

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

RESTRICTED

IP/C/W/41

1er novembre 1996

(96-4604)

**Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce**

Original: anglais

EXAMEN DES LEGISLATIONS SUR LES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE, LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES ET LES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

Réponses du Liechtenstein aux questions posées par les
Communautés européennes et leurs Etats membres¹,
les Etats-Unis² et le Japon³

La délégation du Liechtenstein a fait parvenir au Secrétariat la communication ci-après, datée du 25 octobre 1996.

¹IP/C/W/37.

²IP/C/W/39.

³IP/C/W/40.

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES

Marques de fabrique ou de commerce et indications géographiques

1. *Dans quel délai le Liechtenstein envisage-t-il de mettre en oeuvre la nouvelle Loi révisée sur les marques de fabrique ou de commerce et les indications géographiques?*

La Loi révisée sur les marques de fabrique ou de commerce et les indications géographiques a été présentée au Parlement au début de l'été et elle a été examinée en première lecture lors de la session du Parlement des 18 et 19 septembre 1996. On peut présumer que l'examen nécessaire en deuxième et troisième lecture pourra avoir lieu à la session du Parlement de décembre 1996. Compte tenu de ce calendrier présenté, la Loi révisée sur les marques de fabrique ou de commerce et les indications géographiques devrait entrer en vigueur au début de 1997.

2. *Quelles modifications ont été ou seront apportées au projet soumis au Parlement? Dans quelle mesure ces modifications sont-elles conformes à l'Accord sur les ADPIC?*

A ce stade, il n'est pas possible de fournir de renseignements au sujet des modifications qui ont été proposées lors du débat au Parlement et de leurs incidences sur les obligations du Liechtenstein au regard de l'Accord sur les ADPIC. Nous aimerions avoir la possibilité de répondre à cette question de manière détaillée, à partir des commentaires faits lors de l'examen en première lecture de la Loi révisée, avant l'examen en deuxième et troisième lecture.

Dessins et modèles industriels

3. *A quelle date la révision complète de la Loi du Liechtenstein sur les dessins et modèles industriels sera-t-elle entreprise et quand sera-t-elle terminée?*

Aux fins d'harmonisation avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC concernant la législation relative aux dessins et modèles industriels, la loi du Liechtenstein actuelle a été révisée en partie et le nouveau texte a été soumis au gouvernement et sera présenté au Parlement dans peu de temps. Le texte partiellement révisé devrait entrer en vigueur au cours du premier semestre de 1997.

Il sera procédé à une révision d'ensemble de la Loi du Liechtenstein sur les dessins et modèles industriels afin d'y intégrer des dispositions contenues dans le projet de directive du Conseil sur la protection juridique des dessins et modèles (COM(93)344). Comme l'indique l'article 19 de la Directive, les lois et réglementations nécessaires pour donner effet à la Directive doivent entrer en vigueur avant le 1er janvier 1998.

4. *Quels seront les principaux aspects de la révision envisagée? Quelles innovations seront mises en oeuvre pour appliquer les dispositions de l'Accord sur les ADPIC?*

La révision partielle à laquelle il a été fait référence intègre dans le droit national du Liechtenstein les obligations de l'Accord sur les ADPIC dans le domaine des dessins et modèles industriels. Les innovations prévues sont les suivantes:

- Extension du droit de priorité aux termes de la Convention de Paris de 1967 aux personnes qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de la Convention de Paris mais qui sont seulement des ressortissants d'un pays signataire de l'Accord sur les ADPIC. La revendication de ce droit de priorité peut se faire dans un délai de six mois.

- Mise en oeuvre de l'article 41 de l'Accord sur les ADPIC visant les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et de l'article 61 sur les procédures pénales.
- Modification de la Loi du Liechtenstein sur les dessins et modèles industriels en ce qui concerne les dispositions des articles 46 (Autres mesures correctives) et 50 (Mesures provisoires) de l'Accord sur les ADPIC.
- Adoption de mesures à la frontière intégrant dans le droit national du Liechtenstein les articles 51 et suivants de l'Accord sur les ADPIC.

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LES ETATS-UNIS

1. *Veillez indiquer si les signes comportant des mots, noms de personne, lettres, chiffres, éléments figuratifs, couleurs ou les combinaisons de ces signes peuvent constituer une marque et, dans l'affirmative au titre de quelle disposition légale.*

Compte tenu du paragraphe 2 de l'article premier de la Loi concernant la protection des marques de fabrique et de commerce (ou loi sur les marques), sont considérés comme marques de fabrique et de commerce les signes indiqués sur les produits ou marchandises industriels et agricoles ou sur leur emballage, à l'effet de les distinguer ou d'en constater la provenance.

2. *Veillez expliquer comment la loi du Liechtenstein sur les marques autorise l'enregistrement de marques de services, comme le prescrit l'article 16:2 de l'Accord sur les ADPIC. Veillez indiquer quelles sont les dispositions légales pertinentes.*

Les dispositions concernant les marques de fabrique et de commerce s'appliquent par analogie aux marques de services. Cette disposition se trouve à l'article 1bis de la loi sur les marques.

3. *Veillez indiquer si la loi du Liechtenstein sur les marques autorise le dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque sur la base d'un projet d'utilisation plutôt que celle d'un usage effectif. Si tel n'est pas le cas, veuillez indiquer en quoi cette pratique est compatible avec l'article 15:3 de l'Accord sur les ADPIC.*

Si l'on se réfère à l'article 2 de la loi du Liechtenstein sur les marques, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce ne dépend pas de son usage effectif. Le paragraphe 1 de l'article 7 dispose que toute personne qui a un intérêt commercial aux produits, marchandises et services pour lesquels la marque doit être déposée est autorisée à faire enregistrer une marque; rien ne s'oppose au dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque de fabrique et de commerce sur la base d'un projet d'utilisation.

4. *Veillez indiquer si, en vertu de la Loi du Liechtenstein sur les marques, la nature des produits ou des services auxquels une marque doit s'appliquer peut constituer un obstacle à un enregistrement de cette marque. Dans l'affirmative, veuillez définir l'objet qui est exclu à ce titre et indiquer quelles dispositions de la loi permettent de justifier ces exclusions et en quoi cette pratique est compatible avec l'article 15:4 de l'Accord sur les ADPIC.*

Selon une lecture conjointe des articles 12 et 14 de la loi sur les marques, la nature des produits ou des services auxquels une marque doit s'appliquer ne constitue pas un critère d'enregistrement de cette marque.

5. *Veillez indiquer quel est le critère utilisé dans la loi du Liechtenstein sur les marques pour déterminer si un risque de confusion est présumé exister et le fondement juridique de ce critère.*

Pour répondre à cette question, il faut se référer à l'article 6 de la loi sur les marques. La marque dont le dépôt est effectué doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà enregistrées. La reproduction de certaines figures d'une marque déposée n'exclut pas la nouvelle marque des droits résultant de l'enregistrement, à condition que, dans son ensemble, elle en diffère suffisamment pour ne pas donner facilement lieu à une confusion.

6. *Veillez indiquer quel est le critère utilisé au Liechtenstein pour déterminer si une marque est "notoirement connue" et comment les marques notoirement connues enregistrées et non enregistrées sont protégées par la loi du Liechtenstein sur les marques. Veillez indiquer en quoi ce critère et ses pratiques sont compatibles avec l'article 16:2 et 16:3 de l'Accord sur les ADPIC.*

Dans la loi sur les marques de 1928, on ne retrouve pas l'expression "marque notoirement connue". De plus, seules les marques de fabrique et de commerce nationales notoirement connues et enregistrées sont visées par la loi sur les marques. Les marques de fabrique et de commerce notoirement connues non enregistrées sont protégées dans la mesure où chaque demande présentée à l'Office national doit être conforme aux obligations établies par la loi sur les marques et par l'ordonnance relative à cette loi, et chaque demande doit faire l'objet d'un examen fondé sur les règles contenues dans la loi sur les marques et dans l'Ordonnance sur la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles.

L'expression "marque notoirement connue" a été introduite dans la version révisée de la loi sur les marques, qui a passé l'étape de la première lecture au Parlement.

7. *Veillez indiquer si la loi du Liechtenstein sur les marques établit qu'un risque de confusion est présumé exister lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a similitude de nature à prêter à confusion dans les cas où il est fait usage de marques identiques pour des produits identiques, comme il est prescrit à l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Dans l'affirmative, prière d'indiquer et d'expliquer sur quoi repose cette présomption d'un point de vue juridique.*

Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce a le droit exclusif d'empêcher un tiers d'utiliser sans son consentement un signe identique ou similaire pour désigner des biens ou services identiques ou similaires à ceux visés par l'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce si cet usage est de nature à induire le public en erreur. Cette disposition se trouve à l'article 24 de la loi sur les marques.

8. *Veillez indiquer si, conformément à l'article 18 de l'Accord sur les ADPIC, l'enregistrement initial et chaque renouvellement de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sont d'une durée d'au moins sept ans.*

La protection de l'enregistrement initial est de 20 ans. Les dispositions de l'article 8 de la loi sur les marques sont les suivantes: la protection résultant de l'enregistrement d'une marque dure 20 ans à compter du jour de son dépôt auprès de l'Office de la propriété intellectuelle. Le titulaire de la marque peut demander en tout temps le renouvellement de l'enregistrement pour une même durée. Le renouvellement est soumis à la même taxe et aux mêmes formalités que le premier enregistrement. La marque sera radiée si le renouvellement de l'enregistrement n'est pas demandé au plus tard dans les six mois de l'expiration du délai de protection.

9. *Veillez indiquer quels sont les critères et les procédures régissant la radiation d'une marque pour "non-usage" au titre de la loi du Liechtenstein sur les marques et en quoi ils sont compatibles avec l'article 19 de l'Accord sur les ADPIC.*

Conformément à l'article 19 de l'Accord sur les ADPIC, l'article 9 de la loi du Liechtenstein sur les marques renferme les dispositions suivantes: si le titulaire d'une marque n'en a pas fait usage pendant trois années consécutives, le tribunal pourra ordonner la radiation de la marque sur l'action d'une partie intéressée, à moins que le titulaire ne puisse justifier le non-usage de façon suffisante. L'usage de la marque par un tiers lié économiquement au titulaire ou par un preneur de licence est assimilé à l'usage de la marque par le titulaire lui-même si celui-ci a le contrôle de la qualité des marchandises ou services désignés et pourvu que l'usage ne soit pas de nature à induire le public en erreur.

10. *Veillez indiquer les procédures régissant la radiation d'une marque pour non-usage, et en particulier la période minimale de non-usage entraînant la radiation.*

Les procédures régissant la radiation d'une marque enregistrée se trouvent à l'article 24 de l'Ordonnance sur la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles du 15 juin 1964. Le texte de l'Ordonnance, qui a aussi fait l'objet d'une notification, est reproduit dans le document IP/N/1/LIE/I/2 du 24 juin 1996. Les dispositions de l'article 24 de l'Ordonnance mentionnée ci-dessus visent aussi la radiation d'une marque pour non-usage. La période minimale est de trois années consécutives.

11. *Veillez préciser si la loi du Liechtenstein autorise le titulaire étranger d'une marque de fabrique et de commerce déposant une demande d'enregistrement au Liechtenstein à revendiquer la priorité en invoquant un dépôt antérieur dans une autre Partie à la Convention de Paris.*

L'article 15 de l'Ordonnance sur la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles du 15 juin 1964 indique le contenu du dossier d'enregistrement. Le point 8 de l'article 15 vise la possibilité de revendiquer la priorité d'un premier dépôt à l'étranger. Bien que le terme priorité ne soit pas défini avec précision, il convient de reconnaître que, conformément à la Convention de Paris, un droit de priorité d'une durée de six mois pour les marques de fabrique et de commerce (et les dessins et modèles industriels) sera accordé s'il est revendiqué.

12. *Veillez décrire des méthodes au moyen desquelles les dessins et modèles industriels sont protégés au Liechtenstein, notamment:*

- a) *la forme ou les formes de propriété intellectuelle utilisées pour protéger les dessins et modèles (exemples: brevet, droit d'auteur, système particulier);*

Le Liechtenstein protège les dessins et les modèles à l'aide d'une législation spéciale. La protection des dessins et modèles est garantie par:

- La Loi sur les dessins et modèles industriels (LR 232.12; LGBl. 1928 n° 14), adoptée le 26 octobre 1928 et entrée en vigueur le 3 novembre 1928. Cette loi contient les points suivants: définition, enregistrement et protection des droits sur les dessins et modèles industriels, droits de priorité, droits acquis par exposition.
- Ordonnance sur la Loi concernant les dessins et modèles industriels (LR 232.121; LGBl. 1965 n° 28), adoptée le 15 juin 1964 et entrée en vigueur le 25 juin 1965.

- Ordonnance sur les taxes de registre perçues pour le dépôt de dessins et modèles industriels (LR 232.121.1; LGBl. 1991 n° 12), adoptée le 22 janvier 1991 et entrée en vigueur le 16 mars 1991.
- b) *les conditions à remplir pour bénéficier de cette protection (par exemple, dessins et modèles nouveaux ou originaux et paramètres servant à définir ces qualités) ainsi qu'une description succincte des procédures d'enregistrement ou d'octroi;*

Selon une lecture conjointe de l'article 2 et du paragraphe 1 de l'article 12 de la Loi sur les dessins et modèles, les dessins ou modèles industriels sont des formes conditionnées extérieurement, qui sont censées servir de type pour la production industrielle d'un objet. Un tel dessin ou modèle est protégé s'il est nouveau et original.

Les formalités à suivre pour les demandes sont les suivantes (articles 5 et 15 de la Loi sur les dessins et modèles industriels):

- dépôt de la demande;
- dépôt d'un exemplaire du dessin ou du modèle;
- paiement du droit pour la première période de protection.

Les prescriptions juridiques à remplir par le déposant et le contenu exact du dossier d'enregistrement sont décrits dans les articles 14 et suivants de l'Ordonnance sur la loi concernant les dessins et modèles industriels.

- c) *la nature des droits accordés et la durée de la protection prévue;*

Le déposant a le droit d'empêcher un tiers de faire usage dans un but industriel ou commercial d'un dessin ou modèle régulièrement déposé (article 5.2 de la Loi sur les dessins et modèles industriels). La durée de la protection est de trois périodes consécutives de cinq ans (article 8 de la Loi sur les dessins et modèles industriels).

- d) *la nature des mesures correctives offertes au titulaire de chacun des types de protection, en indiquant entre autres les conditions qui doivent être imposées (par exemple, exploitation dans le commerce);*

Le titulaire du droit peut se prévaloir des mesures correctives suivantes: poursuite en dommages-intérêts, mesures conservatoires, saisies, confiscation, exploitation, publication du jugement pénal.

- e) *pour chacun des types de propriété intellectuelle, les éventuelles exceptions à la protection et aux droits offerts.*

La Loi sur les dessins et modèles industriels ne contient aucun article visant de telles exceptions. Selon le paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les dessins et modèles industriels, on peut présumer que s'applique l'exception d'utilisation personnelle.

13. *Veillez indiquer comment les dessins et modèles de textiles sont protégés par votre loi.*

Selon l'article 2 de la Loi sur les dessins et modèles industriels et selon la définition générale que cet article contient, on peut présumer que la protection des dessins et modèles des textiles est incluse dans la portée de la Loi sur les dessins et modèles industriels.

14. *Veillez indiquer si l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des vins ou des spiritueux qui contient une indication géographique ou qui est constituée par une telle indication est refusé ou invalidé pour des vins ou des spiritueux qui n'ont pas cette origine. Dans l'affirmative, veuillez expliquer en quoi cette pratique est compatible avec l'article 23:2 de l'Accord sur les ADPIC.*

En ce qui concerne l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des vins ou des spiritueux, la loi sur les marques ne contient aucune disposition spéciale qui donne une protection exclusive aux vins et spiritueux. En général, selon l'article 18.3 de la loi sur les marques et l'article 3 b) de la Loi contre la concurrence déloyale, il est interdit d'introduire une indication de provenance qui n'est pas réelle. Il faut aussi noter que la protection juridique fournie par la Loi sur les marques s'applique aussi aux violations d'indications de provenance des vins et des spiritueux.

15. *Veillez indiquer si les marques de services notoirement connues reçoivent la même protection que les marques de produits notoirement connues, conformément à l'article 6bis de la Convention de Paris. Si tel n'est pas le cas, veuillez indiquer en quoi la loi du Liechtenstein est compatible avec l'article 16:2 de l'Accord sur les ADPIC.*

Selon l'article 1bis de la loi du Liechtenstein sur les marques, les marques de produits et services sont aussi protégées. Les dispositions énonçant expressément les prescriptions de l'article 6bis de la Convention de Paris ne sont pas connues à l'heure actuelle. Afin d'assurer la conformité avec les exigences de l'Accord sur les ADPIC, la révision de la loi sur les marques a tenu compte de ces prescriptions.

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LE JAPON

Dessins et modèles industriels

1. *Etant donné qu'il n'est pas clairement indiqué dans la Loi sur les dessins et modèles industriels que les dessins et modèles de textiles sont protégés conformément aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC, veuillez expliquer comment ils le sont au titre de cette loi ou de toute autre loi relative au droit d'auteur. Par ailleurs, veuillez expliquer quel est le système en vigueur ou la pratique suivie, en particulier pour ce qui concerne le coût, l'examen ou la publication, afin que la possibilité de demander et d'obtenir la protection des dessins et modèles de textiles ne soit pas indûment compromise (voir paragraphe 2 de l'article 25 de l'Accord sur les ADPIC).*

En ce qui concerne la protection des dessins et modèles de textiles, le sens général de l'expression "dessin ou modèle industriel" est donné à l'article 2 de la Loi sur les dessins et modèles industriels. Cette formulation définit par l'affirmative la portée ou le sens de l'expression qui comprend aussi les dessins et modèles de textiles et leur protection. Il faut aussi lire l'article 2 en relation avec l'article 3 de la Loi, qui comprend une définition par la négative de l'expression "dessins et modèles industriels".

Comme il est indiqué au paragraphe ci-dessus, on peut présumer que la portée de la loi nationale couvre la protection de dessins et modèles de textiles. Les ordonnances suivantes régissent le système de coûts, d'examen ou de publication:

- Ordonnance sur la Loi concernant les dessins et modèles industriels du 15 juin 1964, entrée en vigueur le 25 juin 1965;
- Ordonnance sur les taxes de registre perçues pour le dépôt de dessins et modèles industriels du 22 janvier 1991, entrée en vigueur le 16 mars 1991.

Ces deux ordonnances ont fait l'objet d'une notification au titre de l'article 63:2 de l'Accord sur les ADPIC et elles ont été publiées dans le document IP/N/1/LIE/D/2 du 19 juillet 1996.

De plus, nous aimerions attirer l'attention sur le fait que, au Liechtenstein, seul un très petit nombre de dessins et de modèles sont enregistrés et qu'il n'y a jamais eu d'affaire à ce sujet.

2. *Le terme "fabriquer" ne figure pas dans la liste des actes pouvant porter atteinte aux droits couverts par l'article 24 de la Loi sur les dessins et modèles industriels. Si le terme "contrefaire" (dans la version française) signifie la même chose que "fabriquer", veuillez expliquer ce qui différencie ces deux termes.*

Le premier paragraphe de l'article 26 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit "... empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d'importer ... un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé...". Nous aimerions attirer l'attention sur le fait que dans la notification du Liechtenstein, qui a été remise en français et publiée dans le document IP/N/1/LIE/I/1, on a utilisé l'expression "contrefait la marque". Le terme "contrefait" correspond à la formulation de l'article 26 de l'Accord sur les ADPIC. Il n'y a aucune différence quant au fond entre la formulation de l'Accord sur les ADPIC et le document notifié par le Liechtenstein. Si l'on examine la signification du mot "contrefaire", qui est reproduire en imitant, on peut écarter l'hypothèse d'une différence entre la loi du Liechtenstein et les obligations imposées par l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne le sens du terme "making" (dans la version anglaise) et le fait de rendre ce mot par le mot "contrefaire" en français.

3. *Au Liechtenstein, la durée initiale de la protection offerte est inférieure à dix ans et il n'est pas possible de demander un renouvellement anticipé au moment de l'enregistrement. Il se peut donc que la durée de protection soit inférieure à dix ans lorsque la première période s'est écoulée et que le rétablissement du droit n'est pas autorisé ultérieurement. Cela n'est-il pas contraire à l'esprit du paragraphe 3 de l'article 26 de l'Accord sur les ADPIC?*

Le paragraphe 3 de l'article 26 de l'Accord sur les ADPIC impose une durée de protection d'au moins dix ans. Au Liechtenstein, la durée de la protection est de trois fois cinq ans. La seule raison pour ne pas prolonger la durée de la protection serait le non-paiement des droits à acquitter pour la deuxième période de protection. Lors du renouvellement de la protection d'un modèle ou d'un dessin, la demande ne fait pas l'objet d'un nouvel examen. Les articles 21 et 22 de l'Ordonnance sur la Loi concernant les dessins et modèles industriels du 15 juin 1964, entrée en vigueur le 25 juin 1965, énoncent les obligations que doit respecter l'office national en cas de prolongation de la durée de la protection. On peut affirmer que, du fait de ces obligations, le seul motif pour refuser une prolongation de la durée de la protection est le non-paiement du droit d'enregistrement par le déposant ou son représentant. Ainsi, la durée de protection de trois fois cinq ans accordée par le Liechtenstein n'est pas contraire à l'esprit du paragraphe 3 de l'article 26 de l'Accord sur les ADPIC.