/SERBIA

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

SINGAPOUR/SINGAPORE

CHAN Louis Ken Yu, Director, Legal Counsel, Registry of Trademarks, Intellectual Property
Office of Singapore (IPOS), Singapore
<louis_chan@ipos.gov.sg>

SUÈDE/SWEDEN

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

Göran SÖDERSTRÖM, Deputy Director, Division for Intellectual Property and Transport
Law, Ministry of Justice, Stockholm
<goran.soderstrom@justice.ministry.se>

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

SUISSE/SWITZERLAND

Stefan FRAEFEL, conseiller juridique à la Division des marques, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), Berne
<stefan.fraefel@ipi.ch>

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

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

THAÏLANDE/THAILAND

Delphine JULEN (Ms.), Assistant, Permanent Mission, Geneva

TONGA

Distaquaine TU' IHALAMAKA (Mrs.), Senior Assistant Registrar, Intellectual Property and Company Registration, Ministry of Labour, Commerce and Industries, Nuku'alofa
<distaquainet@mlci.gov.to> <fehimia@gmail.com>

TURQUIE/TURKEY

Salih BEKTAS, Examiner, Industrial Designs Department, Turkish Patent Institute, Ankara
<salim-bektas@tpe.gov.tr>

Seçkin ÇELİKTEL, Examiner, Trademarks Department, Turkish Patent Institute, Ankara
<seckin.celiktel@tpe.gov.tr>

UKRAINE

Iryna VASYLENKO (Mrs.), Head, Legal Division for Industrial Property, State Department of Intellectual Property (SDIP), Ministry of Education and Science, Kyiv
<i.vasylenko@sdip.gov.ua>

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

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>

YÉMEN/YEMEN

Abdu Abdullah AL HUDHAIFI, General Director, Intellectual Property Department, Ministry of Industry and Trade, Sana'a
<aalhodaifi@hotmail.com>

COMMISSION EUROPÉENNE (CE)* / EUROPEAN COMMISSION (EC)*

Tomas Lorenzo EICHENBERG, Principal Administrator, Directorate General Market, European Commission, Brussels
<tomas.eichenberg@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>

Ilaria CAMELI (Mrs.), Permanent Delegation, European Commission, Geneva
<ilaria.cameli@ec.europa.eu>

II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

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

Pieter VEEZE, Staff Lawyer, Legal Affairs Department, The Hague
<pveeze@boip.int>

* 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.

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

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

Albert TRAMPOSCH, Deputy Executive Director, International and Regulatory, Arlington
<atramposch@aipla.org>

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

Anne-Laure COVIN (Mrs.), Legal Co-ordinator, Brussels

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

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

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

Shunji SATO, Co-chair, International Activities Committee, Tokyo

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

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

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)

Shunji SATO, Member, Trademark Committee, Tokyo
<d.maeda@ipworld.jp>

Miwa HAYASHI (Ms.), Member, Design Committee, Tokyo
<mhayashi@tmi.gr.jp>

Reiko TOYOSAKI (Ms.), Member, International Activities Center, Tokyo

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)

Gonçalo DE SAMPAIO, Representative, Geneva
<goncalo.sampaio@jedc.pt>

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)
Gonçalo DE SAMPAIO, Representative, Geneva
<goncalo.sampaio@jedc.pt>

Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)/Intellectual Property Institute of Canada (IPIC)
Janet FUHRER (Mrs.), Vice-President
<jfuhrer@ridoutmaybee.com>

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

Organization for an International Geographical Indications Network (oriGIn)
Massimo VITTORI, secrétaire général, Versoix
<secretariat@origin-gi.com>
Angela GARCIA (Mme), Versoix

IV. BUREAU/OFFICERS

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Président/Chair: | Adil EL MALIKI (Maroc/Morocco) |
| 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 des marques et des dessins et modèles/Acting Director, Brands and Designs Division

Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Mrs.), chef de la Section du droit des marques, Division des marques et des dessins et modèles /Head, Trademark Law Section, Brands and Designs Division

Marie-Paule RIZO (Mme/Mrs.), chef de la Section des dessins et modèles et des indications géographiques, Division des marques et des dessins et modèles /Head, Industrial Designs and Geographical Indications Law Section, Brands and Designs Division

Violeta JALBA (Mlle/Ms.), juriste adjointe, Section des dessins et modèles et des indications géographiques, Division des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal Officer, Industrial Designs and Geographical Indications Law Section, Brands and Designs Division

Nathalie FRIGANT (Mme/Mrs.), assistante juridique à la Section des dessins et modèles et des indications géographiques, Division des marques et des dessins et modèles/Industrial Designs and Geographical Indications Law Section, Brands and Designs Division

Noëlle MOUTOUT (Mlle/Ms.), assistante juridique à la Section du droit des marques, Division des marques et des dessins et modèles/Legal Assistant, Trademark Law Section, Brands and Designs Division

Kateryna GURINENKO (Mlle/Ms.), consultante à la Section du droit des marques, Division des marques et des dessins et modèles/Consultant, Trademark Law Section, Brands and Designs Division

[Fin de l'annexe II et du document]