

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

RESTRICTED

IP/Q2/NZL/1
19 janvier 1998

(98-0167)

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

Original: anglais

EXAMEN DES LÉGISLATIONS SUR LES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE, LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET LES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

NOUVELLE-ZÉLANDE

Le présent document contient l'exposé introductif présenté par la délégation de la Nouvelle-Zélande, les questions qui lui ont été posées et les réponses qu'elle a fournies dans le cadre de l'examen des législations sur les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques et les dessins et modèles industriels, auquel le Conseil a procédé à sa réunion du 11 au 15 novembre 1996.¹

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF²

Marques de fabrique ou de commerce

Le fondement du droit de la Nouvelle-Zélande en matière de marques de fabrique ou de commerce est la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce, qui est entrée en vigueur en 1954. La Loi comprend 15 parties, dont une consacrée aux définitions.

Les réglementations connexes sont les suivantes :

- Réglementation de 1954 sur les marques de fabrique ou de commerce;
- Réglementation de 1994 sur les marques de fabrique ou de commerce (protection à la frontière et demandes transitoires).

La Loi a été modifiée en 1987, en 1994 et en 1996. Les modifications de 1994 visaient à assurer la conformité à l'Accord sur les ADPIC. Plus particulièrement, la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce:

- a modifié la définition de "marque de fabrique ou de commerce";

¹ Le compte rendu de la réunion a été distribué sous la cote IP/C/M/11.

² S'agissant des lois et réglementations applicables dans les domaines examinés qui ont été notifiées par la Nouvelle-Zélande en vertu de l'article 63:2 de l'Accord, il convient de se reporter aux documents IP/N/1/NZL/1, IP/N/1/NZL/T/1-3, IP/N/1/NZL/G/1-2, IP/N/1/NZL/D/1-2, IP/N/1/NZL/C/1-3 et IP/N/NZL/I/1. Les modifications notifiées par la Nouvelle-Zélande après l'examen figurent dans les documents IP/N/1/NZL/2 et IP/N/1/NZL/T/1/Add.1, IP/N/1/NZL/G/1/Add.1, IP/N/1/NZL/D/1/Add.1, IP/N/NZL/C/1/Add.1, IP/N/1/NZL/C/2/Add.1, IP/N/NZL/C/3/Add.1 et IP/N/1/NZL/I/1/Add.1.

- a défini le mot "signe";
- a fait en sorte que la protection contre la contrefaçon accordée au titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce englobe l'utilisation d'un signe identique ou "similaire" à la marque de fabrique ou de commerce enregistrée;
- a fait en sorte que la nature des produits et des services auxquels une marque de fabrique ou de commerce est apposée ne constitue pas un obstacle à l'enregistrement;
- a assuré la protection des "marques notoirement connues"; et
- a établi des mesures de protection à la frontière qui sont conformes aux articles 51 à 60 de l'Accord sur les ADPIC.

La Loi de 1996 portant modification a complété la réforme opérée par la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce. Plus particulièrement, la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce a été modifiée pour:

- qu'elle respecte les obligations de la Nouvelle-Zélande aux termes de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les indications géographiques, de sorte qu'elle ne dispose plus qu'il est licite d'enregistrer une marque de fabrique ou de commerce même lorsque son usage est interdit par la Loi sur les indications géographiques;
- réintégrer deux dispositions concernant les pouvoirs de cession et de transmission et les restrictions y afférentes qui avaient été supprimées par inadvertance dans la Loi de 1994 portant modification;
- clarifier la position relative à l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce par une autre personne que le titulaire avec l'autorisation de ce dernier.

Le texte de la Loi de 1996 portant modification sera notifié sous peu au Secrétariat et mis à la disposition de tous les Membres dès qu'il aura été traité.

Outre les récentes modifications apportées à la loi, la Nouvelle-Zélande a entrepris un examen exhaustif des lois relatives aux droits de propriété industrielle, y compris la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce. La mesure vise à faire en sorte que les lois de la Nouvelle-Zélande en matière de propriété industrielle:

- tiennent compte de l'évolution du commerce et de la technologie à l'échelle nationale et internationale; et
- promeuvent l'innovation et favorisent le transfert de technologie à la Nouvelle-Zélande.

Indications géographiques

La protection des indications géographiques est assurée par la Loi sur les pratiques commerciales loyales, la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce et les principes de *common law* relatifs au délit dit de *passing-off* (lequel consiste essentiellement à essayer de faire passer un produit pour un autre).

La Loi sur les indications géographiques a été adoptée afin d'établir un système d'enregistrement des indications géographiques. Le principal objectif de la loi est de permettre l'enregistrement des indications géographiques tant nationales qu'étrangères. La loi permet l'enregistrement des indications géographiques et assure leur protection en liaison avec des produits, conformément aux articles 22, 23 et 24 de l'Accord sur les ADPIC. Elle prévoit en outre l'enregistrement d'indications géographiques étrangères lorsque la Nouvelle-Zélande est partie à un accord multilatéral ou bilatéral.

La Loi prévoit essentiellement ce qui suit:

- *L'établissement d'un registre des indications géographiques néo-zélandaises et internationales protégées.* Seules les indications géographiques présentées par l'arpenteur en chef de la Nouvelle-Zélande (après décision du comité des indications géographiques) ou par des autorités internationales compétentes désireuses de protéger leurs indications géographiques seront portées au registre, lequel sera tenu par l'Office néo-zélandais des brevets.
- *L'établissement d'une procédure pour déterminer des indications géographiques en Nouvelle-Zélande.* Les demandes néo-zélandaises en vue de la détermination d'indications géographiques seront examinées par un comité des indications géographiques composé de membres du Conseil géographique de la Nouvelle-Zélande et de représentants du secteur en cause. Le public peut présenter des observations au comité des indications géographiques relativement à une demande, et des dispositions permettent d'en appeler d'une décision du comité des indications géographiques.
- Le fait d'utiliser des indications géographiques protégées de façon trompeuse est réputé constituer une infraction aux fins de la Loi de 1986 sur les pratiques commerciales loyales, et les dispositions de cette loi s'appliquent dès lors.

Dessins et modèles industriels

Le fondement du droit de la Nouvelle-Zélande en matière de dessins et modèles industriels est la Loi de 1953 sur les dessins et modèles industriels, qui est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1955 et la Réglementation de 1954 sur les dessins et modèles industriels.

Il n'a pas été nécessaire de modifier la Loi sur les dessins et modèles industriels pour la rendre conforme à l'Accord sur les ADPIC, car ses dispositions étaient déjà compatibles avec celui-ci.

La Loi sur les dessins et modèles industriels offre aux dessinateurs modélistes un moyen de protéger leurs œuvres. Pour bénéficier de la protection de la Loi, une demande de protection doit être officiellement présentée et les dessins doivent être enregistrés. Le dessin ou modèle doit être nouveau ou original, être visuel, être appliqué à un objet et ne pas être entièrement fonctionnel. La protection prend fin au plus tard 15 ans après la date de la demande.

Il convient de signaler que, en Nouvelle-Zélande, la plupart des œuvres des dessinateurs modélistes sont protégées par la Loi de 1994 sur le droit d'auteur, et non par la Loi sur les dessins et modèles industriels, la Loi sur le droit d'auteur prévoyant une période de protection beaucoup plus longue et ce, gratuitement, automatiquement et sans formalités à l'égard de tout dessin ou modèle original.

La Nouvelle-Zélande procède actuellement à la révision complète de ses lois sur les droits de propriété industrielle, y compris la Loi sur les dessins et modèles industriels, afin que ces lois:

- tiennent compte de l'évolution du commerce et de la technologie à l'échelle nationale et internationale;
- promeuvent l'innovation et favorisent le transfert de technologie à la Nouvelle-Zélande.

II. RÉPONSE À LA QUESTION GÉNÉRALE CONCERNANT LES DROITS DE PRIORITÉ³

Votre pays reconnaît-il un droit de priorité sur la base d'une demande de brevet antérieure déposée par le ressortissant d'un Membre de l'OMC dans un autre pays Membre de l'OMC?

La Nouvelle-Zélande reconnaît actuellement un droit de priorité, sur la base d'une demande de brevet antérieure, aux pays parties à la Convention de Paris et aux pays avec lesquels elle a conclu un accord bilatéral relatif à la priorité des demandes d'enregistrement de marque de fabrique ou de commerce.

Un amendement à l'Ordonnance sur les brevets, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique ou de commerce pour ce qui est de la Convention de Paris est en cours d'élaboration. Le but de cet amendement est de faire bénéficier de l'Ordonnance sur la Convention de Paris les Membres de l'OMC qui ne sont pas parties à cette convention.

III. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES

1. *La législation néo-zélandaise prévoit-elle l'enregistrement et la protection des marques de fabrique ou de commerce collectives conformément à l'article 7bis de la Convention de Paris lu conjointement avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC? Veuillez donner des précisions.*

La législation néo-zélandaise ne prévoit pas spécifiquement l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce collectives. Lorsqu'une réforme a été entreprise pour rendre la législation néo-zélandaise conforme aux obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC, on a considéré que les marques de fabrique ou de commerce collectives pouvaient être enregistrées dans le cadre du système établi pour les marques de fabrique ou de commerce en général, y compris les marques de garantie, jusqu'à ce que des dispositions particulières s'appliquent aux marques de fabrique ou de commerce collectives par suite de l'adoption d'une loi d'ensemble portant réforme de la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce. Vu le retard accusé dans le processus d'adoption d'une telle loi d'ensemble, la Nouvelle-Zélande pourrait devoir légiférer spécifiquement sur les marques de fabrique ou de commerce collectives et adopter une loi distincte portant modification.

[Question supplémentaire posée par les CE]

Dans sa réponse à la première question, la Nouvelle-Zélande fait mention du retard accusé dans l'adoption d'une nouvelle loi assurant la protection des marques de fabrique ou de commerce collectives. La Nouvelle-Zélande pourrait-elle donner des précisions sur le calendrier arrêté à cet égard?

³ Lors de la réunion tenue par le Conseil des ADPIC du 11 au 15 novembre 1996, les Membres ont convenu de répondre à cette question dans le cadre du présent examen (document IP/C/M/11, paragraphe 43).

Pour l'heure, la Nouvelle-Zélande n'assure pas la protection des marques de fabrique ou de commerce collectives. Le Ministère du commerce, auquel incombe la responsabilité de la politique en matière de propriété intellectuelle, examine actuellement les différentes possibilités de régler cette question en 1997.

2. *La législation néo-zélandaise relative aux marques de fabrique ou de commerce assure-t-elle la protection temporaire des marques de fabrique ou de commerce pour les produits qui figurent aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues conformément à l'article 11 de la Convention de Paris lu conjointement avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC?*

La Nouvelle-Zélande se conforme aux prescriptions de l'article 11 de la Convention de Paris sans qu'il soit nécessaire d'assurer une protection temporaire. Les marques de fabrique ou de commerce notoirement connues sont protégées par l'article 17, et les cas d'utilisation antérieure d'une marque sont prévus à l'article 11 de la loi néo-zélandaise. Plus particulièrement, le paragraphe 1) de l'article 11 dispose ce qui suit:

"1) Aucune disposition de la présente loi n'autorise le titulaire ou l'utilisateur inscrit d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée à entraver ou à limiter l'utilisation par une personne d'une marque de fabrique ou de commerce identique ou similaire à la sienne pour des produits ou des services en liaison avec lesquels cette personne ou son prédécesseur en droit a utilisé cette marque de fabrique ou de commerce sans interruption avant --

- a) l'utilisation de la marque de fabrique ou de commerce mentionnée en premier lieu pour ces produits ou ces services ou pour des produits ou des services similaires par le titulaire ou l'un de ses prédécesseurs en droit; ou
- b) s'il intervient auparavant, l'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce mentionnée en premier lieu pour ces produits ou ces services, ou des produits ou des services similaires, au nom du titulaire ou de l'un de ses prédécesseurs en droit, --

ni à s'opposer (lorsqu'un tel usage est établi) à ce que cette personne soit inscrite au registre en regard de cette marque de fabrique ou de commerce identique ou similaire pour ces produits ou services ou des produits ou services similaires aux termes du paragraphe 5) de l'article 17 de la présente loi."

La Loi de 1986 sur les pratiques commerciales loyales et les principes de *common law* relatifs au délit dit de *passing-off* permettent également de poursuivre toute personne qui usurpe une marque apposée à des produits figurant à une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue. Plus particulièrement, la Loi de 1986 sur les pratiques commerciales loyales interdit à toute personne, dans l'exercice du commerce, de contrefaire une marque de fabrique ou de commerce ou d'apposer une telle marque à des produits ou à des services d'une façon qui est susceptible d'être trompeuse (paragraphe 1) de l'article 16, modifié par l'article 33 de la Loi de 1987 portant modification de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce).

[Question supplémentaire posée par les CE]

Dans sa réponse, la Nouvelle-Zélande renvoie spécifiquement à la protection des marques de fabrique ou de commerce notoirement connues prévue à l'article 17 sans donner plus de détails. La Nouvelle-Zélande pourrait-elle préciser la teneur de l'article 17 et indiquer comment cette disposition satisfait aux exigences de l'article 11 de la Convention de Paris?

L'article 11 de la Convention de Paris exige notamment des pays membres de l'Union qu'ils protègent temporairement les marques de fabrique ou de commerce pour les produits qui figurent aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues. L'article 17 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce met en oeuvre l'article 11 de la Convention de Paris dans la mesure où toute marque de fabrique ou de commerce pour des produits qui figurent à des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues constitue une marque notoirement connue. Comme la Nouvelle-Zélande le mentionne dans sa réponse initiale, l'article 11 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce est la principale disposition de mise en œuvre de ses obligations aux termes de l'article 11 de la Convention de Paris.

3. *La législation néo-zélandaise doit-elle être interprétée comme accordant aux titulaires de droits de marques la possibilité de faire opposition à la radiation d'une marque de fabrique ou de commerce pour motif de non-usage si l'usage de cette marque a été rendu impossible en raison de prescriptions des pouvoirs publics autres que des restrictions à l'importation (article 19:1 de l'Accord sur les ADPIC)?*

Oui, cette interprétation est juste. Le paragraphe 2) de l'article 16 de la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce (conformément à l'article 8 de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce) fait en sorte que les lois susceptibles d'avoir une incidence sur l'usage de certaines marques de fabrique ou de commerce ne portent pas préjudice à l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce. Le paragraphe 3) de l'article 35 a un effet semblable.

4. *Nous croyons comprendre que la Loi de 1994 sur les indications géographiques comportant une modification mineure n'est pas encore entrée en vigueur. Par ailleurs, nous croyons comprendre que le Ministère du commerce a élaboré un projet de règlement énonçant les règles détaillées pour la mise en application de cette loi. Quand cette loi et les règlements d'application y afférents entreront-ils en vigueur ?*

La Loi de 1994 sur les indications géographiques a été adoptée, et le règlement d'application y afférent est en cours d'élaboration. Dès que sa rédaction sera terminée, le règlement entrera en vigueur par décret. Le Ministère du commerce, de concert avec Information foncière Nouvelle-Zélande, termine actuellement la rédaction du règlement qui permettra l'entrée en vigueur de la loi. Ce règlement et la Loi sur les indications géographiques devraient entrer en vigueur au début de 1997.

5. *Le délai de grâce accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits relatifs aux indications géographiques est-il inférieur à six mois dans la législation néo-zélandaise (article 5bis de la Convention de Paris lu conjointement avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC)?*

La Loi sur les indications géographiques n'exige pas le paiement de taxes pour le maintien des droits relatifs aux indications géographiques. Une indication géographique figure dans le registre des indications géographiques pendant une période illimitée, à moins que ne soit accueillie une demande de radiation ou de modification s'y rapportant.

6. *Qu'entend-on par partie intéressée eu égard à l'usage d'indications géographiques fausses en droit néo-zélandais (article 10 2) de la Convention de Paris lu conjointement avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC)?*

L'article 9 de la Loi sur les pratiques commerciales loyales permet d'intenter une poursuite devant la Haute Cour ou la Cour de district de la Nouvelle-Zélande relativement à une indication géographique enregistrée sous le régime de la Loi sur les indications géographiques. La Loi sur les

pratiques commerciales loyales n'exige pas expressément que l'auteur de la poursuite soit une "partie intéressée". Il ressort de la jurisprudence que, lorsqu'une poursuite est intentée en application de la Loi sur les pratiques commerciales loyales, les tribunaux font preuve de souplesse quant à savoir qui peut en être l'auteur. Bien que les tribunaux aient le pouvoir discrétionnaire d'empêcher qu'une procédure vexatoire ne soit engagée, ce pouvoir discrétionnaire n'est pas exercé lorsque, de prime abord, il y a non-respect de la loi, en particulier s'il est dans l'intérêt public que l'affaire soit entendue.

7. *La définition d'une indication géographique en droit néo-zélandais doit-elle être interprétée comme faisant référence à une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique conformément à l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC?*

La Loi sur les indications géographiques définit l'"indication géographique" de manière plus générale que l'Accord sur les ADPIC. La protection assurée par la Loi sur les indications géographiques ne vise pas que les indications géographiques qui servent à identifier un produit lorsqu'une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée peut être attribuée à l'origine géographique du produit. Toutefois, des considérations liées à la nécessité de protéger la qualité, la réputation ou une autre caractéristique déterminée d'un produit, découlant d'une indication géographique en Nouvelle-Zélande, sont susceptibles de figurer parmi les motifs justifiant la demande de protection d'une indication géographique en vertu de la loi. La Nouvelle-Zélande fait remarquer que l'Accord sur les ADPIC impose simplement des critères minimaux et qu'il est loisible aux pays d'offrir une protection accrue pour empêcher l'utilisation trompeuse d'indications géographiques, à condition que cette protection accrue soit compatible avec les autres obligations contractées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.

8. *Est-il envisagé que la législation néo-zélandaise prévoie les moyens juridiques ou administratifs permettant aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux pour des vins ou des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué, même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres (article 23:1 de l'Accord sur les ADPIC) et, dans l'affirmative, quand et à quelles conditions?*

Dans de tels cas, la protection est prévue au paragraphe 2) de l'article 4 de la Loi sur les indications géographiques et à l'article 9 de la Loi de 1986 sur les pratiques commerciales loyales.

Le paragraphe 2) de l'article 4 de la Loi sur les indications géographiques prévoit que contrevient à l'article 9 de la Loi sur les pratiques commerciales loyales la personne qui, dans l'exercice du commerce, utilise pour un produit donné une indication géographique protégée:

- en indiquant également le lieu d'origine véritable du produit (article 4 2) a)),
- en traduction (article 4 2) b)); ou
- en l'accompagnant d'expressions comme "genre", "type", "style" ou "imitation" (article 4 2) c)),

lorsque le produit n'est pas originaire du lieu correspondant à l'indication géographique protégée. Voici le libellé de cette disposition:

"COMPORTEMENT GÉNÉRALEMENT TROMPEUR --

Nul ne doit, dans l'exercice du commerce, adopter un comportement trompeur ou susceptible d'induire en erreur. "

[Question supplémentaire posée par les CE]

Le paragraphe 2) de l'article 4 de la Loi sur les indications géographiques protège les indications géographiques qu'elles soient ou non utilisées en traduction ou accompagnées d'expressions telles que "genre", "type", "style" ou "imitation" ou autres. Est-il juste de conclure que toute violation de ce paragraphe entraîne automatiquement la violation de l'article 9 de la Loi sur les pratiques commerciales loyales (qui emploie le terme "trompeur")?

Toute violation du paragraphe 2) de l'article 4 de la Loi de 1994 sur les indications géographiques est réputée constituer une violation de l'article 9 de la Loi de 1986 sur les pratiques commerciales loyales.

9. *La Nouvelle-Zélande a-t-elle l'intention de prévoir que l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce identifiant des vins ou des spiritueux contenant une indication géographique ou constituée par celle-ci sera refusé ou invalidé en ce qui concerne les vins et les spiritueux qui n'ont pas cette origine conformément à l'article 23:2 de l'Accord sur les ADPIC et, dans l'affirmative, quand et à quelles conditions?*

La Nouvelle-Zélande le prévoit déjà. Elle a mis en œuvre l'article 23:2 au moyen du paragraphe 1) de l'article 16 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce, du paragraphe 1) de l'article 4 de la Loi sur les indications géographiques et de l'article 9 de la Loi sur les pratiques commerciales loyales. Voici le libellé du paragraphe 1) de l'article 16 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce:

"1) Il est illicite d'enregistrer en tant que marque de fabrique ou de commerce ou partie d'une marque de fabrique ou de commerce un élément scandaleux ou un élément dont l'utilisation serait susceptible de tromper ou de prêter à confusion, serait contraire à la loi ou immoral ou se verrait refuser par ailleurs toute protection par une cour de justice."

Suivant le paragraphe 1) de l'article 4 de la Loi sur les indications géographiques, est réputée contrevenir à l'article 9 de la Loi sur les pratiques commerciales loyales la personne qui:

"... utilise, pour un produit en particulier, une indication géographique protégée lorsque le produit n'est pas originaire du lieu auquel correspond l'indication géographique protégée."

L'article 41 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce prévoit également le pouvoir général de corriger une inscription portée au Registre des marques de fabrique ou de commerce.

Le commissaire aux marques de fabrique ou de commerce s'abstient d'enregistrer une indication géographique en tant que marque de fabrique ou de commerce lorsqu'il est manifeste qu'elle sera utilisée de façon à tromper ou à contrevenir au paragraphe 1) de l'article 4 de la Loi sur les indications géographiques.

Le paragraphe 1) de l'article 35 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce est également pertinent en ce qu'il permet la radiation dans le registre d'une marque de fabrique ou de commerce qui n'a fait l'objet d'aucun usage pendant cinq ans.

Il convient de signaler que les marques enregistrées avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les indications géographiques bénéficient de droits acquis et continuent de revêtir la forme sous laquelle elles ont été acceptées.

10. *L'article 5 3) de la Loi néo-zélandaise sur les indications géographiques dispose que l'utilisation d'une indication géographique pour des produits "fabriqués avant que ce type de produit soit déclaré appartenir à une classe spécifique" ne constitue pas une infraction. Le gouvernement néo-zélandais pourrait-il indiquer en quoi cette disposition est conforme à la section 3 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC?*

La Nouvelle-Zélande se conforme à la section 3 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC, car sa législation satisfait aux exigences de l'article 24:4, qui prévoit une exception à l'application de la section 3 lorsqu'un ressortissant ou une personne domiciliée sur le territoire d'un Membre a utilisé une indication géographique de manière continue pour des produits ou des services identiques ou apparentés sur ce territoire:

- soit pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994,
- soit de bonne foi avant cette date.

Le paragraphe 3) de l'article 5 de la Loi sur les indications géographiques satisfait aux exigences de l'article 24:4.

[Question supplémentaire posée par les CE]

Dans sa réponse, la Nouvelle-Zélande affirme que le paragraphe 3) de l'article 5 de la Loi sur les indications géographiques satisfait aux exigences de l'article 24:4 de l'Accord sur les ADPIC, mais elle ne précise pas si les périodes prévues à l'article 24:4 s'appliquent également. La Nouvelle-Zélande pourrait-elle apporter des éclaircissements à ce sujet?

Les périodes mentionnées à l'article 24:4 de l'Accord sur les ADPIC ne figurent pas au paragraphe 3) de l'article 5 de la Loi de 1994 sur les indications géographiques. Indépendamment de ces périodes, quiconque utilise une indication géographique pour identifier un produit qui n'est pas originaire du lieu auquel correspond cette indication géographique est susceptible de contrevenir à l'article 9 de la Loi sur les pratiques commerciales loyales, qui interdit tout comportement trompeur.

Il convient de signaler que, dans le passé, l'article 9 de la Loi sur les pratiques commerciales loyales a permis de protéger efficacement les indications géographiques.

Aussi a-t-on très peu utilisé d'indications géographiques étrangères pour les vins produits en Nouvelle-Zélande.

11. *La Loi néo-zélandaise sur les indications géographiques prévoit-elle une exemption pour la protection des indications géographiques dans les cas où une marque de fabrique ou de commerce a été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou dans les cas où les droits à une marque de fabrique ou de commerce ont été acquis par un usage de bonne foi avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour la Nouvelle-Zélande, comme le prescrit l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC?*

Oui. Se reporter à notre réponse à la question 10 initiale et à l'article 5 2) c) de la Loi sur les indications géographiques. Cet alinéa dispose que le titulaire inscrit d'une marque de fabrique ou de commerce peut continuer d'utiliser une marque qui a été déposée de bonne foi et qui est utilisée sans

intention de tromper, à condition que cette marque de fabrique ou de commerce ait été déposée ou enregistrée avant que la loi ne s'applique aux produits déclarés appartenir à une classe spécifique. La Nouvelle-Zélande estime que cette disposition est conforme à l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC.

[Question supplémentaire posée par les CE]

La Nouvelle-Zélande pourrait-elle préciser si les dates mentionnées aux alinéas a) et b) de l'article 24:5 de l'Accord sur les ADPIC sont intégrées à sa législation?

Conformément à l'article 24 de l'Accord, l'article 5 prévoit certaines exemptions en ce qui concerne l'interdiction d'utiliser une indication géographique pour un produit qui n'est pas originaire du lieu auquel correspond cette indication géographique.

L'article 5 2) c) prévoit une exemption dans le cas de l'utilisation, pour un produit appartenant à une classe spécifique, d'une marque de fabrique ou de commerce déposée, enregistrée ou utilisée de bonne foi en Nouvelle-Zélande avant que le produit n'ait été déclaré appartenir à une classe spécifique. À ce jour, aucun produit n'a été déclaré appartenir à une classe spécifique.

Le paragraphe 2) de l'article 16 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce dispose qu'il est illicite d'enregistrer une marque de fabrique ou de commerce dont la Loi de 1994 sur les indications géographiques interdit l'usage. Cette disposition est entrée en vigueur le 2 septembre 1996.

La Nouvelle-Zélande se conforme donc à l'article 24:5, y compris les dates expressément mentionnées.

IV. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LES ÉTATS-UNIS

1. *Veillez indiquer si, en vertu de la Loi néo-zélandaise sur les marques, la nature des produits ou des services auxquels une marque doit s'appliquer peut constituer un obstacle à l'enregistrement de cette marque. Si tel est le cas, veuillez définir l'objet qui est exclu à ce titre et indiquer quelles sont les dispositions de la loi permettant de justifier les exclusions et en quoi cette pratique est compatible avec l'article 15:4 de l'Accord sur les ADPIC.*

La nature des produits ou des services auxquels une marque de fabrique ou de commerce doit s'appliquer ne constitue pas un obstacle à l'enregistrement de cette marque aux termes de la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce. Il n'y a donc pas d'objet à définir, et la Nouvelle-Zélande observe l'article 15:4 de l'Accord sur les ADPIC. (Signalons toutefois que fait exception à ce qui précède la marque de fabrique ou de commerce déposée qui comporte une indication géographique. Cette exception est compatible avec l'Accord sur les ADPIC.)

2. *Veillez indiquer si la Loi sur les marques établit qu'un risque de confusion est présumé exister lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a similarité 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. Si tel est le cas, prière d'indiquer et d'expliquer sur quoi repose cette présomption d'un point de vue juridique.*

L'article 17 de la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce (modifié par l'article 9 de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce) établit que, lorsqu'une demande d'enregistrement est présentée à l'égard d'une marque identique pour un produit identique ou similaire, un risque de confusion est présumé exister. Le cas échéant, plusieurs options s'offrent au commissaire aux marques de fabrique ou de commerce:

- refuser l'enregistrement de la marque en vertu du paragraphe 1) de l'article 16;
- accepter l'enregistrement sous réserve de conditions et de restrictions en vertu du paragraphe 5) de l'article 17; ou
- si la marque est enregistrée, exiger qu'elle le soit à titre de marque associée à la marque identique ou similaire. Cette mesure est prévue à l'article 32 (modifié par l'article 16 de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce).

3. *Veillez indiquer si et comment les dispositions relatives aux actes portant atteinte à une marque enregistrée spécifiées à l'article 10 de la Loi sur les marques s'appliquent aux titulaires de marques enregistrées pour des services. Veillez fournir tous renseignements utiles concernant les décisions administratives ou judiciaires rendues en la matière.*

En règle générale, le droit néo-zélandais n'établit aucune distinction entre les marques enregistrées pour des services et les marques enregistrées pour des produits. Comme la question l'indique, l'article 10 porte sur les manières dont un produit ne peut être traité après qu'une marque lui a été dûment apposée lorsqu'un contrat écrit rend explicites les conditions de traitement du produit. Cela n'empêche pas la conclusion de contrats appropriés relativement à des marques de services. Dans ce cas, les redressements stipulés dans le contrat s'appliquent. Aucune décision n'a été publiée en Nouvelle-Zélande concernant l'application de l'article 10.

4. *L'article 17 de la Loi sur les marques ne traite pas des marques de fabrique ou de commerce "notoirement connues" et ne les définit pas. Veillez indiquer comment ces marques sont définies en droit néo-zélandais et comment les dispositions de l'article 16:2 et 16:3 de l'Accord sur les ADPIC ont été mises en œuvre dans la législation nationale.*

Même si elle ne définit pas les "marques de fabrique ou de commerce notoirement connues", la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce traite néanmoins de ces marques. Voici le libellé du paragraphe 2) de l'article 17 de cette loi modifié par le paragraphe 1) de l'article 9 de la Loi de 1994 portant modification de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce:

"2) Sous réserve du paragraphe 5) du présent article, *ne peut être enregistrée* pour des produits la marque qui (ou dont un élément essentiel) est identique ou similaire à une marque de fabrique ou de commerce de traduction qui est notoirement connue en Nouvelle-Zélande (notamment par la publicité) -

- a) relativement à ces produits ou à des produits similaires; ou
- b) relativement à d'autres produits lorsque l'utilisation de la marque de fabrique ou de commerce mentionnée en premier lieu tend à établir un lien, au cours d'opérations commerciales, entre ces autres produits et le titulaire de la marque de fabrique ou de commerce notoirement connue et est susceptible de nuire aux intérêts de ce titulaire, --

et que l'utilisation de la marque de fabrique ou de commerce mentionnée en premier lieu est susceptible de tromper ou de prêter à confusion. [*caractère italique ajouté*]

(Le paragraphe 4) de l'article 17 est la disposition équivalente en ce qui a trait aux marques de services.)

Même si la loi ne précise pas ce qu'est une marque "notoirement connue", elle établit certains paramètres: connue "en Nouvelle-Zélande" et "notamment par la publicité". En outre, la souplesse inhérente à l'absence d'une définition de "notoirement connue" permet la prise en considération des facteurs mentionnés à l'article 16:2 de l'Accord sur les ADPIC. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, la pratique de l'Office des brevets consiste à tenir compte de l'usage, de la jurisprudence et des autres éléments de preuve produits pour déterminer si une marque est notoirement connue ou non.

Nous signalons également que les paragraphes 2) et 4) de l'article 17 ne s'appliquent pas qu'à la "marque de fabrique ou de commerce notoirement connue" qui a été enregistrée. L'expression "notamment par la publicité" permet clairement d'englober la marque non enregistrée. L'article 17 interdit donc l'enregistrement d'une marque qui est identique à une marque notoirement connue ou qui est similaire au point de prêter à confusion avec celle-ci, que cette marque notoirement connue soit enregistrée ou non.

La Nouvelle-Zélande se conforme à l'article 16:3 de l'Accord sur les ADPIC au moyen de l'article 32, qui prévoit que le commissaire aux marques de fabrique ou de commerce peut exiger qu'une marque soit enregistrée à titre de marque liée si un lien entre des produits ou des services est indiqué. La Loi de 1986 sur les pratiques commerciales loyales et les principes de *common law* relatifs au délit dit de *passing-off* offrent une protection lorsque l'utilisation de la marque est trompeuse ou est susceptible de prêter à confusion.

[Question supplémentaire posée par les États-Unis]

a) *Pour qu'une marque notoirement connue non enregistrée soit protégée par les principes de common law relatifs au délit dit de passing-off, la marque doit-elle être "en usage" en Nouvelle-Zélande? Le cas échéant, doit-il s'agir d'un usage au cours d'opérations commerciales courantes? La marque notoirement connue qui n'est pas enregistrée peut-elle être protégée par ces principes sur la base de sa seule réputation?*

La marque notoirement connue non enregistrée peut être protégée par les principes de *common law* relatifs au délit de *passing-off*. De nos jours, ce délit ne s'entend plus seulement du fait de faire passer les marchandises d'un commerçant pour celles d'un autre. Les tribunaux néo-zélandais se sont montrés disposés à reconnaître que le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'un nom commercial peut subir un préjudice lorsque le consommateur confond les produits d'un commerçant avec ceux d'un autre, même en l'absence de concurrence directe entre les deux produits. Des dommages-intérêts ont été accordés pour la dilution de la valeur d'un nom, d'une marque ou d'une présentation.

La mesure dans laquelle une marque notoirement connue non enregistrée peut être protégée par les principes de *common law* relatifs au délit dit de *passing-off*, même si elle n'est pas "en usage" en Nouvelle-Zélande, dépend des faits de chaque espèce. Plus particulièrement, les tribunaux tiennent compte de l'ampleur de la réputation et de toute cote d'estime associées à la marque notoirement connue en Nouvelle-Zélande.

Il est possible qu'une marque notoirement connue non enregistrée soit protégée par les principes de *common law* relatifs au délit dit de *passing-off* sur le seul fondement de sa réputation. Signalons en outre que la Loi de 1986 sur les pratiques commerciales loyales peut assurer la protection des marques notoirement connues qui ne sont pas en usage en Nouvelle-Zélande.

b) *Quelles dispositions de la Loi de 1986 sur les pratiques commerciales loyales protègent les marques notoirement connues? Des arrêts de jurisprudence portent-ils sur l'interprétation et l'application de ces dispositions?*

Les articles 9 et 16 de la Loi sur les pratiques commerciales loyales peuvent tous deux servir à protéger une marque notoirement connue. L'article 9 interdit le comportement trompeur en général. L'article 16 vise les personnes qui, dans l'exercice du commerce, contrefont une marque de fabrique ou de commerce, l'apposent indûment à des produits ou l'utilisent à tort pour des services. L'article 16 vise les marques notoirement connues qui ne sont peut-être pas enregistrées en Nouvelle-Zélande.

Plusieurs affaires ont donné lieu à des précédents dans ce domaine.

5. *Veillez indiquer si la Loi sur les marques interdit à quiconque d'enregistrer une marque identique à une marque notoirement connue non enregistrée ou dont la similarité avec cette marque est de nature à prêter à confusion. Si tel est le cas, veuillez indiquer quel est le fondement juridique de cette interdiction.*

Veillez vous reporter à notre réponse à la question 4.

6. *Veillez décrire les méthodes au moyen desquelles les dessins et modèles industriels sont protégés en Nouvelle-Zélande, notamment:*

- a) la forme ou les formes de propriété intellectuelle utilisées pour protéger les dessins et modèles (exemple: brevets, droit d'auteur, systèmes sui generis);*
 - b) les conditions à remplir pour bénéficier de cette protection (par exemple, des dessins et des modèles nouveaux ou originaux et paramètres servant à définir ces qualités) ainsi qu'une description succincte de la procédure d'enregistrement ou d'octroi;*
 - c) la nature des droits accordés et la durée de la protection prévue;*
 - d) la nature des mesures correctives offertes aux titulaires de chacun des types de protection, en indiquant entre autres les conditions qui peuvent être imposées (par exemple, exploitation dans le commerce); et*
 - e) pour chacun des types de propriété intellectuelle, les éventuelles exceptions à la protection ou aux droits offerts.*
- a) Ce sont principalement la Loi de 1953 sur les dessins et modèles industriels et la Loi de 1994 sur le droit d'auteur qui assurent la protection des dessins et modèles industriels. D'autres types de protection peuvent exister dans certaines circonstances:
- lorsque le dessin ou modèle est "fonctionnel" quant à sa configuration, la protection par brevet peut être offerte sur le fondement de la Loi de 1953 sur les brevets;
 - une certaine protection peut être assurée en vertu de la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce, une "configuration" pouvant désormais être enregistrée à titre de marque de fabrique ou de commerce.
- b) Nous répondrons aux alinéas b) à e) en fonction de la protection découlant de la Loi de 1953 sur les dessins et modèles industriels et de la Loi de 1994 sur le droit d'auteur, puisqu'il s'agit des principaux instruments permettant de protéger les dessins et modèles industriels.

Aux fins de l'enregistrabilité aux termes de la Loi de 1953 sur les dessins et modèles industriels, la demande doit:

- établir que le dessin ou modèle est visé par la définition ci-après de "dessin ou modèle industriel" qui figure à l'article 2 de la Loi de 1953 sur les dessins et modèles industriels:

"caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs, obtenues par un procédé ou un moyen industriel, à l'exclusion d'une méthode ou d'un principe de réalisation ou de caractéristiques d'un objet, en ce qui touche la configuration, qui sont dictées uniquement par la fonction de cet objet."

- indiquer que le dessin ou modèle est "nouveau ou original" au sens de la Loi sur les dessins et modèles industriels (paragraphe 2) de l'article 5), c'est-à-dire qu'il diffère de tout autre dessin ou modèle qui a été offert au public néo-zélandais avant la date de priorité de la demande. La mesure dans laquelle le dessin ou modèle doit être différent et les rapports sous lesquels il doit l'être sont affaire de jugement dans chaque cas et dépendent principalement du type d'objet auquel le dessin ou modèle doit s'appliquer. Toutefois, en général, un dessin ou modèle est protégé s'il satisfait au critère d'originalité. Par conséquent, tout dessin ou modèle "qui n'est pas substantiellement différent" d'un dessin ou modèle enregistré est réputé violer le droit d'auteur afférent à ce dernier.

L'auteur d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle doit déposer une déclaration de nouveauté (séparément d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle se rapportant à un article textile, à du papier peint ou à de la dentelle). Il doit déterminer sur quelles caractéristiques repose la nouveauté. Lorsque aucune caractéristique n'est spécifiée en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs, l'enregistrement a pour objet le dessin ou modèle dans son intégralité.

La Loi prévoit certains cas où la seule communication de renseignements confidentiels n'invalide pas une demande d'enregistrement.

- La demande doit satisfaire à certaines exigences:
 - indiquer le nom, la nationalité et l'adresse du demandeur;
 - être accompagnée des droits exigibles;
 - être accompagnée du nombre exigé (quatre) de représentations et indiquer le nom exact de l'objet; et
 - au besoin, être accompagnée de la documentation pertinente en ce qui concerne la Convention.

Voici les caractéristiques de la protection découlant de la Loi de 1994 sur le droit d'auteur à l'égard des dessins et modèles industriels:

- le droit d'auteur s'applique aux oeuvres artistiques originales, y compris celles réalisées par des artisans; et

- la protection du droit d’auteur est gratuite et automatique; elle n’est pas subordonnée au respect de formalités.
- c) La nature des droits conférés et la durée de la protection accordée sont similaires aux termes de la Loi sur les dessins et modèles industriels et de la Loi sur le droit d’auteur.
 - Les articles 11 et 12 de la Loi de 1953 sur les dessins et modèles industriels précisent les droits que confère l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel et la durée de la protection découlant de l’enregistrement:
 - L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel confère au titulaire inscrit un droit d’auteur sur le dessin ou modèle, c’est-à-dire:

"le droit exclusif, en Nouvelle-Zélande, de produire ou d’importer pour vente ou usage aux fins d’une activité commerciale, de vendre, de louer ou d’offrir à la vente ou à la location un objet auquel s’applique le dessin ou modèle enregistré ou un dessin ou modèle qui ne diffère pas substantiellement du dessin ou modèle enregistré, et de faire quoi que ce soit pour permettre qu’un tel objet soit produit comme susmentionné, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs."
 - La protection conférée par le droit d’auteur à un dessin ou à un modèle enregistré est valable pendant une période de cinq ans à compter de l’enregistrement. Le commissaire peut, sur demande et moyennant le paiement des droits exigibles, proroger cette durée d’une période supplémentaire de cinq ans à l’expiration de la période initiale, puis d’une autre période supplémentaire de cinq ans à l’expiration de la deuxième période.
 - La Loi de 1994 sur le droit d’auteur dispose que le propriétaire d’une œuvre artistique a le droit exclusif d’accomplir entre autres les actes suivants en Nouvelle-Zélande: copier l’œuvre, en distribuer des exemplaires au public, la présenter et en réaliser une adaptation (article 16). En outre, elle prévoit que le droit d’auteur sur une œuvre artistique cesse d’exister à l’expiration d’une période de 50 ans calculée à partir de la fin de l’année civile du décès de l’auteur (article 22), sauf lorsque l’œuvre artistique fait l’objet d’une application industrielle (article 75), auquel cas une période de 16 ou de 25 ans s’applique.
- d) La Nouvelle-Zélande se propose de répondre à cet alinéa dans sa notification relative aux moyens de faire respecter les droits.⁴
- e) La Loi de 1994 sur le droit d’auteur ne prévoit aucune exception pertinente en matière de protection. Cependant, l’article 33 de la Réglementation de 1954 sur les dessins et modèles industriels dispose que certains dessins ou modèles sont exclus de la protection découlant de la Loi de 1953 sur les dessins et modèles industriels. Les œuvres exclues sont:
 - "a) les œuvres de sculpture autres que les moulages servant ou devant servir à la reproduction par un procédé industriel;

⁴ Après cette réponse, les réponses de la Nouvelle-Zélande à la Liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits (document IP/C/5) ont été présentées et distribuées sous la cote IP/N/6/NZL/1.

- b) les plaques murales et les médailles;
- c) les imprimés revêtant principalement un caractère littéraire ou artistique, y compris les jaquettes, les calendriers, les certificats, les bons, les patrons de couture, les cartes de vœux, les prospectus, les cartes géographiques, les plans, les cartes postales, les timbres, les annonces publicitaires spécialisées, les documents spécialisés, ainsi que les cartes, les transferts, etc."

7. *Veillez indiquer comment les dessins et modèles de textiles sont protégés par la loi.*

La Loi de 1953 sur les dessins et modèles industriels protège les dessins et modèles de textiles. Comme nous l'avons mentionné précédemment, un dessin ou modèle doit notamment avoir des "caractéristiques ..., en ce qui touche ... les éléments décoratifs, obtenues par un procédé ou un moyen industriel". Un article textile est donc enregistrable lorsque la matière textile peut avoir une autre fonction que celle de simple véhicule de l'empreinte du dessin ou modèle. Par exemple, lorsque l'objet de la demande d'enregistrement est un papier peint, celui-ci doit pouvoir couvrir les fissures murales ou rehausser la décoration d'une pièce pour être enregistrable.

La Loi sur le droit d'auteur protège également les textiles. Il peut s'agir d'une œuvre artistique ou d'un type particulier d'œuvre artistique, par exemple une œuvre réalisée par un artisan.

8. *Veillez indiquer si la législation néo-zélandaise prévoit des moyens juridiques qui permettent de refuser ou d'invalider l'enregistrement d'indications géographiques trompeuses et, si tel n'est pas le cas, en quoi la législation nationale est compatible avec l'article 22:3 de l'Accord sur les ADPIC.*

La législation néo-zélandaise prévoit de tels moyens. L'article 22:3 de l'Accord sur les ADPIC est mis en œuvre par le paragraphe 1) de l'article 16 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce, le paragraphe 1) de l'article 4 de la Loi sur les indications géographiques et l'article 9 de la Loi sur les pratiques commerciales loyales. Voici le libellé du paragraphe 1) de l'article 16 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce:

- "1) Il est illicite d'enregistrer en tant que marque de fabrique ou de commerce ou partie d'une marque de fabrique ou de commerce un élément scandaleux ou un élément dont l'utilisation serait susceptible de tromper ou de prêter à confusion, serait contraire à la loi ou immoral ou se verrait refuser par ailleurs toute protection par une cour de justice."

Le paragraphe 1) de l'article 4 de la Loi sur les indications géographiques dispose qu'est réputée contrevenir à l'article 9 de la Loi sur les pratiques commerciales loyales la personne qui:

- "... utilise, pour un produit en particulier, une indication géographique protégée lorsque le produit n'est pas originaire du lieu auquel correspond l'indication géographique protégée."

L'article 41 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce prévoit également le pouvoir général de corriger une inscription portée au registre des marques de fabrique ou de commerce.

Le commissaire aux marques de fabrique ou de commerce s'abstient d'enregistrer une indication géographique en tant que marque de fabrique ou de commerce lorsqu'il est manifeste

qu'elle sera utilisée de façon à tromper ou à contrevenir au paragraphe 1) de l'article 4 de la Loi sur les indications géographiques.

Le paragraphe 1) de l'article 35 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce est également pertinent en ce qu'il permet la radiation dans le registre d'une marque de fabrique ou de commerce qui n'a fait l'objet d'aucun usage pendant cinq ans.

Il convient de signaler que les marques enregistrées avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les indications géographiques bénéficient de droits acquis et continuent de revêtir la forme sous laquelle elles ont été acceptées, à condition qu'elles aient été enregistrées et utilisées de bonne foi.

9. *Veillez indiquer en quoi, en l'absence de loi contre la concurrence déloyale, la législation néo-zélandaise est compatible avec l'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC, qui prescrit que, pour ce qui est des indications géographiques, des moyens permettant d'empêcher toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris soient prévus.*

L'article 22:2 de l'Accord sur les ADPIC exige que des moyens juridiques permettent aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation d'indications géographiques fausses ou trompeuses ainsi que toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris (1967).

La Loi sur les indications géographiques dispose que la personne qui utilise une indication géographique protégée pour un produit qui n'est pas originaire du lieu correspondant à l'indication géographique protégée est réputée contrevenir à l'article 9 de la Loi de 1986 sur les pratiques commerciales loyales.

Suivant les dispositions pertinentes de la Loi sur les pratiques commerciales loyales, nul ne doit, dans l'exercice du commerce, avoir un comportement trompeur ou susceptible de tromper. Par conséquent, aux termes de la Loi sur les indications géographiques, lorsqu'une personne est réputée avoir contrevenu à l'article 9 de la Loi sur les pratiques commerciales loyales, une partie intéressée peut s'adresser à la Haute Cour pour obtenir une injonction interdisant au contrevenant d'utiliser de manière trompeuse l'indication géographique protégée.

Bien qu'une indication géographique puisse être protégée en application de la Loi sur les indications géographiques, c'est la Loi sur les pratiques commerciales loyales qui offre les moyens juridiques permettant aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation trompeuse d'indications géographiques ou les actes de concurrence déloyale.

Il convient de signaler que la Loi sur les indications géographiques protège seulement les indications géographiques enregistrées sous son régime. Cependant, la Loi sur les pratiques commerciales loyales peut protéger les indications géographiques non enregistrées en application de la Loi sur les indications géographiques par l'interdiction des déclarations fausses ou trompeuses concernant le type, la qualité ou le lieu d'origine d'un produit, ou la norme y afférente. Là encore, la Loi sur les pratiques commerciales loyales prévoit des moyens juridiques permettant aux parties intéressées de prendre des mesures relativement à l'utilisation d'indications géographiques fausses ou trompeuses qui ne sont pas protégées par la Loi sur les indications géographiques. Dans le passé, la Loi sur les pratiques commerciales loyales a été efficacement utilisée à cette fin.

10. *La législation néo-zélandaise permet d'empêcher l'enregistrement d'une marque identique ou similaire à une marque notoirement connue utilisée pour des produits ou des services identiques ou similaires. Veillez indiquer si le titulaire d'une marque notoirement connue de produits ou de*

services peut également empêcher l'usage par des tiers de la marque notoirement connue, conformément à l'article 16:3 de l'Accord sur les ADPIC.

Le détenteur d'un droit sur une marque de fabrique ou de commerce notoirement connue peut empêcher qu'il soit fait usage de sa marque au moyen de l'article 17 de la Loi de 1953 sur les marques de fabrique ou de commerce (des articles 8 et 9 s'il s'agit de marques enregistrées) et de la Loi de 1986 sur les pratiques commerciales loyales; il peut également faire valoir qu'il y a eu délit dit de *passing-off*, en *common law*, à l'égard de la marque.

V. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE JAPON

1. *En Nouvelle-Zélande, lorsque les dispositions relatives aux prérogatives de la Couronne s'appliquent, certaines restrictions sont imposées au titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé: par exemple, celui-ci ne perçoit pas de droit de licence. N'y a-t-il pas un risque qu'un préjudice injustifié soit causé aux intérêts légitimes du détenteur d'un droit au sens du paragraphe 2 de l'article 26 de l'Accord sur les ADPIC?*

Il n'existe aucune possibilité que la Couronne inflige un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur d'un droit. Lorsque la Couronne décide d'utiliser un dessin ou modèle enregistré, la Loi de 1953 sur les dessins et modèles industriels exige qu'elle en informe le détenteur du droit dès que possible après le début de l'utilisation (article 16 5)), à moins que ce ne soit contraire à l'intérêt public. De plus, l'utilisation d'un dessin ou modèle par la Couronne doit respecter les conditions dont sont convenus la Couronne et le titulaire inscrit. À défaut d'entente concernant de telles conditions, le titulaire inscrit d'un dessin ou modèle peut, sur le fondement de l'article 18, demander un redressement au tribunal.

La Nouvelle-Zélande fait cependant remarquer que les dispositions relatives aux prérogatives de la Couronne n'ont pas été appliquées. Toutefois, si elles devaient l'être, ce serait dans le cas où le dessin ou modèle ne fait pas l'objet d'une "exploitation normale". Ainsi, les dispositions relatives aux prérogatives de la Couronne sont compatibles avec l'article 26:2 de l'Accord sur les ADPIC.

2. *En Nouvelle-Zélande, 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?*

Les trois périodes de cinq ans prévues dans la Loi de 1953 sur les dessins et modèles industriels pour la protection des dessins et modèles industriels ne sont pas incompatibles avec l'esprit de l'Accord sur les ADPIC. Voici d'ailleurs le libellé de l'article 26:3 de cet accord:

"La durée de la protection *offerte* atteindra au moins dix ans." [*caractère italique ajouté*]

La durée totale de la protection d'un dessin ou modèle en Nouvelle-Zélande est de 15 ans, à raison de trois périodes de cinq ans chacune. Il ne fait aucun doute que la durée totale de la protection offerte est supérieure à dix ans. La Loi néo-zélandaise sur les dessins et modèles industriels est donc conforme à l'article 26:3 de l'Accord sur les ADPIC. Nous faisons remarquer que la formule des trois périodes de cinq ans offre aux dessinateurs modélistes et aux fabricants la possibilité d'enregistrer leurs dessins et modèles à peu de frais, sans qu'ils soient tenus de payer pour une période supplémentaire de protection dont ils n'ont pas besoin lorsque leurs dessins ou modèles se révèlent non viables sur le plan commercial.

Il est possible que l'omission d'acquitter les droits exigibles dans le délai imparti entraîne la cessation de la protection avant que dix années ne se soient écoulées. Cependant, si le détenteur d'un droit sur le dessin ou modèle se conforme aux prescriptions de la loi, une protection pendant une période d'au moins dix ans lui est offerte comme l'exige l'Accord sur les ADPIC. Signalons que l'Office néo-zélandais des brevets prend la peine d'informer le titulaire du droit de son obligation d'acquitter les droits de renouvellement pour une période supplémentaire de cinq ans au tout début *et* qu'il est possible de demander que la date d'exigibilité des droits soit reportée de six mois (selon l'article 12 de la Loi de 1953 sur les dessins et modèles industriels).

Dans le cadre du récent examen entrepris relativement à la Loi de 1953 sur les dessins et modèles industriels, on a reconnu la nécessité que la loi régissant les dessins et modèles industriels prévoit une procédure formelle de restauration. Une modification en ce sens sera envisagée dans le cadre de la réforme prévue de la Loi sur les dessins et modèles industriels.⁵

Il importe également de signaler que, en Nouvelle-Zélande, très peu de dessins et modèles sont enregistrés, car la Loi de 1994 sur le droit d'auteur offre aux dessinateurs modélistes et aux fabricants une période de protection beaucoup plus longue (16 ans pour les œuvres artistiques faisant l'objet d'une application industrielle et 25 ans pour les œuvres réalisées par des artisans et faisant l'objet d'une application industrielle). Cette forme de protection est la plus répandue en Nouvelle-Zélande, parce qu'elle est gratuite et automatique pour tout dessin ou modèle original et ce, sans aucune formalité.

⁵ Se reporter à l'exposé introductif figurant à la partie I.