

ACCORD D'INTÉGRATION SOUS-RÉGIONALE (ACCORD DE CARTHAGÈNE)

**Décision 486 — Régime commun concernant la propriété industrielle\***  
**(du 14 septembre 2000)**

TABLE DES MATIÈRES\*\*

	<i>Articles</i>
Titre I <sup>er</sup> :	Dispositions générales
	Traitement national ..... 1 <sup>er</sup>
	Traitement de la nation la plus favorisée ..... 2
	Patrimoine biologique et génétique et savoirs traditionnels ..... 3
	Délais ..... 4-5
	Notifications ..... 6
	Langue ..... 7-8
	Revendication de priorité ..... 9-11
	Retrait et abandon ..... 12-13
Titre II :	Les brevets d'invention
Chapitre I <sup>er</sup> :	Conditions de brevetabilité ..... 14-21
Chapitre II :	Titulaires du brevet ..... 22-24
Chapitre III :	Demande de brevet ..... 25-37
Chapitre IV :	Instruction de la demande ..... 38-49
Chapitre V :	Droits conférés par le brevet ..... 50-58
Chapitre VI :	Obligations du titulaire du brevet ..... 59-60
Chapitre VII :	Régime des licences obligatoires ..... 61-69
Chapitre VIII :	Actes postérieurs à la délivrance du brevet ..... 70-74
Chapitre IX :	Nullité du brevet ..... 75-79
Chapitre X :	Déchéance du brevet ..... 80
Titre III :	Les modèles d'utilité ..... 81-85
Titre IV :	Les schémas de configuration de circuits intégrés
Chapitre I <sup>er</sup> :	Définitions ..... 86
Chapitre II :	Conditions de protection des schémas de configuration de circuits intégrés ..... 87
Chapitre III :	Titulaires ..... 88
Chapitre IV :	Demande d'enregistrement ..... 89-92
Chapitre V :	Instruction de la demande ..... 93-96
Chapitre VI :	Droits conférés par l'enregistrement ..... 97-105
Chapitre VII :	Régime des licences ..... 106-107
Chapitre VIII :	Nullité de l'enregistrement ..... 108-112
Titre V :	Les dessins et modèles industriels
Chapitre I <sup>er</sup> :	Conditions de protection ..... 113-116
Chapitre II :	Procédure d'enregistrement ..... 117-127
Chapitre III :	Droits conférés par l'enregistrement ..... 128-133
Titre VI :	Les marques
Chapitre I <sup>er</sup> :	Conditions de l'enregistrement des marques ..... 134-137

Chapitre II :	Procédure d'enregistrement .....	138-151
Chapitre III :	Droits et limitation des droits conférés par la marque ..	152-160
Chapitre IV :	Licences et transferts de marques .....	161-164
Chapitre V :	Radiation de la marque .....	165-170
Chapitre VI :	Renonciation à l'enregistrement de la marque .....	171
Chapitre VII :	Nullité de l'enregistrement .....	172-173
Chapitre VIII :	Déchéance de l'enregistrement .....	174
Titre VII :	Les slogans commerciaux .....	175-179
Titre VIII :	Les marques collectives .....	180-184
Titre IX :	Les marques de certification .....	185-189
Titre X :	Les noms commerciaux .....	190-199
Titre XI :	Les enseignes .....	200
Titre XII :	Les indications géographiques	
Chapitre I <sup>er</sup> :	Les appellations d'origine .....	201-220
Chapitre II :	Les indications de provenance .....	221-223
Titre XIII :	Les signes distinctifs notoirement connus .....	224-236
Titre XIV :	L'action en revendication .....	237
Titre XV :	Les actions pour atteinte aux droits	
Chapitre I <sup>er</sup> :	Les droits du titulaire .....	238-244
Chapitre II :	Mesures conservatoires .....	245-249
Chapitre III :	Mesures à la frontière .....	250-256
Chapitre IV :	Mesures pénales .....	257
Titre XVI :	La concurrence déloyale et la propriété industrielle	
Chapitre I <sup>er</sup> :	Actes de concurrence déloyale .....	258-259
Chapitre II :	Secrets commerciaux .....	260-266
Chapitre III :	Actions pour concurrence déloyale .....	267-269
Dispositions finales :	.....	270-274
Dispositions complémentaires :	.....	275-280
Dispositions transitoires		

## TITRE I<sup>ER</sup> DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### *Traitement national*

**1<sup>er</sup>.** En ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, chaque pays membre accorde aux ressortissants des autres pays membres de la Communauté andine et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et aux États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle [États membres de l'Union de Paris], un traitement au moins aussi favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et des dispositions de l'article 2 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Chaque pays membre peut aussi accorder un tel traitement aux ressortissants d'un pays tiers, dans les conditions prévues par sa législation interne.

*Traitement de la nation  
la plus favorisée*

2. En ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un pays membre aux ressortissants d'un autre pays membre de la Communauté andine sont étendus aux ressortissants de tout membre de l'Organisation mondiale du commerce ou de tout État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des réserves prévues aux articles 4 et 5 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC).

*Patrimoine biologique  
et génétique et savoirs traditionnels*

3. Les pays membres garantissent que la protection accordée aux objets de propriété industrielle préserve et respecte leur patrimoine biologique et génétique, ainsi que les savoirs traditionnels des communautés autochtones, afro-américaines ou locales. La délivrance de brevets portant sur des inventions réalisées à partir de matériel provenant de ce patrimoine ou de ces savoirs est ainsi subordonnée à la condition que ce matériel ait été acquis conformément à l'ordre juridique international, communautaire et national.

Les pays membres reconnaissent aux communautés autochtones, afro-américaines ou locales le droit et la capacité de décision en ce qui concerne leurs savoirs collectifs.

Les dispositions de la présente décision sont applicables ou doivent être interprétées d'une manière qui ne soit pas contraire au texte de la Décision 391, y compris les modifications dont il a fait l'objet et qui restent en vigueur.

*Délais*

4. Les délais relatifs aux procédures prévues dans la présente décision, soumises à notification ou à publication, courent à partir du lendemain de la notification ou de la publication de l'acte correspondant, sauf disposition contraire de la présente décision.

5. Sauf disposition contraire de la présente décision, les délais exprimés en jours s'entendent en jours ouvrables. Si le délai est fixé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour où il a commencé à courir. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsque le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, le délai expire le premier jour ouvrable suivant.

### *Notifications*

**6.** L'office national compétent peut établir un système de notification lui permettant de communiquer ses décisions aux intéressés de manière appropriée.

### *Langue*

**7.** La requête contenue dans les demandes déposées auprès de l'office national compétent doit être rédigée en espagnol.

**8.** Les documents qui sont examinés par les offices nationaux compétents doivent être présentés en espagnol. Sinon, ils doivent être accompagnés d'une traduction dans cette langue. Cependant, l'office national compétent peut ne pas exiger la traduction des documents lorsqu'il le juge opportun.

### *Revendication de priorité*

**9.** La première demande de brevet d'invention ou de modèle d'utilité, ou d'enregistrement de dessin ou modèle industriel ou de marque, valablement présentée dans un autre pays membre ou auprès d'une autorité nationale, régionale ou internationale avec laquelle le pays membre est lié par tout traité établissant un droit de priorité analogue à celui prévu par la présente décision, confère au déposant ou à son ayant cause un droit de priorité pour demander un brevet ou un enregistrement relatif au même objet dans ce pays membre. Le droit de priorité a la portée et les effets prévus dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Le droit de priorité peut être fondé sur une demande antérieure déposée auprès de l'office national compétent du même pays membre, à condition qu'un droit de priorité n'ait pas déjà été revendiqué dans cette demande. Sinon, le dépôt de la demande postérieure revendiquant le droit de priorité suppose l'abandon de la partie de la demande antérieure relative à la matière commune aux deux demandes.

Toute demande valablement déclarée recevable, conformément aux dispositions des articles 33, 119 et 140 de la présente décision ou aux dispositions des traités qui sont applicables, est réputée donner naissance au droit de priorité.

Quiconque désire bénéficier du droit de priorité doit avoir déposé la demande qui le revendique dans les délais suivants, qui ne peuvent pas être prorogés et qui courent à compter de la date de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée :

- a) 12 mois pour les brevets d'invention et de modèle d'utilité; et
- b) six mois pour les enregistrements de dessins ou modèles industriels et de marques.

**10.** Aux fins des dispositions de l'article précédent, il y a lieu de présenter une déclaration accompagnée des documents pertinents; cette déclaration dans laquelle est revendiquée la priorité de la demande antérieure indique la date de dépôt de cette demande,

l'office auprès duquel elle a été déposée et son numéro s'il est connu. L'office national compétent peut exiger le paiement d'une taxe pour la revendication de priorité.

La déclaration et les documents pertinents doivent être fournis, ensemble ou séparément, avec la demande ou, au plus tard, dans les délais suivants, qui ne peuvent pas être prorogés et qui courent à compter de la date de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée :

- a) pour les demandes de brevet d'invention ou de modèle d'utilité : 16 mois; et
- b) pour les demandes d'enregistrement de dessin ou modèle industriel ou de marque : neuf mois.

Il faut aussi fournir une copie de la demande dont la priorité est revendiquée, certifiée conforme par l'autorité qui l'a délivrée, une attestation de la date de dépôt de cette demande établie par ladite autorité et, le cas échéant, l'attestation du paiement de la taxe prescrite.

Aux fins du droit de priorité, il n'est exigé aucune autre formalité que celles prévues dans le présent article.

**11.** Le non-respect des délais, la non-présentation des documents ou le défaut de paiement de la taxe entraîne la perte de la priorité revendiquée.

#### *Retrait et abandon*

**12.** Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment au cours de l'instruction. Le retrait d'une demande de brevet ou d'enregistrement met fin à l'instance administrative à compter de la déclaration de l'office national compétent, avec pour conséquence la perte de la date de dépôt attribuée.

Si le retrait intervient avant la publication de la demande, celle-ci ne sera pas publiée. En ce qui concerne les demandes de brevet d'invention ou de modèle d'utilité, ou d'enregistrement de dessin ou modèle industriel, elles sont mises en réserve et ne peuvent être consultées sans l'autorisation écrite du déposant, sauf si le délai prévu à l'article 40 est écoulé.

**13.** Les dispositions de l'article précédent s'appliquent en cas d'abandon de l'instruction de demande, dans la mesure où elles sont pertinentes.

## TITRE II LES BREVETS D'INVENTION

### **Chapitre I<sup>er</sup>** **Conditions de brevetabilité**

**14.** Les pays membres délivrent un brevet pour les inventions portant sur des produits ou des procédés appartenant à tous les domaines techniques, à condition que ces inventions soient nouvelles, qu'elles impliquent une activité inventive et qu'elles soient susceptibles d'application industrielle.

**15.** Ne sont pas considérées comme des inventions :

- a)* les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
- b)* tout ou partie des êtres vivants tels qu'ils existent dans la nature, les processus biologiques naturels, le matériel biologique existant dans la nature ou pouvant être isolé, y compris le génome ou le matériel génétique de tout être vivant naturel;
- c)* les œuvres littéraires et artistiques ou toute autre œuvre protégée par le droit d'auteur;
- d)* les plans, règles et méthodes pour l'exercice d'activités intellectuelles, pour des jeux ou des activités économiques et commerciales;
- e)* les programmes d'ordinateur ou les logiciels en tant que tels; et
- f)* les présentations d'informations.

**16.** Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

L'état de la technique comprend tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, par un usage, par la commercialisation ou par tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, de la priorité reconnue.

Uniquement aux fins d'appréciation de la nouveauté, est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu d'une demande de brevet en instance devant l'office national compétent, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet examinée, à condition que ledit contenu figure dans la demande antérieure lors de sa publication ou que le délai prévu à l'article 40 soit écoulé.

**17.** La divulgation du contenu du brevet n'est pas prise en considération au moment d'apprécier la brevetabilité de l'invention si elle a eu lieu dans l'année précédant la date du dépôt de la demande dans le pays membre ou dans l'année précédant la date de priorité, si celle-ci a été revendiquée, à condition que cette divulgation émane ou résulte :

- a)* de l'inventeur ou de son ayant cause;
- b)* d'un office national compétent qui, en infraction à la règle applicable en la matière, a publié le contenu de la demande de brevet déposée par l'inventeur ou son ayant cause; ou
- c)* d'un tiers qui a obtenu l'information, directement ou indirectement, de l'inventeur ou de son ayant cause.

**18.** Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier possédant les connaissances normales de la technique en cause, elle n'est pas évidente ou ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

**19.** Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d'industrie, le terme "industrie" s'entendant de toute activité de production, y compris les services.

**20.** Ne sont pas brevetables :

*a)* les inventions dont l'exploitation commerciale sur le territoire du pays membre concerné doit être absolument interdite pour que l'ordre public ou la morale soit protégé. À cet égard, l'exploitation commerciale d'une invention n'est pas considérée comme contraire à l'ordre public ou à la morale pour la seule raison qu'il existe une disposition légale ou administrative qui interdit ou qui réglemente cette exploitation;

*b)* les inventions dont l'exploitation commerciale dans le pays membre concerné doit être absolument interdite pour que la santé ou la vie des personnes ou des animaux soit protégée ou que les végétaux ou l'environnement soient préservés. À cet égard, l'exploitation commerciale d'une invention n'est pas considérée comme contraire à la santé ou à la vie des personnes ou des animaux, ou à la préservation des végétaux ou de l'environnement pour la seule raison qu'il existe une disposition légale ou administrative qui interdit ou qui réglemente cette exploitation;

*c)* les plantes, les animaux et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux qui ne sont pas des procédés biologiques ou microbiologiques;

*d)* les méthodes de traitement thérapeutique ou chirurgical du corps humain ou animal ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées aux êtres humains ou aux animaux.

**21.** Les produits ou procédés déjà brevetés, compris dans l'état de la technique au sens de l'article 16 de la présente décision, ne peuvent pas faire l'objet d'un nouveau brevet du seul fait qu'ils sont destinés à un usage autre que celui couvert par le brevet initial.

## **Chapitre II Titulaires du brevet**

**22.** Le droit au brevet appartient à l'inventeur. Ce droit peut être transféré par un acte entre vifs ou par voie de succession.

Le titulaire d'un brevet peut être une personne physique ou une personne morale.

Si plusieurs personnes ont réalisé une invention en commun, le droit au brevet leur appartient en commun.

Si plusieurs personnes ont réalisé la même invention indépendamment l'une de l'autre, le brevet est délivré à la personne ou à l'ayant cause de celle-ci qui dépose le premier la demande y relative ou qui fait valoir la date de dépôt la plus ancienne.

**23.** Sans préjudice des dispositions de la législation de chaque pays membre, en ce qui concerne les inventions faites dans le cadre d'un contrat de travail, l'employeur, quelles que soient sa forme et sa nature, peut céder aux employés inventeurs une partie des bénéfices économiques découlant des inventions afin de stimuler la recherche.

Les personnes morales qui reçoivent des fonds de l'État pour leurs activités de recherche doivent réinvestir une partie des revenus qu'elles tirent de la commercialisation des inventions réalisées dans ce cadre afin d'alimenter continuellement des fonds pour la recherche et d'encourager les chercheurs en les faisant participer aux gains découlant des inventions, conformément à la législation de chaque pays membre.

**24.** L'inventeur a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet; il peut également s'opposer à cette mention.

### **Chapitre III Demande de brevet**

**25.** La demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif.

**26.** La demande d'obtention d'un brevet d'invention est déposée auprès de l'office national compétent et doit contenir :

- a)* la requête;
- b)* la description;
- c)* une ou plusieurs revendications;
- d)* un ou plusieurs dessins, lorsqu'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention; ces dessins sont considérés comme faisant partie intégrante de la description;
- e)* l'abrégé;
- f)* les pouvoirs éventuellement nécessaires;
- g)* l'attestation du paiement des taxes prescrites;
- h)* le cas échéant, une copie du contrat d'accès, lorsque les produits ou procédés faisant l'objet d'une demande de brevet ont été obtenus ou mis au point à partir de ressources génétiques ou de produits dérivés de celles-ci qui ont pour origine un quelconque des pays membres;
- i)* le cas échéant, une copie du document attestant la concession de la licence ou l'autorisation d'utiliser les savoirs traditionnels des communautés autochtones, afro-américaines ou locales des pays membres, lorsque les produits ou procédés dont la protection est demandée ont été obtenus ou mis au point à partir de ces connaissances, qui ont pour origine un quelconque des pays membres conformément aux dispositions de la Décision 391, ainsi qu'aux modifications dont elles ont fait l'objet et aux règles correspondantes qui sont en vigueur;
- j)* le cas échéant, le certificat de dépôt du matériel biologique; et



k) le cas échéant, une copie du document attestant la cession du droit au brevet par l'inventeur au déposant ou à son ayant cause.

**27.** La requête de la demande de brevet doit être établie sur une formule et contenir :

a) la pétition en délivrance du brevet;

b) le nom et l'adresse du déposant;

c) la nationalité ou le domicile du déposant. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il convient d'indiquer le lieu de sa constitution;

d) le titre de l'invention;

e) le nom et le domicile de l'inventeur si le déposant n'est pas l'inventeur;

f) le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire du déposant;

g) la signature du déposant ou de son mandataire; et

h) le cas échéant, la date, le numéro et l'office de dépôt de toute demande de brevet ou tout autre titre de protection qui a été déposé ou obtenu à l'étranger par le déposant ou son ayant cause et qui porte sur tout ou partie de l'invention revendiquée dans la demande déposée dans le pays membre.

**28.** La description doit divulguer l'invention de manière suffisamment claire et complète pour qu'elle puisse être comprise et pour qu'une personne compétente dans le domaine technique concerné puisse l'exécuter. La description de l'invention doit indiquer le titre de l'invention et contenir les renseignements et les éléments suivants :

a) le domaine technique auquel se rapporte ou s'applique l'invention;

b) la technique antérieure qui, à la connaissance du déposant, est utile pour l'intelligence et l'examen de l'invention, et les références des documents et publications antérieurs relatifs à cette technique;

c) une description de l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique et de la solution apportée par l'invention, avec indication des différences et avantages, s'il y en a, par rapport à la technique antérieure;

d) une notice concernant les dessins, s'il y en a;

e) une description de la meilleure manière connue par le déposant d'exécuter ou de mettre en pratique l'invention, en utilisant des exemples et des références aux dessins, s'ils sont pertinents; et

f) l'indication, dans le cas où cela ne ressort pas de façon évidente de la description ou de la nature de l'invention, de la manière dont l'objet de l'invention remplit la condition relative à l'application industrielle.

**29.** Lorsque l'invention porte sur un produit ou un procédé relatif à un matériel biologique et qu'elle ne peut être décrite de manière à pouvoir être comprise et exécutée par

une personne compétente dans le domaine technique, la description doit être accompagnée d'un dépôt de ce matériel.

Le dépôt doit avoir lieu, au plus tard, à la date de dépôt de la demande dans le pays membre ou, le cas échéant, à la date de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée. Sont valides les dépôts effectués auprès d'une autorité internationale reconnue conformément au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets de 1977, ou auprès d'une autre institution reconnue par l'office national compétent à cet effet. Dans l'un ou l'autre cas, la description doit indiquer le nom et l'adresse de l'institution de dépôt, la date du dépôt et le numéro de dépôt attribué par l'institution.

Le dépôt du matériel biologique n'est valable aux fins de la délivrance d'un brevet que s'il est réalisé dans des conditions permettant à toute personne intéressée d'obtenir des échantillons de ce matériel au plus tard dès la date d'expiration du délai prévu à l'article 40.

**30.** Les revendications définissent la matière pour laquelle la protection par brevet est demandée. Elles doivent être claires, concises et entièrement fondées sur la description.

Les revendications peuvent être indépendantes ou dépendantes. Une revendication est indépendante lorsqu'elle définit la matière sur laquelle porte la demande de protection sans faire référence à une revendication antérieure. Une revendication est dépendante lorsqu'elle définit la matière sur laquelle porte la demande de protection en se référant à une revendication antérieure. Une revendication qui se réfère à plus d'une revendication antérieure est considérée comme une revendication dépendante multiple.

**31.** L'abrégé consiste en un résumé des informations techniques divulguées dans la demande de brevet. Ce résumé n'est utile qu'aux fins d'information technique et n'a aucun effet sur l'interprétation de la portée de la protection conférée par le brevet.

**32.** Aucun pays membre ne peut imposer, en ce qui concerne la demande de brevet, des conditions de forme supplémentaires ou distinctes par rapport à celles prévues dans la présente décision.

Sans préjudice de ce qui précède si, au cours de l'instruction de la demande, l'office national compétent a des doutes raisonnables sur l'un quelconque des éléments de la demande, il peut exiger la présentation des preuves nécessaires.

**33.** Est considérée comme date de dépôt de la demande la date de la réception de la demande par l'office national compétent si, à cette dernière date, la demande contenait au moins :

- a) l'indication qu'un brevet est demandé;
- b) les données permettant d'identifier le déposant ou la personne qui présente la demande, ou les données permettant à l'office national compétent de communiquer avec cette personne;
- c) la description de l'invention;

- d) les dessins, s'ils sont pertinents; et
- e) l'attestation du paiement des taxes prescrites.

Si la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions énumérées dans le présent article, l'office national compétent la déclare irrecevable et ne lui attribue pas de date de dépôt.

**34.** Le déposant d'un brevet peut, à tout moment au cours de l'instruction, demander à modifier sa demande. La modification ne doit pas entraîner une extension de la protection par rapport à la divulgation figurant dans la demande initiale.

De la même manière, il peut demander la correction de toute erreur matérielle quelle qu'elle soit.

**35.** Le déposant d'une demande de brevet d'invention peut, à tout moment au cours de l'instruction, demander la transformation de la demande de brevet en demande de brevet de modèle d'utilité. Cela n'est possible que si la nature de l'invention le permet.

La demande de transformation ne peut être déposée qu'une seule fois. La demande transformée conserve la date de dépôt de la demande initiale.

Les offices nationaux compétents peuvent suggérer la transformation de la demande à tout moment au cours de l'instruction et prescrire le recouvrement d'une taxe supplémentaire au titre du dépôt des demandes de transformation.

Le déposant peut accepter ou rejeter la proposition, étant entendu que s'il la rejette, l'office poursuit l'instruction du dossier sur la base de la demande initiale.

**36.** Le déposant peut, à tout moment au cours de l'instruction, diviser la demande en plusieurs demandes, toutefois aucune d'entre elles ne peut entraîner une extension de la protection par rapport à la divulgation figurant dans la demande initiale.

L'office national compétent peut, à tout moment au cours de l'instruction, demander au déposant de diviser la demande si cette dernière ne satisfait pas à la condition d'unité de l'invention.

Chaque demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.

Lorsque des priorités multiples ou partielles ont été revendiquées, le déposant ou l'office national compétent indique la date ou les dates de priorité correspondant aux éléments qui doivent demeurer couverts par chaque demande divisionnaire.

Aux fins de la division d'une demande, le déposant réunit les documents nécessaires pour constituer les demandes divisionnaires correspondantes.

**37.** Le déposant peut, à tout moment au cours de l'instruction, fusionner plusieurs demandes en une seule; mais il ne peut s'ensuivre une extension de la protection par rapport à la divulgation figurant dans les demandes initiales.

La fusion ne peut avoir lieu lorsque la demande fusionnée porte sur des inventions qui ne satisfont pas à la condition d'unité de l'invention selon l'article 25.

La demande fusionnée bénéficie de la date de dépôt et, le cas échéant, de la ou des dates de priorité correspondant à la matière figurant dans les demandes initiales.

#### **Chapitre IV** **Instruction de la demande**

**38.** L'office national compétent examine, dans les 30 jours suivant la date de dépôt de la demande, si cette dernière remplit les conditions de forme énoncées aux articles 26 et 27.

**39.** S'il ressort de l'examen de forme que la demande ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 26 et 27, l'office national compétent notifie ce fait au déposant afin que ce dernier régularise sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. Sur demande d'une partie, ce délai peut être prorogé d'autant, une seule fois, sans perte du droit de priorité.

Si, à l'expiration du délai indiqué, le déposant n'a pas rempli les conditions fixées, la demande est considérée comme abandonnée et perd la priorité qui lui est attachée. Sans préjudice de ce qui précède, l'office national compétent veille à ce que la demande reste confidentielle.

**40.** À l'expiration du délai de 18 mois suivant la date de dépôt de la demande dans le pays membre ou, le cas échéant, la date de priorité revendiquée, le dossier revêt un caractère public et peut être consulté, et l'office national compétent ordonne la publication de la demande conformément à la réglementation nationale.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le déposant peut demander la publication de la demande à tout moment une fois achevé l'examen quant à la forme. Dans ce cas, l'office national compétent ordonne sa publication.

**41.** Une demande de brevet ne peut pas être consultée par des tiers avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de son dépôt, sauf consentement écrit du déposant.

Quiconque prouve que le déposant d'une demande de brevet a essayé de faire valoir à son égard les droits découlant de la demande peut consulter le dossier avant sa publication et sans le consentement du déposant.

**42.** Quiconque justifie d'un intérêt légitime peut, dans un délai de 60 jours à compter de la date de publication, et une seule fois, présenter une opposition motivée qui peut remettre en cause la brevetabilité de l'invention.

Sur demande d'une partie, l'office national compétent accorde, une seule fois, un délai supplémentaire de 60 jours pour permettre d'étayer l'opposition.

Les oppositions inconsidérées peuvent être sanctionnées si la législation nationale le prévoit.

**43.** Si une opposition a été formée, l'office national compétent notifie ce fait au déposant pour que, dans les 60 jours qui suivent, celui-ci fasse valoir ses arguments, présente des documents ou dépose une nouvelle rédaction des revendications ou de la description de l'invention, s'il l'estime opportun.

Sur demande d'une partie, l'office national compétent accorde, une seule fois, un délai supplémentaire de 60 jours pour la réponse.

**44.** Dans un délai de six mois à compter de la publication de la demande, indépendamment des oppositions présentées, le déposant doit demander qu'il soit procédé à l'examen de la brevetabilité de l'invention. Les pays membres peuvent percevoir une taxe au titre de cet examen. Si le déposant ne demande pas cet examen avant l'expiration dudit délai, la demande est réputée abandonnée.

**45.** Si l'office national compétent conclut que l'invention n'est pas brevetable ou que l'une des conditions énoncées dans la présente décision aux fins de la délivrance du brevet n'est pas remplie, il notifie ce fait au déposant. Ce dernier doit répondre à la notification dans un délai de 60 jours à compter de la date de notification. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Si l'office national compétent l'estime nécessaire aux fins de l'examen de brevetabilité, il peut aviser le déposant plusieurs fois conformément à l'alinéa précédent.

Si le déposant ne répond pas à la notification dans le délai indiqué ou si, malgré la réponse fournie, les obstacles à la délivrance du brevet demeurent, l'office national compétent refuse de délivrer le brevet.

**46.** L'office national compétent peut demander un rapport à des experts ou à des organismes scientifiques ou techniques considérés comme appropriés pour qu'ils donnent leur avis sur la brevetabilité de l'invention. Il peut aussi, s'il le juge utile, demander des renseignements à d'autres offices de propriété industrielle.

Si cela s'avère nécessaire aux fins de l'examen de la brevetabilité et sur la demande de l'office national compétent, le déposant fournit, dans un délai maximal de trois mois, un ou plusieurs des documents ci-après concernant une ou plusieurs des demandes étrangères portant sur tout ou partie de l'invention objet de l'examen :

- a)* une copie de la demande étrangère;
- b)* une copie des résultats des examens relatifs à la nouveauté et à la brevetabilité réalisés en ce qui concerne cette demande étrangère;
- c)* une copie du brevet ou de tout autre titre de protection délivré sur la base de cette demande étrangère;
- d)* une copie de toute décision ou tout jugement de rejet ou de refus de la demande étrangère; ou
- e)* une copie de toute décision ou tout jugement d'annulation ou d'invalidation du brevet ou de tout autre titre de protection délivré sur la base de la demande étrangère.

L'office national compétent peut considérer les résultats des examens visés au sous-alinéa *b*) comme suffisants pour certifier que les conditions de brevetabilité de l'invention sont remplies.

Si le déposant ne présente pas les documents demandés dans le délai indiqué dans le présent article, l'office national compétent refuse de délivrer le brevet.

**47.** Sur la demande du déposant, l'office national compétent peut suspendre l'instruction de la demande de brevet si un document qui doit être présenté conformément aux sous-alinéas *b*) et *c*) de l'article 46 n'a pas encore été obtenu ou est examiné par une autorité étrangère.

**48.** Si l'examen final est positif, le brevet est délivré. S'il est partiellement positif, le brevet délivré porte sur les seules revendications acceptées. S'il est totalement négatif, le brevet est refusé.

**49.** Pour le classement systématique des brevets, les pays membres utilisent la Classification internationale des brevets instituée par l'Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets de 1971, compte tenu des modifications qui y ont été apportées et qui restent en vigueur.

## **Chapitre V**

### **Droits conférés par le brevet**

**50.** Le brevet a une durée de validité de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande correspondante dans le pays membre.

**51.** L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. La description et les dessins ou, le cas échéant, le dépôt du matériel biologique servent à interpréter les revendications.

**52.** Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'accomplir l'un quelconque des actes suivants sans son consentement :

*a*) lorsque le brevet porte sur un produit :

i) fabriquer le produit;

ii) offrir à la vente, vendre ou utiliser le produit, ou l'importer à l'une de ces fins; et

*b*) lorsque le brevet porte sur un procédé :

i) employer le procédé; ou

ii) exécuter l'un quelconque des actes visés au sous-alinéa *a*) en ce qui concerne un produit obtenu directement au moyen du procédé.

**53.** Le titulaire du brevet ne peut pas exercer le droit visé à l'article précédent en ce qui concerne les actes suivants :

*a*) les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;

b) les actes accomplis exclusivement à titre expérimental et portant sur l'objet de l'invention brevetée;

c) les actes accomplis exclusivement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique ou académique;

d) les actes visés à l'article 5ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

e) si le brevet protège un matériel biologique capable de se reproduire, à l'exception des plantes, l'utilisation de ce matériel comme base initiale pour obtenir un nouveau matériel viable, sauf si l'obtention de ce dernier nécessite un usage répété de l'objet breveté.

**54.** Le brevet ne donne pas le droit d'interdire à un tiers d'accomplir des actes de caractère commercial portant sur un produit protégé par le brevet, dès lors que ce produit a été mis sur le marché d'un pays quel qu'il soit par le titulaire du brevet, par une autre personne avec le consentement de ce dernier ou par une personne économiquement liée au titulaire du brevet.

Aux fins de l'alinéa précédent, deux personnes sont réputées économiquement liées lorsque l'une peut exercer sur l'autre, directement ou indirectement, en ce qui concerne l'exploitation du brevet, une influence déterminante ou lorsqu'un tiers peut exercer une telle influence sur l'une et l'autre de ces personnes.

Lorsque le brevet protège un matériel biologique capable de se reproduire, il ne s'étend pas au matériel biologique obtenu par reproduction ou multiplication du matériel mis sur le marché au sens du premier alinéa si la reproduction ou la multiplication est nécessaire à l'utilisation du matériel conformément aux fins pour lesquelles il a été mis sur le marché et que le matériel dérivé de cette utilisation n'est pas employé à des fins de multiplication ou de reproduction.

**55.** Sans préjudice des dispositions relatives à la nullité du brevet énoncées dans la présente décision, les droits conférés par le brevet ne peuvent pas être invoqués contre une tierce personne qui, de bonne foi et avant la date de priorité ou de dépôt de la demande sur la base de laquelle le brevet a été délivré, utilisait ou exploitait déjà l'invention ou avait fait des préparatifs effectifs et sérieux à cet effet.

Dans ce cas, cette tierce personne a le droit de commencer ou de continuer d'utiliser ou d'exploiter l'invention, ce droit ne pouvant toutefois être cédé ou transféré qu'avec l'établissement ou l'entreprise où ledit produit ou ledit procédé était fabriqué ou utilisé.

**56.** Un brevet délivré ou en cours de délivrance peut être transféré par un acte entre vifs ou par voie de succession.

Tout transfert d'un brevet délivré doit être enregistré auprès de l'office national compétent. Faute de quoi, il n'est pas opposable aux tiers.

Aux fins de l'enregistrement, le transfert doit être constaté par écrit.

Toute personne intéressée peut demander l'enregistrement d'un transfert.

**57.** Le titulaire d'un brevet délivré ou en cours de délivrance peut concéder une licence à un ou plusieurs tiers aux fins de l'exploitation de l'invention concernée.

Toute licence d'exploitation d'un brevet délivré doit être enregistrée auprès de l'office national compétent. Faute de quoi, elle n'est pas opposable aux tiers.

Aux fins de l'enregistrement, la licence doit être constatée par écrit.

Toute personne intéressée peut demander l'enregistrement d'une licence.

En cas de changement dans le nom ou l'adresse du titulaire du brevet pendant la durée de validité du contrat de licence, le titulaire de l'enregistrement doit en informer l'office national compétent. Faute de quoi, toute notification faite en fonction des données figurant dans le registre est réputée valide.

**58.** L'autorité nationale compétente n'enregistre pas un contrat de licence d'exploitation d'un brevet lorsque ce contrat n'est pas conforme aux dispositions du Régime commun applicable au traitement des capitaux étrangers et aux marques, brevets, licences et redevances, ou n'est pas conforme aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux pratiques commerciales restreignant la libre concurrence.

## **Chapitre VI**

### **Obligations du titulaire du brevet**

**59.** Le titulaire du brevet a l'obligation d'exploiter l'invention brevetée dans l'un quelconque des pays membres, directement ou par l'intermédiaire d'une personne autorisée par lui.

**60.** Aux fins du présent chapitre, il faut entendre par exploitation la fabrication industrielle du produit breveté ou l'utilisation du procédé breveté dans son intégralité ainsi que la distribution et la commercialisation des résultats obtenus, de manière suffisante pour satisfaire la demande du marché. Par exploitation, il faut aussi entendre l'importation ainsi que la distribution et la commercialisation du produit breveté lorsque cette commercialisation est suffisante pour satisfaire la demande du marché. Lorsque le brevet porte sur un procédé qui ne se matérialise pas dans un produit, les conditions de commercialisation et de distribution ne s'appliquent pas.

## **Chapitre VII**

### **Régime des licences obligatoires**

**61.** Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet ou de quatre ans à compter du dépôt de la demande de brevet, le délai qui expire le plus tard étant appliqué, l'office national compétent octroie à toute personne qui en fait la demande une licence obligatoire, principalement pour la fabrication industrielle du produit objet du brevet ou pour l'utilisation du procédé breveté dans son intégralité, uniquement si, à la date de cette demande, le brevet n'était pas encore exploité au sens des articles 59 et 60 dans le pays



membre où la licence est demandée, ou si l'exploitation de l'invention était suspendue depuis plus d'un an.

La licence obligatoire n'est pas octroyée si le titulaire du brevet justifie son inaction par des excuses légitimes, telles que, notamment, un cas de force majeure ou un cas fortuit, conformément à la législation interne de chaque pays membre.

Une licence obligatoire n'est octroyée que lorsque celui qui la demande a préalablement tenté d'obtenir une licence contractuelle auprès du titulaire du brevet, à des conditions commerciales raisonnables, et que cette tentative n'a pas eu de résultats dans un délai raisonnable.

**62.** Les licences obligatoires visées à l'article précédent sont octroyées après notification du titulaire du brevet pour que celui-ci, s'il le juge opportun, fasse valoir ses arguments dans les 60 jours qui suivent.

L'office national compétent fixe la portée ou le champ d'application de la licence et précise, en particulier, la période pour laquelle la licence est accordée, l'objet de la licence et le montant et les conditions de paiement de la rémunération. Cette rémunération doit être appropriée, en fonction des circonstances existant en l'espèce, compte tenu en particulier de la valeur économique de l'autorisation.

Le recours formé contre la décision d'octroyer la licence obligatoire n'empêche pas l'exploitation et n'a aucun effet sur les délais en cours. Son introduction n'empêche pas le titulaire du brevet de percevoir pendant ce temps la rémunération fixée par l'office national compétent, en ce qui concerne la partie non visée par le recours.

**63.** Sur la demande du titulaire du brevet ou du preneur de la licence, les conditions de la licence obligatoire peuvent être modifiées par l'office national compétent lorsque surviennent des faits nouveaux qui le justifient et, en particulier, lorsque le titulaire du brevet accorde une autre licence à des conditions plus favorables.

**64.** Le preneur de la licence est tenu d'exploiter l'invention dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la licence a été octroyée, sauf s'il justifie son inaction par un cas fortuit ou de force majeure. Dans le cas contraire, l'office national compétent révoque la licence obligatoire sur demande du titulaire du brevet.

**65.** À condition qu'un pays membre ait déclaré au préalable qu'il existait des motifs d'intérêt public, d'urgence ou de sécurité nationale, et uniquement tant que ces motifs demeurent valables, le brevet peut être soumis au régime de la licence obligatoire à tout moment. Dans ce cas, l'office national compétent octroie les licences qui lui sont demandées. Le titulaire du brevet objet de la licence est avisé lorsque cela est raisonnablement possible.

L'office national compétent fixe la portée ou le champ d'application de la licence obligatoire, et précise, en particulier, la période pour laquelle la licence est accordée, l'objet de la licence et le montant et les conditions de paiement de la rémunération.

La concession d'une licence pour des motifs d'intérêt public ne restreint pas le droit du titulaire du brevet de continuer à l'exploiter.

**66.** L'office national compétent peut octroyer, d'office ou sur la demande d'une partie et avec l'accord préalable de l'autorité nationale compétente en matière de libre concurrence, des licences obligatoires face à des pratiques qui nuisent à la libre concurrence, en particulier lorsqu'elles constituent un abus de position dominante sur le marché de la part du titulaire du brevet.

Dans ce cas, il est tenu compte de la nécessité de remédier aux pratiques anticoncurrentielles pour déterminer le montant de la rémunération.

L'office national compétent refuse de révoquer la licence obligatoire s'il s'avère probable que les conditions qui ont donné lieu à l'octroi de cette licence peuvent se reproduire.

**67.** L'office national compétent peut octroyer une licence à tout moment, à la demande du titulaire d'un brevet dont l'exploitation nécessite l'utilisation d'un autre brevet, pour autant que ledit titulaire n'ait pas pu obtenir de licence contractuelle à des conditions commerciales raisonnables. Ladite licence est subordonnée, sans préjudice des dispositions de l'article 68, au respect des conditions suivantes :

*a)* l'invention revendiquée dans le second brevet doit supposer un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le premier brevet;

*b)* le titulaire du premier brevet a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour exploiter l'invention revendiquée dans le second brevet; et

*c)* la licence correspondant au premier brevet ne peut pas être cédée sans que soit cédé le second brevet.

**68.** Outre les dispositions des articles précédents, les licences obligatoires sont subordonnées au respect des conditions suivantes :

*a)* elles ne sont pas exclusives et des sous-licences ne peuvent pas être concédées;

*b)* elles ne peuvent être transférées qu'avec la partie de l'entreprise ou de son actif intangible qui en permet l'exploitation industrielle; le transfert doit être daté par écrit et enregistré auprès de l'office national compétent. Dans le cas contraire, il est dépourvu d'effet juridique;

*c)* elles peuvent être révoquées, sous réserve de la protection qui est due aux intérêts légitimes des personnes autorisées à en bénéficier, si les circonstances qui sont à l'origine de l'octroi de la licence obligatoire n'existent plus et qu'il est peu probable qu'elles réapparaissent;

*d)* la portée et la durée de validité des licences obligatoires sont limitées selon les fins pour lesquelles elles ont été octroyées;

*e)* s'agissant des brevets d'invention qui protègent la technique des semi-conducteurs, une licence obligatoire ne peut être octroyée que pour un usage public non commercial ou

pour remédier ou corriger une pratique déclarée contraire à la libre concurrence par l'autorité nationale compétente, conformément aux articles 65 et 66;

f) elles font l'objet d'une rémunération appropriée en fonction des circonstances existant en l'espèce, compte tenu de la valeur économique, sans préjudice des dispositions de l'article 66; et

g) elles sont octroyées principalement en vue d'approvisionner le marché intérieur.

**69.** Les licences obligatoires qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent chapitre sont dépourvues d'effet juridique.

### **Chapitre VIII Actes postérieurs à la délivrance du brevet**

**70.** Le titulaire d'un brevet peut demander à l'office national compétent de modifier le brevet pour consigner tout changement de nom, d'adresse, de domicile ou autres données relatives au titulaire ou à l'inventeur, ou pour modifier ou limiter la portée d'une ou plusieurs revendications. Il peut aussi demander la correction de toute erreur matérielle figurant dans le brevet.

Les dispositions relatives à la modification ou à la correction d'une demande s'appliquent dans la mesure où elles sont pertinentes.

**71.** Le titulaire d'un brevet peut renoncer à une ou plusieurs revendications figurant dans le brevet ou au brevet dans son intégralité, par une déclaration adressée à l'office national compétent. La renonciation prend effet à compter de la date de réception de la déclaration en question.

**72.** Le titulaire d'un brevet peut le diviser en plusieurs brevets. Les dispositions relatives à la division d'une demande s'appliquent dans la mesure où elles sont pertinentes.

**73.** Le titulaire peut aussi fusionner plusieurs brevets. Les dispositions relatives à la fusion d'une demande s'appliquent dans la mesure où elles sont pertinentes.

**74.** L'office national compétent peut décider de percevoir des taxes au titre des actes réalisés après la délivrance du brevet.

### **Chapitre IX Nullité du brevet**

**75.** L'autorité nationale compétente prononce, d'office ou à la demande de toute personne et à tout moment, la nullité absolue du brevet dans les cas suivants :

- a) l'objet du brevet ne constitue pas une invention au sens de l'article 15;
- b) l'invention ne remplit pas les conditions de brevetabilité énoncées à l'article 14;
- c) le brevet a été délivré pour une invention visée à l'article 20;

*d)* le brevet ne divulgue pas l'invention conformément à l'article 28 et, le cas échéant, à l'article 29;

*e)* les revendications figurant dans le brevet ne se fondent pas entièrement sur la description;

*f)* le brevet délivré contient une divulgation plus étendue que celle figurant dans la demande initiale, ce qui implique une extension de la protection;

*g)* le cas échéant, la copie du contrat d'accès n'a pas été présentée, lorsque les produits ou les procédés pour lesquels le brevet est demandé ont été obtenus ou mis au point à partir de ressources génétiques ou de produits dérivés de celles-ci originaires de l'un quelconque des pays membres;

*h)* le cas échéant, une copie du document attestant la concession de la licence ou l'octroi de l'autorisation portant sur l'utilisation des savoirs traditionnels des communautés autochtones, afro-américaines ou locales des pays membres n'a pas été présentée, lorsque les produits ou les procédés dont la protection est demandée ont été obtenus ou mis au point à partir de ces savoirs originaires de l'un quelconque des pays membres; ou

*i)* les motifs de nullité absolue prévus par la législation nationale pour les actes administratifs peuvent être invoqués.

Si les motifs de nullité susmentionnés n'affectent qu'une des revendications ou des parties d'une revendication, la nullité n'est prononcée qu'à l'égard desdites revendications ou desdites parties de la revendication, selon le cas.

Le brevet, la revendication ou toute partie d'une revendication déclaré nul est considéré comme tel et sans aucune valeur à compter de la date du dépôt de la demande de brevet.

**76.** Les vices affectant les actes administratifs qui n'entraînent pas la nullité absolue, selon l'article précédent, sont source de nullité relative. Dans ce cas, l'autorité nationale compétente peut prononcer cette annulation dans les cinq années qui suivent la date de délivrance du brevet, conformément à la législation nationale.

**77.** L'autorité nationale compétente peut annuler un brevet lorsqu'il a été délivré à une personne qui n'y avait pas droit. L'action en annulation ne peut être engagée que par le titulaire du droit au brevet. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet ou au terme d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a eu connaissance de l'exploitation de l'invention dans le pays, le premier de ces délais à échoir étant applicable.

**78.** L'autorité nationale compétente dans les cas de nullité avise le titulaire du brevet, par voie de notification, pour qu'il fasse valoir ses arguments et présente les preuves qu'il estime opportunes.

Si, en vertu de la législation interne d'un pays membre, cette autorité est l'office national compétent, les arguments et les preuves visés à l'article précédent doivent être présentés dans les deux mois suivant la notification.

L'intéressé peut, avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, demander une prolongation de deux mois supplémentaires.

Une fois écoulés les délais visés dans le présent article, l'office national compétent se prononce sur la nullité du brevet et avise les parties par voie de décision.

**79.** Si cela lui est nécessaire pour pouvoir se prononcer sur la nullité d'un brevet, l'autorité nationale compétente peut demander au titulaire du brevet de présenter un ou plusieurs des documents visés à l'article 46, relatifs au brevet objet de la procédure.

## **Chapitre X Déchéance du brevet**

**80.** Le maintien en vigueur du brevet ou de la demande de brevet, selon le cas, en instance nécessite le paiement des taxes annuelles, conformément aux règles de l'office national compétent. Les annuités sont payables d'avance.

La date de paiement de chaque annuité correspond au dernier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée. Il est possible de payer plusieurs taxes annuelles à l'avance.

Un délai de grâce de six mois à compter de la date du début de la période annuelle correspondante est accordé pour le paiement de la taxe annuelle, la surtaxe prescrite devant être acquittée simultanément. Pendant le délai de grâce, le brevet ou la demande de brevet reste pleinement en vigueur.

Le défaut de paiement d'une taxe annuelle conformément au présent article entraîne de plein droit la déchéance du brevet ou de la demande de brevet.

## **TITRE III LES MODÈLES D'UTILITÉ**

**81.** On entend par modèle d'utilité toute nouvelle forme, configuration ou disposition d'éléments d'un appareil, outil, instrument, mécanisme ou autre objet, ou de l'une quelconque de ses parties qui permet d'améliorer ou de modifier le fonctionnement, l'utilisation ou la fabrication dudit objet dont il fait partie ou qui lui procure une utilité, un avantage ou un effet technique qu'il n'avait pas auparavant.

Les modèles d'utilité sont protégés par des brevets.

**82.** Ne sont pas considérés comme des modèles d'utilité les œuvres d'art plastique, les œuvres d'architecture et les objets de nature purement esthétique.

Il n'est pas délivré de brevet de modèle d'utilité pour les procédés et les matières exclus de la protection par brevet d'invention.

**83.** Le déposant d'une demande de brevet de modèle d'utilité peut demander la transformation de sa demande en demande de brevet d'invention ou d'enregistrement de

dessin ou modèle industriel, si la matière objet de la demande initiale le permet. À cet effet, il doit remplir les conditions énoncées à l'article 35.

**84.** La durée du modèle d'utilité est de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande dans le pays membre concerné.

**85.** Les dispositions relatives aux brevets d'invention énoncées dans la présente décision s'appliquent, dans la mesure où elles sont pertinentes, aux brevets de modèles d'utilité, à l'exception des dispositions relatives aux délais d'instruction qui sont réduits de moitié. Sans préjudice de ce qui précède, le délai prévu à l'article 40 est ramené à 12 mois.

## TITRE IV LES SCHÉMAS DE CONFIGURATION DE CIRCUITS INTÉGRÉS

### **Chapitre I<sup>er</sup> Définitions**

**86.** Aux fins du présent titre, on entend par :

*a)* "circuit intégré", un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d'une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique;

*b)* "schéma de configuration", la disposition tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des éléments, dont l'un au moins est un élément actif et les interconnexions d'un circuit intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué.

### **Chapitre II Conditions de protection des schémas de configuration de circuits intégrés**

**87.** Un schéma de configuration est protégé s'il est original.

Un schéma de configuration est considéré comme original lorsqu'il est le fruit de l'effort intellectuel de son créateur et qu'il n'est pas courant dans l'industrie des circuits intégrés.

Un schéma de configuration qui consiste en un ou plusieurs éléments courants dans l'industrie des circuits intégrés est considéré comme original si la combinaison de ces éléments, prise dans son ensemble, remplit cette condition.

### **Chapitre III**

#### **Titulaires**

**88.** Le droit à l'enregistrement d'un schéma de configuration de circuit intégré appartient au concepteur du schéma de configuration. Ce droit peut être transféré par un acte entre vifs ou par voie de succession.

Si plusieurs personnes ont réalisé le schéma de configuration en commun, le droit à la protection leur appartient en commun.

Si le schéma de configuration est créé en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage ou de services à cette fin ou en vertu d'une relation de travail dans le cadre de laquelle le concepteur était chargé de créer ce schéma de configuration, la protection revient à la personne qui a commandé le travail ou le service, ou à l'employeur, sauf disposition contractuelle contraire.

### **Chapitre IV**

#### **Demande d'enregistrement**

**89.** La demande d'enregistrement d'un schéma de configuration de circuit intégré est déposée auprès de l'office national compétent et doit contenir :

- a)* la requête;
- b)* une copie ou le dessin du schéma de configuration et, si le circuit intégré a fait l'objet d'une exploitation commerciale, un échantillon de celui-ci;
- c)* le cas échéant, une déclaration indiquant la date de la première exploitation commerciale du circuit intégré n'importe où dans le monde;
- d)* le cas échéant, une déclaration indiquant l'année de création du circuit intégré;
- e)* une description définissant la fonction électronique que doit remplir le circuit intégré comportant le schéma de configuration;
- f)* une copie de toute demande d'enregistrement ou de tout autre titre de protection déposé ou obtenu à l'étranger par le même déposant ou son ayant cause et portant sur tout ou partie du schéma de configuration objet de la demande déposée dans le pays membre;
- g)* les pouvoirs éventuellement nécessaires; et
- h)* l'attestation du paiement de la taxe prescrite.

**90.** La requête de la demande d'enregistrement d'un schéma de configuration de circuit intégré doit être établie sur une formule et contenir :

- a)* le texte de la demande d'enregistrement;
- b)* le nom et l'adresse du déposant;

c) la nationalité ou le domicile du déposant. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il convient d'indiquer le lieu de sa constitution;

d) le nom et le domicile du concepteur du schéma de configuration si le déposant n'est pas le concepteur;

e) le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire du déposant;

f) le cas échéant, la date, le numéro et l'office de dépôt de toute demande d'enregistrement ou tout autre titre de protection qui a été déposé ou obtenu à l'étranger par le déposant ou son ayant cause et qui porte sur tout ou partie du même schéma de configuration objet de la demande présentée dans le pays membre; et

g) la signature du déposant ou de son mandataire.

**91.** Si le schéma de configuration dont l'enregistrement est demandé contient un secret d'entreprise, le déposant fournit, en plus de la représentation graphique demandée, une représentation du schéma de configuration dans laquelle auront été omises, effacées ou masquées les parties contenant ce secret. Les parties restantes doivent être suffisantes pour permettre l'identification du schéma de configuration en tout état de cause.

**92.** Est considérée comme date de dépôt de la demande, la date de sa réception par l'office national compétent si, au moment de sa réception, la demande contenait au moins les éléments suivants :

a) l'indication expresse ou implicite que l'enregistrement d'un schéma de configuration est demandé;

b) les données permettant d'identifier le déposant ou la personne qui présente la demande, ou les données permettant à l'office national compétent de communiquer avec cette personne;

c) une représentation graphique du schéma de configuration dont l'enregistrement est demandé; et

d) l'attestation du paiement de la taxe prescrite.

Si la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions énumérées dans le présent article, l'office national compétent la déclare irrecevable et ne lui attribue pas de date de dépôt.

## **Chapitre V**

### **Instruction de la demande**

**93.** L'office national compétent examine si l'objet de la demande constitue un schéma de configuration conformément à la définition donnée à l'article 86 et si la demande contient les éléments indiqués dans les articles 89, 90 et 91. L'office national compétent ne s'intéresse pas d'office au caractère original du schéma de configuration sauf si une opposition motivée est formée.





Si un oubli ou un défaut est constaté, le déposant en est avisé afin qu'il remédie dans un délai de trois mois, sous peine de voir la demande considérée comme abandonnée et classée d'office. Si le déposant n'effectue pas la correction dans le délai indiqué, l'office national compétent donne effet à l'avertissement par la voie d'une décision motivée.

**94.** Une fois la demande examinée, l'office national compétent ordonne que la demande soit rendue publique dans un avis à paraître dans le périodique officiel pertinent, aux frais de l'intéressé.

Les dispositions pertinentes relatives aux demandes de brevet d'invention sont applicables à la publication de l'avis.

**95.** Toute personne intéressée peut former auprès de l'office national compétent une opposition motivée contenant les renseignements et les documents utiles pour déterminer si un schéma de configuration peut être enregistré.

Les dispositions pertinentes relatives aux demandes de brevet d'invention sont applicables à l'opposition.

**96.** Si la demande remplit les conditions prescrites, l'office national compétent enregistre le schéma de configuration et délivre un certificat d'enregistrement contenant les données qui figurent dans le registre correspondant.

## **Chapitre VI**

### **Droits conférés par l'enregistrement**

**97.** Si le schéma de configuration a fait l'objet d'une exploitation commerciale n'importe où dans le monde, la demande d'enregistrement doit être déposée auprès de l'office national compétent du pays membre dans un délai de deux ans à compter de la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration. Si la demande est déposée après l'expiration de ce délai, l'enregistrement est refusé.

Un schéma de configuration qui n'a fait l'objet d'une exploitation commerciale nulle part dans le monde ne peut être enregistré que si la demande est déposée auprès de l'office national compétent du pays membre dans un délai de 15 ans à compter du dernier jour de l'année de création du schéma de configuration. Si la demande est déposée après l'expiration de ce délai, l'enregistrement est refusé.

**98.** Le droit exclusif sur un schéma de configuration enregistré a une durée de 10 ans à compter de la plus ancienne des dates suivantes :

a) le dernier jour de l'année de la première exploitation commerciale du schéma de configuration n'importe où dans le monde; ou

b) la date à laquelle la demande d'enregistrement a été déposée auprès de l'office national compétent du pays membre concerné.

La protection d'un schéma de configuration enregistré prend fin en tout état de cause à l'expiration d'un délai de 15 ans à compter du dernier jour de l'année de création du schéma de configuration.

**99.** La protection s'applique indépendamment du fait que le circuit intégré comportant le schéma de configuration enregistré est incorporé dans un produit et que le schéma de configuration est incorporé dans un circuit intégré.

L'enregistrement d'un schéma de configuration de circuit intégré confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'accomplir l'un quelconque des actes suivants :

*a)* reproduire, par l'incorporation dans un circuit intégré ou de toute autre façon, le schéma de configuration protégé dans sa totalité ou une partie de celui-ci remplissant la condition d'originalité au sens de l'article 87;

*b)* commercialiser, importer, offrir à la vente, vendre ou distribuer sous une forme quelconque le schéma de configuration protégé, ou un circuit intégré dans lequel ce schéma de configuration est incorporé; ou

*c)* commercialiser, importer, offrir à la vente, vendre ou distribuer sous une forme quelconque un produit contenant le circuit intégré protégé, uniquement dans la mesure où ce dernier comporte un schéma de configuration reproduit de façon illicite.

La protection conférée par l'enregistrement ne porte que sur le schéma de configuration à proprement parler, à l'exclusion de tout concept, processus, système, technique ou information codé ou incorporé dans le schéma de configuration.

**100.** Le droit conféré par l'enregistrement du schéma de configuration n'est opposable qu'à l'égard d'actes accomplis à des fins industrielles ou commerciales. L'enregistrement ne confère pas le droit d'interdire

*a)* les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;

*b)* les actes accomplis exclusivement à des fins d'évaluation, d'analyse ou d'expérimentation;

*c)* les actes accomplis exclusivement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique ou académique;

*d)* les actes visés à l'article 5<sup>ter</sup> de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

**101.** L'enregistrement d'un schéma de configuration ne confère pas le droit d'interdire à un tiers d'accomplir des actes de commerce à l'égard de schémas de configuration protégés, de circuits intégrés dans lesquels ces schémas de configuration sont incorporés ou de produits contenant ces circuits intégrés, après qu'ils ont été mis sur le marché dans n'importe quel pays par le titulaire, par une autre personne ayant donné son consentement ou ayant un lien économique avec lui.

Aux fins de l'alinéa précédent, deux personnes sont réputées économiquement liées lorsque l'une peut exercer sur l'autre, directement ou indirectement, en ce qui concerne l'exploitation du schéma de configuration protégé, une influence déterminante, ou lorsqu'un tiers peut exercer une telle influence sur l'une et l'autre de ces personnes.

**102.** Le titulaire de l'enregistrement d'un schéma de configuration ne peut interdire à un tiers d'accomplir des actes d'exploitation industrielle ou commerciale portant sur un schéma de configuration créé par un tiers à partir de l'évaluation et de l'analyse du schéma de configuration protégé, dès lors que le schéma de configuration ainsi créé satisfait à la condition d'originalité selon l'article 87. Il ne peut pas non plus interdire ces actes en ce qui concerne les circuits intégrés dans lesquels le schéma de configuration ainsi créé est incorporé, ni les produits dans lesquels ces circuits intégrés sont incorporés.

**103.** Le titulaire de l'enregistrement d'un schéma de configuration ne peut interdire à un tiers d'accomplir les actes visés à l'article 99 en ce qui concerne un autre schéma de configuration original créé de manière indépendante par un tiers, même s'il est identique.

**104.** Ne constitue pas une atteinte aux droits sur un schéma de configuration enregistré l'accomplissement de l'un quelconque des actes visés à l'article 99 en ce qui concerne un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration est incorporé de façon illicite, ou un produit contenant ce circuit intégré, lorsque l'auteur de ces actes ne savait pas ou n'avait pas de raison valable de savoir que ce schéma de configuration avait été reproduit de façon illicite. Dès que cette personne est informée du caractère illicite du schéma de configuration, elle peut continuer à accomplir ces actes en ce qui concerne des produits qui existent déjà ou qui ont été commandés auparavant mais, à la demande du titulaire de l'enregistrement, elle doit lui verser une rémunération équivalente à une redevance raisonnable fondée sur la rémunération à payer dans le cas d'une licence contractuelle.

**105.** L'enregistrement d'un schéma de configuration effectif ou en cours d'instruction peut être transféré par un acte entre vifs ou par voie de succession.

Tout transfert de l'enregistrement du schéma de configuration doit être enregistré auprès de l'office national compétent. Faute de quoi, il n'est pas opposable aux tiers.

Aux fins de l'enregistrement, le transfert doit être constaté par écrit.

Toute personne intéressée peut demander l'enregistrement d'un transfert.

## **Chapitre VII**

### **Régime des licences**

**106.** Le titulaire d'un enregistrement de schéma de configuration effectif ou en cours d'instruction peut concéder une licence à un ou plusieurs tiers aux fins de l'exploitation du schéma de configuration en question.

Toute licence d'exploitation du schéma de configuration doit être enregistrée auprès de l'office national compétent. Faute de quoi, elle n'est pas opposable aux tiers.

Aux fins de l'enregistrement, la licence doit être constatée par écrit.

Toute personne intéressée peut demander l'enregistrement d'une licence.

En cas de changement dans le nom ou l'adresse du titulaire de l'enregistrement du schéma de configuration pendant la durée de validité du contrat de licence, le titulaire doit en informer l'office national compétent. Faute de quoi, toute notification faite en fonction des données figurant dans le registre est réputée valide.

**107.** Pour cause de défaut d'exploitation ou pour des raisons d'intérêt public, en particulier pour des motifs d'urgence nationale, de santé publique ou de sécurité nationale, ou pour remédier à une pratique anticoncurrentielle quelconque, l'autorité compétente peut, sur demande d'une personne intéressée ou d'une autorité compétente, décider à tout moment

*a)* qu'un schéma de configuration enregistré ou en cours d'enregistrement sera utilisé ou exploité industriellement ou commercialement par une entité publique ou par une ou plusieurs personnes de droit public ou privé désignées à cet effet; ou

*b)* que ce schéma de configuration peut donner lieu à l'octroi d'une ou plusieurs licences obligatoires, auquel cas l'autorité compétente peut octroyer une telle licence à quiconque en fait la demande, sous réserve des conditions prescrites.

Les conditions prescrites pour l'octroi de licences obligatoires relatives à des brevets d'invention sont applicables à l'octroi d'une licence obligatoire relative à un schéma de configuration.

### **Chapitre VIII** **Nullité de l'enregistrement**

**108.** L'autorité nationale compétente prononce, d'office ou à la demande de toute personne et à tout moment, la nullité absolue de l'enregistrement d'un schéma de configuration lorsque :

*a)* l'objet de l'enregistrement ne constitue pas un schéma de configuration au sens de l'article 86;

*b)* l'enregistrement ne remplit pas les conditions de protection énoncées à l'article 87;

*c)* l'enregistrement a été accordé pour un schéma de configuration déposé après l'expiration de l'un quelconque des délais prévus à l'article 97; ou

*d)* les motifs de nullité absolue prévus par la législation nationale pour les actes administratifs peuvent être invoqués.

Si les motifs susmentionnés n'affectent qu'une partie du schéma de configuration enregistré, la nullité n'est prononcée qu'à l'égard de cette partie, selon qu'il convient, et l'enregistrement reste en vigueur pour les autres parties dès lors que, ensemble, elles satisfont à la condition d'originalité énoncée à l'article 87.

Le schéma de configuration ou la partie de celui-ci déclaré nul est considéré comme tel et sans aucune valeur à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement.

**109.** Les vices affectant les actes administratifs qui n'entraînent pas la nullité absolue, selon l'article précédent, sont source de nullité relative. Dans ce cas, l'autorité nationale compétente peut prononcer cette annulation dans les cinq années qui suivent la date à laquelle l'enregistrement a été accordé, conformément à la législation nationale.

**110.** L'autorité nationale compétente peut annuler l'enregistrement d'un schéma de configuration lorsqu'il a été accordé à une personne qui n'y avait pas droit. L'action en annulation ne peut être engagée que par le titulaire du droit à l'enregistrement. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été accordé ou au terme d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le titulaire de ce droit a eu connaissance de la commercialisation, dans le pays membre, du produit dans lequel le schéma de configuration est incorporé, le premier de ces délais à échoir étant applicable.

**111.** L'autorité nationale compétente dans les cas de nullité avise le titulaire de l'enregistrement, par voie de notification, pour qu'il fasse valoir ses arguments et présente les preuves qu'il estime opportunes.

Si, en vertu de la législation interne d'un pays membre, cette autorité est l'office national compétent, les arguments et les preuves visés à l'article précédent doivent être présentés dans les deux mois suivant la notification.

L'intéressé peut, avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, demander une prolongation de deux mois supplémentaires.

Une fois écoulés les délais visés dans le présent article, l'office national compétent se prononce sur la nullité de l'enregistrement et avise les parties par voie de décision.

**112.** Si cela lui est nécessaire pour pouvoir se prononcer sur la nullité d'un enregistrement, l'autorité nationale compétente peut demander au titulaire de l'enregistrement de présenter un ou plusieurs des documents visés à l'article 89, relatifs à l'enregistrement objet de la procédure.

## TITRE V LES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

### **Chapitre I<sup>er</sup>** **Conditions de protection**

**113.** Est considérée comme dessin ou modèle industriel l'apparence particulière d'un produit résultant de toute combinaison de lignes, toute combinaison de couleurs ou toute forme extérieure bidimensionnelle ou tridimensionnelle, toute ligne, tout contour, toute configuration, toute texture ou tout matériel, sans changer la destination ou la finalité du produit.

**114.** Le droit à l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel appartient au concepteur. Ce droit peut être transféré par un acte entre vifs ou par voie de succession.

Les titulaires de l'enregistrement peuvent être des personnes physiques ou morales.

Si plusieurs personnes ont réalisé le même dessin ou modèle industriel en commun, le droit à l'enregistrement leur appartient en commun.

Si plusieurs personnes ont réalisé le même dessin ou modèle industriel indépendamment l'une de l'autre, l'enregistrement est accordé à la personne ou à l'ayant cause de celle-ci qui dépose le premier la demande y relative ou qui fait valoir la priorité la plus ancienne en termes de date.

**115.** Peuvent être enregistrés les dessins et modèles industriels qui sont nouveaux.

Un dessin ou modèle industriel n'est pas nouveau si, avant la date de dépôt de la demande ou la date de priorité valablement revendiquée, il a été rendu accessible au public, en un lieu ou à un moment quelconque, par sa description, son utilisation, sa commercialisation ou tout autre moyen.

Un dessin ou modèle industriel n'est pas nouveau s'il ne présente que des différences secondaires par rapport à des réalisations antérieures ou s'il concerne un autre genre de produits que lesdites réalisations.

**116.** Ne peuvent pas être enregistrés :

*a)* les dessins ou modèles industriels dont l'exploitation commerciale sur le territoire du pays membre dans lequel l'enregistrement est demandé doit absolument être interdite pour que la morale ou l'ordre public soit protégé. À cet égard, l'exploitation commerciale d'un dessin ou modèle industriel n'est pas considérée comme étant contraire à la morale ou à l'ordre public pour la seule raison qu'il existe une disposition juridique ou administrative qui interdit ou qui régleme cette exploitation;

*b)* les dessins ou modèles industriels dont l'apparence est exclusivement imposée par des considérations d'ordre technique ou par la réalisation d'une fonction technique, qui ne comporte aucun apport personnel du créateur; et

*c)* les dessins ou modèles industriels qui consistent uniquement en une forme dont la reproduction exacte est nécessaire pour que le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle puisse être monté mécaniquement ou raccordé à un autre produit dont il fait partie. Cette interdiction ne s'applique pas aux produits dans lesquels le dessin ou modèle consiste en une forme visant à permettre l'assemblage ou la connexion multiple des produits ou leur connexion à l'intérieur d'un système modulaire.

## **Chapitre II**

### **Procédure d'enregistrement**

**117.** La demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel est déposée auprès de l'office national compétent et doit contenir :

*a)* la requête;

*b)* la représentation graphique ou photographique du dessin ou modèle industriel. S'agissant de dessins bidimensionnels incorporés dans un objet plan, la représentation peut être remplacée par un échantillon du produit dans lequel le dessin est incorporé;

- c) les pouvoirs éventuellement nécessaires;*
- d) l'attestation du paiement des taxes prescrites;*
- e) le cas échéant, la copie du document attestant la cession au déposant du droit à l'enregistrement du dessin ou modèle industriel; et*
- f) le cas échéant, la copie de toute demande d'enregistrement du dessin ou modèle industriel ou d'un titre de protection déposé ou obtenu à l'étranger par le même déposant ou son ayant cause et portant sur le dessin ou modèle revendiqué dans la requête déposée dans le pays membre.*

**118.** La requête de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle industriel doit être établie sur une formule et contenir :

- a) la pétition en enregistrement du dessin ou modèle industriel;*
- b) le nom et l'adresse du déposant;*
- c) la nationalité ou le domicile du déposant. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il convient d'indiquer le lieu de sa constitution;*
- d) l'indication du type ou du genre de produits auxquels le dessin ou modèle est appliqué et l'indication de la classe et de la sous-classe à laquelle ces produits appartiennent;*
- e) le nom et le domicile du créateur lorsqu'il ne s'agit pas du déposant;*
- f) le cas échéant, la date, le numéro et l'indication de l'office de dépôt de toute demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel ou tout autre titre de protection qui a été déposé ou obtenu à l'étranger par le même déposant ou son ayant cause et qui porte sur le dessin ou modèle revendiqué dans la demande déposée dans le pays membre;*
- g) le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire du déposant; et*
- h) la signature du déposant ou de son mandataire.*

**119.** Est considérée comme date de dépôt de la demande, la date de sa réception par l'office national compétent si, au moment de sa réception, elle contenait au moins les éléments suivants :

- a) l'indication que l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel est demandé;*
- b) les données permettant d'identifier le déposant ou la personne qui présente la demande, ou les données permettant à l'office national compétent de communiquer avec cette personne;*
- c) la représentation graphique et photographique du dessin ou modèle industriel. S'agissant de dessins bidimensionnels incorporés dans un objet plan, la représentation peut être remplacée par un échantillon de l'objet dans lequel le dessin ou modèle est incorporé; et*
- d) l'attestation du paiement des taxes prescrites.*

Si la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions énumérées dans le présent article, l'office national compétent la déclare irrecevable et ne lui attribue pas de date de dépôt.

**120.** L'office national compétent examine, dans les 15 jours suivant la date de dépôt de la demande, si cette dernière remplit les conditions de forme énoncées aux articles 117 et 118.

S'il ressort de l'examen de forme que la demande ne remplit pas les conditions visées à l'alinéa précédent, l'office national compétent notifie ce fait au déposant pour que celui-ci satisfasse à ces conditions dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification. Sur la demande d'une partie, ce délai peut être prorogé d'autant, une seule fois, sans perte du droit de priorité.

Si, à l'expiration du délai indiqué, le déposant ne remplit pas les conditions visées, la demande est considérée comme abandonnée et perd la priorité qui lui est attachée. Sans préjudice de ce qui précède, l'office national compétent veille à ce que la demande reste confidentielle.

**121.** Si la demande satisfait aux conditions prescrites, l'office national compétent ordonne sa publication.

**122.** Quiconque justifie d'un intérêt légitime peut, dans les 30 jours suivant la date de publication, et une seule fois, présenter une opposition motivée qui peut mettre en cause l'enregistrement du dessin ou modèle industriel.

Sur demande d'une partie, l'office national compétent accorde, une seule fois, un délai supplémentaire de 30 jours pour permettre d'étayer l'opposition.

Les oppositions inconsidérées peuvent être sanctionnées si la législation nationale le prévoit.

**123.** Si une opposition a été formée, l'office national compétent notifie ce fait au déposant pour que, dans les 30 jours suivants, celui-ci fasse valoir ses arguments ou présente des documents, s'il l'estime utile.

Sur demande d'une partie, l'office national compétent accorde un délai supplémentaire de 30 jours pour la réponse.

**124.** Une fois expiré le délai indiqué à l'article précédent, ou si aucune opposition n'a été formée, l'office national compétent examine si l'objet de la demande est conforme aux dispositions des articles 113 et 116.

L'office national compétent ne procède d'office à aucun examen de la nouveauté de la demande, sauf s'il est formé une opposition se fondant sur un droit antérieur en vigueur ou le défaut de nouveauté du dessin ou modèle industriel.

Sans préjudice de ce qui précède, lorsque le dessin ou modèle industriel n'est manifestement pas nouveau, l'office national compétent peut rejeter la demande d'office.



**125.** Un tiers ne peut pas consulter une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel avant l'expiration du délai au terme duquel la publication est ordonnée, sauf consentement écrit du déposant.

Quiconque prouve que le déposant d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel a essayé de faire valoir à son égard les droits découlant de la demande peut consulter le dossier avant sa publication et sans le consentement du déposant.

**126.** Une fois les conditions prescrites remplies, l'office national compétent accorde l'enregistrement du dessin ou modèle industriel et délivre à son titulaire le certificat y relatif. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'office national compétent refuse de procéder à l'enregistrement.

**127.** Pour le rangement méthodique et le classement des dessins et modèles industriels, les pays membres utilisent la Classification internationale pour les dessins et modèles industriels instituée par l'Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968, compte tenu des modifications dont il a fait l'objet et qui sont en vigueur.

### **Chapitre III** **Droits conférés par l'enregistrement**

**128.** Un dessin ou modèle industriel est enregistré pour 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande dans le pays membre.

**129.** L'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel confère à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers d'exploiter le dessin ou modèle en question. Le titulaire de l'enregistrement a ainsi le droit d'intenter une action contre quiconque fabrique, importe, offre, met dans le commerce ou utilise commercialement, sans son consentement, des produits dans lesquels le dessin ou modèle industriel est incorporé ou qui reproduisent ce dernier.

L'enregistrement confère aussi le droit d'intenter une action contre quiconque fabrique ou commercialise un produit dont le dessin ou modèle présente des différences secondaires par rapport au dessin ou modèle protégé ou qui a la même apparence que ce dernier.

**130.** La protection accordée à un dessin ou modèle industriel ne s'étend pas aux éléments ou caractéristiques du dessin ou modèle qui sont exclusivement imposés par des considérations d'ordre technique ou par la réalisation d'une fonction technique, qui ne comporte aucun apport personnel du créateur.

La protection accordée à un dessin ou modèle industriel ne porte pas sur les éléments ou caractéristiques qui doivent nécessairement être reproduits exactement pour que le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé puisse être monté mécaniquement ou raccordé à un autre produit dont il fait partie. Cette limitation ne s'applique pas aux produits dans lesquels le dessin ou modèle consiste en une forme visant à permettre l'assemblage ou la connexion multiple des produits ou leur connexion à l'intérieur d'un système modulaire.

**131.** L'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel ne donne pas le droit d'interdire à un tiers d'accomplir des actes de caractère commercial en ce qui concerne un

produit dans lequel ce dessin ou modèle est incorporé ou qui le reproduit, dès lors que ce produit a été mis sur le marché d'un pays quel qu'il soit par le titulaire de l'enregistrement, par une autre personne avec le consentement de ce dernier ou une personne économiquement liée au titulaire de l'enregistrement.

Aux fins de l'alinéa précédent, deux personnes sont réputées économiquement liées lorsque l'une peut exercer sur l'autre, directement ou indirectement, en ce qui concerne l'exploitation du dessin ou modèle industriel une influence déterminante, ou lorsqu'un tiers peut exercer une telle influence sur l'une et l'autre de ces personnes.

**132.** L'autorité nationale compétente prononce, d'office ou à la demande de toute personne et à tout moment, la nullité absolue de l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel lorsque :

*a)* l'objet de l'enregistrement ne constitue pas un dessin ou modèle industriel au sens de l'article 113;

*b)* le dessin ou modèle industriel ne remplit pas les conditions de protection énoncées à l'article 115;

*c)* l'enregistrement a été accordé pour des dessins ou modèles exclus de la protection en tant que tels, conformément aux dispositions de l'article 116; ou

*d)* les motifs de nullité absolue prévus par la législation nationale pour les actes administratifs peuvent être invoqués.

**133.** Les dispositions des articles 17, 34, 53.*a)*, *b)*, *c)* et *d)*, 56, 57, 70, 74, 76, 77, 78 et 79 sont applicables aux dessins et modèles industriels.

## TITRE VI LES MARQUES

### Chapitre I<sup>er</sup> Conditions de l'enregistrement des marques

**134.** Aux fins du présent régime constitue une marque tout signe permettant de distinguer des produits ou des services sur le marché. Peuvent être enregistrés comme marques les signes susceptibles de représentation graphique. La nature du produit ou du service auquel doit s'appliquer la marque ne peut en aucun cas constituer un obstacle à l'enregistrement de celle-ci.

Peuvent notamment constituer des marques :

*a)* les mots ou les combinaisons de mots;

*b)* les images, les figures, les symboles, les graphismes, les logotypes, les monogrammes, les portraits, les étiquettes, les emblèmes et les écussons;

- c)* les sons et les odeurs;
- d)* les lettres et les chiffres;
- e)* une couleur délimitée par une forme ou une combinaison de couleurs;
- f)* la forme des produits, de leurs conditionnements ou de leurs emballages;
- g)* toute combinaison des signes ou des moyens énumérés aux sous-alinéas ci-dessus.

**135.** Ne peuvent être enregistrés comme marques les signes :

- a)* qui ne peuvent pas constituer des marques au sens du premier alinéa de l'article précédent;
- b)* qui ne présentent pas de caractère distinctif;
- c)* qui consistent exclusivement en des formes habituelles des produits ou de leur conditionnement ou en des formes ou des caractéristiques imposées par la nature ou la fonction des produits ou des services considérés;
- d)* qui consistent exclusivement en des formes ou d'autres éléments qui donnent un avantage fonctionnel ou technique aux produits ou aux services auxquels elles s'appliquent;
- e)* qui consistent exclusivement en des signes ou des indications pouvant servir dans le commerce à décrire la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production ou d'autres données ou caractéristiques des produits ou des services pour lesquels le signe ou l'indication doivent être utilisés, y compris les termes laudatifs se rapportant à ces produits ou services, ou des informations y relatives;
- f)* qui consistent exclusivement en des signes ou des indications qui constituent les noms génériques ou techniques des produits ou des services considérés;
- g)* qui constituent exclusivement ou sont devenus des désignations communes ou usuelles des produits ou des services considérés dans le langage courant ou dans l'usage du pays;
- h)* qui constituent en une couleur considérée isolément et non délimitée par une forme déterminée;
- i)* qui sont de nature à tromper les milieux commerciaux ou le public, notamment sur la provenance géographique, la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, les qualités ou l'aptitude à l'emploi des produits ou des services considérés;
- j)* qui reproduisent, imitent ou contiennent une appellation d'origine protégée pour des produits identiques ou différents, lorsque son utilisation peut faire naître un risque de confusion ou d'association avec l'appellation ou entraîne une exploitation injustifiée de sa notoriété;
- k)* qui contiennent une appellation d'origine protégée applicable à des vins ou des boissons spiritueuses;

*l)* qui consistent en une indication géographique nationale ou étrangère de nature à créer une confusion en ce qui concerne les produits ou les services auxquels elle s'applique;

*m)* qui reproduisent ou imitent, sans l'autorisation des autorités compétentes, soit comme marques, soit comme éléments de marque, les armoiries, drapeaux, emblèmes, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie des États ou toute imitation du point de vue héraldique, ainsi que les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations de toute organisation internationale;

*n)* qui reproduisent ou imitent des signes de conformité avec des normes techniques, sauf si leur enregistrement est demandé par l'organisme national compétent en matière de normes et de qualité dans les pays membres;

*o)* qui reproduisent, imitent ou comprennent des dénominations de variétés végétales protégées dans un pays membre ou à l'étranger lorsque ces signes sont destinés à des produits ou des services en rapport avec ces variétés ou que leur utilisation est de nature à créer une confusion ou une association avec ces variétés; ou

*p)* qui sont contraires à la loi, à la morale, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Nonobstant les sous-alinéas *b)*, *e)*, *f)*, *g)* et *h)*, un signe peut être enregistré comme marque si la personne qui en fait la demande ou son auteur l'a utilisé de manière constante dans le pays membre concerné et si, du fait de cet usage, le signe a acquis un caractère distinctif pour les produits ou les services considérés.

**136.** Ne peuvent pas être enregistrés comme marques les signes dont l'usage dans le commerce porte atteinte à un droit d'un tiers, en particulier lorsque :

*a)* ils sont identiques ou ressemblent à une marque dont l'enregistrement a été demandé antérieurement ou qui a été enregistrée par un tiers pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou des services pour lesquels l'usage de la marque pourrait faire naître un risque de confusion ou d'association;

*b)* ils sont identiques ou ressemblent à un nom commercial protégé ou, selon le cas, à une enseigne, dès lors que, compte tenu des circonstances, leur usage pourrait faire naître un risque de confusion ou d'association;

*c)* ils sont identiques ou ressemblent à un slogan commercial dont l'enregistrement a été demandé ou qui a été enregistré, dès lors que, compte tenu des circonstances, leur usage pourrait faire naître un risque de confusion ou d'association;

*d)* ils sont identiques ou ressemblent à un signe distinctif appartenant à un tiers, dès lors que, compte tenu des circonstances, leur usage pourrait faire naître un risque de confusion ou d'association et que le déposant est ou a été un représentant, un distributeur ou une personne expressément autorisée par le titulaire du signe protégé dans le pays membre considéré ou à l'étranger;

*e)* ils consistent en un signe qui touche l'identité ou la réputation d'une personne morale, dans un but lucratif ou non, ou d'une personne physique, en particulier lorsqu'il s'agit

du prénom, du nom patronymique, de la signature, du titre, de l'hypocoristique, du pseudonyme, de l'image, du portrait ou de la caricature d'une personne qui n'est pas le déposant ou qui, pour la partie concernée du public, est une personne distincte du déposant, sauf s'il est établi que cette personne ou, si celle-ci est décédée, les personnes qui ont été déclarées ses héritiers ont donné leur consentement;

*f)* ils consistent en un signe qui porte atteinte au droit de propriété industrielle ou au droit d'auteur d'un tiers, sauf si celui-ci a donné son consentement;

*g)* ils consistent en un nom d'une communauté autochtone, afro-américaine ou locale ou en des dénominations, des mots, des lettres, des caractères ou des signes utilisés pour distinguer les produits, les services ou les modes de transformation de ladite communauté ou ils constituent l'expression de sa culture ou de ses pratiques, sauf si la demande d'enregistrement est présentée par la communauté elle-même ou avec le consentement exprès de celle-ci;

*h)* ils constituent la reproduction, l'imitation, la traduction, la translittération ou la transcription, totale ou partielle, d'un signe distinctif notoirement connu appartenant à un tiers, quels que soient les produits ou les services auxquels ce signe s'applique, et que leur usage peut faire naître un risque de confusion ou d'association avec ce tiers ou avec les produits ou les services de celui-ci, ou entraîner une exploitation injuste de la renommée du signe ou un affaiblissement de son caractère distinctif ou de sa valeur commerciale ou publicitaire.

**137.** Lorsque l'office national compétent dispose d'indices suffisants pour conclure qu'un enregistrement a été demandé en vue de commettre, faciliter ou renforcer un acte de concurrence déloyale, il peut rejeter ladite demande.

## **Chapitre II**

### **Procédure d'enregistrement**

**138.** La demande d'enregistrement d'une marque doit être déposée auprès de l'office national compétent, comporter une seule classe de produits ou de services et contenir :

*a)* la requête;

*b)* la reproduction de la marque lorsqu'il s'agit d'une marque nominale présentant une certaine graphie, forme ou couleur, ou d'une marque figurative, mixte ou tridimensionnelle, en couleur ou non;

*c)* les pouvoirs éventuellement nécessaires;

*d)* la justification du paiement des taxes prescrites;

*e)* les autorisations requises dans les cas prévus aux articles 135 et 136, le cas échéant;  
et

*f)* le cas échéant, le certificat d'enregistrement dans le pays d'origine délivré par l'autorité compétente et, sous réserve des dispositions de la législation nationale, la

justification du paiement de la taxe prescrite lorsque le déposant souhaite faire valoir le droit prévu à l'article 6quinquies de la Convention de Paris.

**139.** La requête figurant dans la demande d'enregistrement d'une marque doit être présentée sur une formule et contenir :

- a) une pétition en enregistrement de la marque;
- b) le nom et l'adresse du déposant;
- c) la nationalité ou le domicile du déposant. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il convient d'indiquer le lieu de sa constitution;
- d) le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire du déposant;
- e) la mention de la marque qui fait l'objet de la demande d'enregistrement lorsqu'il s'agit d'une marque purement nominale, sans graphie, forme ni couleur;
- f) l'énumération des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé;
- g) la mention de la classe correspondant aux produits ou aux services; et
- h) la signature du déposant ou de son mandataire.

**140.** Est considérée comme date de dépôt de la demande la date de la réception de la demande par l'office national compétent, si, au moment où elle a été reçue, la demande contenait au moins les éléments suivants :

- a) l'indication que l'enregistrement d'une marque est demandé;
- b) les données permettant d'identifier le déposant ou la personne qui présente la demande, ou les données permettant à l'office national compétent de communiquer avec cette personne;
- c) la marque dont l'enregistrement est demandé ou une reproduction de cette marque lorsqu'il s'agit d'une marque nominale présentant une graphie, une forme ou une couleur particulière ou d'une marque figurative, mixte ou tridimensionnelle, en couleur ou non;
- d) l'énumération des produits ou des services pour lesquels la protection de la marque est demandée; et
- e) la justification du paiement des taxes prescrites.

En l'absence de l'un des éléments énumérés dans le présent article, l'office national compétent déclare la demande irrecevable et ne lui attribue pas de date de dépôt.

**141.** Peut être revendiquée comme date de dépôt d'une demande d'enregistrement de marque la date à laquelle cette marque a servi à distinguer des produits ou des services dans une exposition reconnue officiellement et tenue dans n'importe quel pays, à condition que la demande d'enregistrement ait été déposée dans un délai de six mois à compter du jour où lesdits produits ou services ont été exposés pour la première fois sous cette marque. Dans ce

cas, on peut considérer que la demande d'enregistrement a été déposée à la date de l'exposition.

Les faits mentionnés dans le présent article doivent être attestés par un certificat délivré par l'autorité compétente de l'exposition; ce certificat doit indiquer la date à laquelle la marque a été utilisée pour la première fois en relation avec les produits ou les services considérés.

**142.** Lorsque le déposant souhaite faire valoir le droit prévu à l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, il doit présenter le certificat d'enregistrement de la marque dans le pays d'origine dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande.

**143.** Le déposant d'une demande d'enregistrement d'une marque peut, à tout moment pendant l'instruction, demander à modifier sa demande. Il peut aussi demander la correction de toute erreur matérielle.

De la même façon, l'office national compétent peut, à tout moment pendant l'instruction, proposer au déposant de modifier la demande. Il est procédé en ce qui concerne ladite proposition de modification conformément à la procédure indiquée à l'article 144.

La modification de la demande ne peut en aucun cas déboucher sur une modification des éléments essentiels du signe, ni sur un élargissement des produits ou des services mentionnés dans la demande.

Si la législation nationale le permet, une taxe pourra être prescrite en ce qui concerne la demande de modification.

**144.** L'office national compétent examine, dans un délai de 15 jours à compter de la date de dépôt de la demande, si celle-ci remplit les conditions de forme énoncées dans les articles 135 et 136.

S'il ressort de l'examen quant à la forme que la demande ne remplit pas les conditions visées à l'alinéa ci-dessus, l'office national compétent notifie ce fait au déposant afin que ce dernier régularise la demande dans un délai de 60 jours à compter de la date de la notification.

Si, à l'expiration du délai indiqué, le déposant n'a pas régularisé la demande, celle-ci est considérée comme abandonnée et perd la priorité qui lui est attachée.

**145.** Si la demande d'enregistrement remplit les conditions de forme énoncées dans le présent chapitre, l'office national compétent ordonne qu'elle soit publiée.

**146.** Quiconque justifie d'un intérêt légitime peut, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la publication, présenter une seule fois une opposition motivée qui peut remettre en cause l'enregistrement de la marque.

Sur demande d'une partie, l'office national compétent accorde, une seule fois, un délai supplémentaire de 30 jours aux fins de la présentation des preuves sur lesquelles repose l'opposition.

Les oppositions inconsidérées peuvent être sanctionnées si la législation nationale le prévoit.

Ne sont pas recevables les oppositions formées contre la demande d'enregistrement présentée dans les six mois qui suivent l'expiration du délai de grâce visé à l'article 153 si ces oppositions se fondent sur des marques qui ont coexisté avec la marque pour laquelle un enregistrement est demandé.

**147.** Aux fins de l'article précédent, sont considérés comme ayant aussi le droit légitime de former une opposition dans les autres pays membres le propriétaire d'une marque identique ou similaire dont l'utilisation en relation avec tels ou tels produits ou services risque d'induire le public en erreur ainsi que la personne qui la première a déposé une demande d'enregistrement de cette marque dans l'un quelconque des pays membres. Dans les deux cas, la personne qui forme l'opposition doit justifier de son intérêt réel pour le marché du pays membre où elle présente l'opposition et demander dans le même temps, à cet effet, l'enregistrement de la marque.

Lorsque l'opposition est fondée sur une marque enregistrée précédemment dans l'un quelconque des pays membres conformément aux dispositions du présent article, l'office national compétent est habilité à refuser la seconde marque à l'enregistrement.

Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement d'une marque déposée antérieurement dans l'un quelconque des pays membres conformément aux dispositions du présent article, l'enregistrement de la seconde marque est suspendu jusqu'à ce que la première marque ait été enregistrée. Dans ce cas, la disposition de l'alinéa précédent est applicable.

**148.** Lorsqu'une opposition est formée, l'office national compétent notifie ce fait au déposant de la demande d'enregistrement pour que, dans les 30 jours qui suivent, celui-ci présente ses arguments et des preuves, s'il l'estime opportun.

Sur demande d'une partie intéressée, l'office national compétent accorde, une seule fois, un délai supplémentaire de 30 jours aux fins de la présentation des preuves étayant l'opposition.

**149.** L'office national compétent ne donne pas suite aux oppositions qui relèvent de l'un des cas suivants :

- a)* elles ne comprennent pas les éléments essentiels concernant la personne qui forme l'opposition et la demande d'enregistrement en cause;
- b)* elles ne sont pas formées dans les délais prescrits;
- c)* les taxes correspondantes n'ont pas été payées.

**150.** Lorsque le délai fixé à l'article 148 a expiré ou qu'aucune opposition n'a été formée, l'office national compétent examine si la marque peut être enregistrée. En cas d'opposition, l'office national compétent se prononce sur celle-ci et décide d'accorder ou de refuser l'enregistrement.



**151.** Pour classer les produits et les services auxquels s'appliquent les marques, les pays membres utilisent la Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques instituée par l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, compte tenu des modifications qui y ont été apportées et qui restent en vigueur.

Les classes de la classification internationale mentionnée dans l'alinéa précédent ne servent pas à déterminer si les produits ou les services indiqués expressément sont semblables ou différents.

### **Chapitre III** **Droits et limitation** **des droits conférés par la marque**

**152.** L'enregistrement d'une marque a une durée de validité de 10 ans à compter de la date à laquelle il a été accordé et peut être renouvelé pour des périodes consécutives de 10 ans.

**153.** Le titulaire de l'enregistrement ou quiconque justifie d'un intérêt légitime doit demander le renouvellement de l'enregistrement de la marque auprès de l'office national compétent dans les six mois précédant l'expiration de l'enregistrement. Toutefois, aussi bien le titulaire de l'enregistrement que la personne qui justifie d'un intérêt légitime bénéficiant d'un délai de grâce de six mois après la date d'expiration de l'enregistrement pour en demander le renouvellement. À cet effet, ils doivent joindre à leur demande les pièces attestant le paiement des taxes prescrites et acquitter en même temps la surtaxe correspondante si la législation nationale des pays membres le prévoit. Pendant le délai précité, l'enregistrement de la marque demeure pleinement en vigueur.

Aux fins du renouvellement de l'enregistrement, la preuve de l'usage de la marque n'est pas exigible et l'enregistrement est renouvelé de façon automatique, aux mêmes conditions que l'enregistrement original. Le titulaire peut toutefois réduire ou limiter le nombre des produits ou des services mentionnés dans l'enregistrement initial.

**154.** Le droit à l'usage exclusif d'une marque s'acquiert par l'enregistrement de celle-ci auprès de l'office national compétent.

**155.** L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire le droit d'empêcher tout tiers de commettre, sans son consentement, les actes suivants :

*a)* apposer ou placer la marque ou un signe distinctif identique ou semblable sur des produits pour lesquels la marque est enregistrée, sur des produits liés aux services pour lesquels la marque est enregistrée ou sur les conditionnements, les emballages ou les emballages de ces produits;

*b)* supprimer ou modifier la marque à des fins commerciales après l'avoir apposée ou placée sur les produits pour lesquels elle est enregistrée, sur les produits liés aux services pour lesquels elle est enregistrée ou sur les conditionnements, les emballages ou les emballages de ces produits;

*c)* fabriquer des étiquettes, des conditionnements, des emballages ou d'autres objets qui reproduisent ou contiennent la marque ainsi que commercialiser ou détenir ces objets;

*d)* utiliser dans le commerce un signe identique ou semblable à la marque en relation avec n'importe quel produit ou service, lorsque cet usage peut susciter la confusion ou entraîner un risque d'association avec le titulaire de l'enregistrement. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou des services identiques, le risque de confusion est présumé;

*e)* utiliser dans le commerce un signe identique ou semblable à une marque notoirement connue en relation avec n'importe quel produit ou service, lorsque cet usage peut causer au titulaire de l'enregistrement un préjudice économique ou commercial en raison d'un affaiblissement du caractère distinctif ou de la valeur commerciale ou publicitaire de la marque ou en raison d'une exploitation injuste de la renommée de la marque ou de son propriétaire;

*f)* utiliser en public un signe identique ou semblable à une marque notoirement connue, même à des fins non commerciales, lorsque cet usage peut provoquer un affaiblissement du caractère distinctif ou de la valeur commerciale ou publicitaire de la marque ou une exploitation injuste de sa renommée.

**156.** Aux fins des sous-alinéas *e)* et *f)* de l'article précédent, constituent un usage d'un signe dans le commerce par un tiers notamment les actes suivants :

*a)* mettre sur le marché, vendre, offrir à la vente ou distribuer des produits ou des services accompagnés de ce signe;

*b)* importer, exporter, entreposer ou transporter des produits portant ce signe; ou

*c)* utiliser le signe en question dans des publicités, des publications, des documents commerciaux ou des communications écrites ou verbales, quel que soit le moyen de communication employé et sans préjudice de la législation sur la publicité applicable.

**157.** Les tiers peuvent, sans le consentement du titulaire de la marque enregistrée, utiliser sur le marché, à condition que ce ne soit pas en tant que marque, leur nom, leur domicile, leur pseudonyme, un nom géographique ou toute autre indication exacte relative à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de production de leurs produits ou de la prestation de leurs services et d'autres caractéristiques de ces produits ou services, pour autant qu'il s'agisse d'un usage de bonne foi limité à des fins d'identification ou d'information et non susceptible de susciter la confusion dans l'esprit du public quant à la provenance des produits ou des services.

L'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire à un tiers d'utiliser la marque pour faire de la publicité, y compris de la publicité comparative, en ce qui concerne des produits ou des services licitement marqués, offrir à la vente lesdits produits ou services ou indiquer l'existence ou la disponibilité de ceux-ci, ou pour indiquer la compatibilité ou la conformité de pièces de rechange ou d'accessoires utilisables avec les produits revêtus de la marque enregistrée, pour autant que ce tiers soit de bonne foi, que

l'usage de la marque soit limité à des fins d'information du public et qu'il ne soit pas susceptible de susciter la confusion dans l'esprit du public quant à l'entreprise dont proviennent les produits ou les services considérés.

**158.** L'enregistrement d'une marque ne confère pas le droit d'empêcher un tiers d'effectuer un acte de commerce portant sur un produit protégé par cet enregistrement après que ce produit a été mis sur le marché de n'importe quel pays par le titulaire de l'enregistrement ou par toute autre personne ayant obtenu le consentement du titulaire ou lié économiquement à celui-ci, en particulier lorsque les produits et les conditionnements ou les emballages en contact direct avec les produits n'ont subi aucune modification, altération ou détérioration.

Aux fins de l'alinéa précédent, deux personnes sont réputées économiquement liées lorsque l'une peut exercer sur l'autre, directement ou indirectement, une influence déterminante en ce qui concerne l'exploitation des droits existant sur la marque ou lorsqu'un tiers peut exercer une telle influence sur ces deux personnes.

**159.** Lorsqu'il existe dans la sous-région des enregistrements portant sur une marque identique ou similaire au nom de titulaires différents et que ladite marque sert à distinguer des produits ou des services identiques, il est interdit de commercialiser des marchandises ou des services identifiés par cette marque sur le territoire du pays membre concerné, sauf si les titulaires des enregistrements de cette marque ont conclu un accord permettant cette commercialisation.

Pour conclure de tels accords, les parties doivent prendre les dispositions nécessaires pour éviter de susciter la confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des marchandises ou des services en question, y compris en ce qui concerne l'indication de l'origine desdits produits ou services au moyen de caractères distincts et proportionnels en vue d'informer correctement les consommateurs. Ces accords doivent être enregistrés auprès des offices nationaux compétents et respecter les règles relatives aux pratiques commerciales et à l'encouragement de la concurrence.

En tout état de cause, il n'est pas interdit d'importer un produit ou un service se trouvant dans la situation indiquée au premier alinéa du présent article, lorsque la marque n'est pas utilisée sur le territoire du pays importateur dans le sens indiqué au premier alinéa de l'article 166, sauf si le propriétaire de ladite marque démontre devant l'office national compétent que la non-utilisation de la marque a des causes légitimes.

**160.** Lorsque la marque comprend un nom géographique, le produit ne peut pas être commercialisé sans qu'il y soit clairement mentionné, de manière visible et parfaitement lisible, le lieu de fabrication du produit.

#### **Chapitre IV**

#### **Licences et transferts de marques**

**161.** Tout enregistrement de marque effectif ou en cours peut être transféré par un acte entre vifs ou par voie de succession, avec ou sans l'entreprise à laquelle la marque appartient.

Tout transfert d'enregistrement de marque doit être enregistré auprès de l'office national compétent. Faute de quoi, il n'est pas opposable aux tiers.

Aux fins de l'enregistrement, le transfert doit être constaté par écrit.

Toute personne intéressée peut demander l'enregistrement d'un transfert. L'office national compétent peut toutefois refuser cet enregistrement lorsque le transfert risque de créer une confusion.

**162.** Le propriétaire d'une marque qui est enregistrée ou pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée peut concéder une licence à un ou plusieurs tiers aux fins de l'exploitation de ladite marque.

Toute licence de marque doit être enregistrée auprès de l'office national compétent. Faute de quoi, elle n'est pas opposable aux tiers.

Aux fins de l'enregistrement, la licence doit être constatée par écrit.

Toute personne intéressée peut demander l'enregistrement d'une licence.

**163.** L'autorité nationale compétente n'enregistre pas un contrat de licence ou de transfert de l'enregistrement d'une marque lorsque ce contrat n'est pas conforme aux dispositions du Régime commun applicable au traitement des capitaux étrangers et aux marques, brevets, licences et redevances ou aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux pratiques commerciales restreignant la libre concurrence.

**164.** Le titulaire de l'enregistrement de la marque doit informer l'office national compétent de toute modification apportée à son nom ou à son adresse tant que la licence produit ses effets. Faute de quoi, toute notification faite en fonction des données figurant dans le registre est réputée valide.

## **Chapitre V**

### **Radiation de la marque**

**165.** L'office national compétent radie la marque du registre, à la demande de toute personne intéressée, si, sans juste motif, le titulaire de l'enregistrement, le preneur de licence ou toute autre personne autorisée n'ont pas utilisé la marque dans au moins un des pays membres pendant les trois années consécutives qui ont précédé le début de l'action en radiation. La radiation d'un enregistrement pour défaut d'usage de la marque peut aussi être demandée en tant que moyen de défense dans une procédure d'opposition fondée sur la marque non utilisée.

Nonobstant l'alinéa précédent, aucune action en radiation ne peut être intentée avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de notification de la décision qui met fin à la procédure administrative d'enregistrement de la marque en question.

Lorsque le défaut d'usage de la marque concerne uniquement un ou quelques-uns des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, il est ordonné une réduction ou une limitation de la liste des produits ou des services couverts par l'enregistrement de la

marque, les produits et les services pour lesquels la marque n'a pas été utilisée étant éliminés; à cette fin, il est tenu compte du caractère identique ou de la similitude des produits ou des services.

La marque ne peut pas être radiée du registre lorsque le titulaire démontre que le défaut d'usage est dû, notamment, à un cas de force majeure ou un cas fortuit.

**166.** Une marque est considérée comme utilisée si les produits ou les services qu'elle distingue ont été mis dans le commerce ou sont disponibles sur le marché sous cette marque en quantité et de la manière normales, compte tenu de la nature des produits ou services en question et des modalités de leur commercialisation sur le marché.

Une marque est aussi considérée comme utilisée lorsqu'elle distingue exclusivement des produits exportés depuis l'un quelconque des pays membres, conformément à l'alinéa précédent.

L'utilisation d'une marque d'une façon qui ne diffère de la forme sous laquelle cette marque a été enregistrée que par des détails ou des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque n'est pas un motif de radiation pour défaut d'usage et ne diminue pas la protection accordée à la marque.

**167.** La charge de la preuve de l'usage de la marque incombe au titulaire de l'enregistrement.

L'usage de la marque peut être démontré à l'aide de factures de caractère commercial, de documents comptables ou de certificats d'audit, qui attestent notamment la régularité de la commercialisation et les quantités commercialisées des marchandises portant la marque en question.

**168.** La personne qui obtient gain de cause bénéficie d'un droit de préférence en ce qui concerne l'enregistrement. Ce droit peut être invoqué à compter du dépôt de la demande de radiation et jusqu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision portant radiation de la marque devient définitive dans le cadre de la procédure administrative.

**169.** L'office national compétent ordonne, d'office ou à la demande de tout tiers, la radiation de la marque du registre ou la limitation de la portée de l'enregistrement de la marque lorsque son titulaire a fait en sorte ou toléré que celle-ci devienne un signe commun ou générique permettant d'identifier ou de désigner un ou plusieurs produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.

Une marque est réputée être devenue un signe commun ou générique lorsque, dans les milieux commerciaux et dans l'esprit du public, elle a perdu son caractère distinctif permettant de savoir de quelle entreprise provient le produit ou service auquel elle s'applique. À cette fin, les conditions ci-après doivent être remplies :

a) les concurrents ont été dans la nécessité d'utiliser le signe en question pour pouvoir mener leurs activités car il n'existait pas d'autre nom ou signe pour désigner ou identifier dans le commerce le produit ou le service considéré;

b) la marque fait l'objet d'un usage généralisé par le public et dans les milieux commerciaux en tant que signe commun ou générique pour le produit ou le service considéré; et

c) la marque en question n'est pas connue ou est peu reconnue du public comme renvoyant à une entreprise déterminée.

**170.** Une fois reçue la demande de radiation, l'office national compétent notifie cette demande au titulaire de l'enregistrement de la marque pour que, dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de cette notification, il fasse valoir les arguments et produise les preuves qu'il estime opportuns.

Une fois expirés les délais visés dans le présent article, l'office national compétent décide s'il radie ou non la marque du registre et il notifie sa décision aux parties, au moyen d'une résolution.

## **Chapitre VI Renonciation à l'enregistrement de la marque**

**171.** Le titulaire de l'enregistrement d'une marque peut renoncer à tout moment à ses droits sur l'enregistrement.

Lorsque la renonciation a un caractère partiel, elle n'englobe que les produits ou les services auxquels le titulaire a renoncé.

La renonciation n'est pas acceptée si la marque fait l'objet de saisies ou de droits réels de garantie enregistrés auprès de l'office national compétent, sauf consentement exprès des titulaires de ces droits.

La renonciation à l'enregistrement d'une marque ne déploie des effets qu'après son inscription auprès de l'office national compétent.

## **Chapitre VII Nullité de l'enregistrement**

**172.** L'autorité nationale compétente prononce, d'office ou à la demande de tout tiers, et à tout moment, la nullité absolue de l'enregistrement d'une marque lorsque celui-ci a été accordé en violation des dispositions du premier alinéa de l'article 134 et de l'article 135.

L'autorité nationale compétente prononce, d'office ou à la demande de tout tiers, la nullité relative de l'enregistrement d'une marque lorsque celui-ci a été accordé en violation des dispositions de l'article 136 ou lorsqu'il a été effectué de mauvaise foi. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l'enregistrement contesté a été accordé.

Les actions ci-dessus n'ont aucune incidence sur une action éventuelle en dommages-intérêts engagée conformément à la législation nationale.

La nullité de l'enregistrement d'une marque ne peut pas être prononcée pour un motif qui n'est plus valable au moment où l'autorité nationale doit trancher en la matière.

Lorsqu'un motif de nullité concerne uniquement un ou quelques-uns des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la nullité n'est prononcée que pour ces produits ou services et ceux-ci ne sont plus couverts par l'enregistrement.

**173.** Les dispositions de l'article 78 sont applicables au présent chapitre.

### **Chapitre VIII Déchéance de l'enregistrement**

**174.** L'enregistrement de la marque tombe en déchéance de plein droit si le titulaire ou toute autre personne qui justifie d'un intérêt légitime n'en demande pas le renouvellement dans le délai légal, y compris le délai de grâce, conformément aux dispositions de la présente décision.

De même, constitue une cause de déchéance le défaut de paiement des taxes dans les conditions fixées par la législation nationale du pays membre.

### **TITRE VII LES SLOGANS COMMERCIAUX**

**175.** Les pays membres peuvent enregistrer comme marques les slogans commerciaux, conformément à leurs législations nationales respectives.

On entend par slogan commercial le mot, la phrase ou la légende utilisé comme complément d'une marque.

**176.** La demande d'enregistrement d'un slogan commercial doit préciser avec quelle marque, faisant l'objet d'une demande d'enregistrement ou enregistrée, le slogan sera utilisé.

**177.** Ne peuvent pas être enregistrés les slogans commerciaux qui contiennent des allusions à des produits ou à des marques similaires ou des expressions susceptibles de porter atteinte à ces produits ou à ces marques.

**178.** Un slogan commercial doit être transmis conjointement avec la marque à laquelle il est associé et son maintien en vigueur dépend de celui de cette marque.

**179.** Les dispositions du titre sur les marques de la présente décision sont applicables au présent titre dans la mesure où elles sont pertinentes.

### **TITRE VIII LES MARQUES COLLECTIVES**

**180.** On entend par marque collective tout signe servant à distinguer l'origine ou toute autre caractéristique commune de produits ou de services appartenant à des entreprises différentes qui utilisent ce signe sous le contrôle d'un titulaire.

**181.** Les associations de producteurs, de fabricants ou de prestataires de services, ainsi que les organisations ou les groupes de personnes, légalement constitués, peuvent demander l'enregistrement d'une marque collective afin de distinguer sur le marché les produits ou les services de leurs membres.

**182.** La demande d'enregistrement doit indiquer qu'il s'agit d'une marque collective et les pièces ci-après doivent être jointes à la demande :

a) une copie des statuts de l'association, de l'organisation ou du groupe de personnes qui demande l'enregistrement de la marque collective;

b) la liste des membres de l'association, de l'organisation ou du groupe de personnes;  
et

c) la liste des conditions et des modalités d'utilisation de la marque collective pour les produits ou les services considérés.

Une fois obtenu l'enregistrement de la marque collective, l'association, l'organisation ou le groupe de personnes doit communiquer à l'office national compétent tout changement intéressant l'une quelconque des pièces visées dans le présent article.

**183.** La marque collective peut être transférée ou faire l'objet d'une licence conformément aux dispositions du règlement interne de l'association, de l'organisation ou du groupe de personnes.

Les transferts et les licences doivent être enregistrés par l'office national compétent pour pouvoir être opposables à des tiers.

**184.** Les dispositions du titre sur les marques de la présente décision sont applicables au présent titre dans la mesure où elles sont pertinentes.

## TITRE IX LES MARQUES DE CERTIFICATION

**185.** On entend par marque de certification un signe destiné à être appliqué à des produits ou des services dont la qualité ou d'autres caractéristiques ont été certifiées par le titulaire de la marque.

**186.** Peut être titulaire d'une marque de certification une entreprise ou une institution, de droit privé ou public, ou un organisme étatique, régional ou international.

**187.** La demande d'enregistrement d'une marque de certification doit être accompagnée du règlement d'usage de la marque, qui indique les produits ou les services pouvant faire l'objet d'une certification par son propriétaire, définit les caractéristiques garanties par la marque et précise les modalités de contrôle de l'existence de ces caractéristiques avant et après délivrance de l'autorisation d'utiliser la marque.

Le règlement d'usage est enregistré avec la marque.



Toute modification du règlement d'usage de la marque de certification doit être portée à la connaissance de l'office national compétent. La modification du règlement d'usage produit ses effets à l'égard des tiers à compter de son inscription au registre correspondant.

**188.** Le propriétaire d'une marque de certification peut autoriser son usage par toute personne dont le produit ou le service remplit les conditions énoncées dans le règlement d'usage de la marque.

La marque de certification ne peut pas être utilisée en relation avec des produits ou des services fabriqués, fournis ou commercialisés par le propriétaire de la marque.

**189.** Les dispositions du titre sur les marques de la présente décision sont applicables au présent titre dans la mesure où elles sont pertinentes.

## TITRE X LES NOMS COMMERCIAUX

**190.** On entend par nom commercial tout signe qui identifie une activité économique, une entreprise ou un établissement commercial.

Une entreprise ou un établissement peut avoir plus d'un nom commercial. Peut constituer le nom commercial d'une entreprise ou d'un établissement, notamment, sa dénomination sociale, sa raison sociale ou toute autre désignation inscrite dans un registre de personnes ou de sociétés commerciales.

Le nom commercial est indépendant de la dénomination ou de la raison sociale des personnes morales, étant entendu que les deux peuvent coexister.

**191.** Le droit exclusif sur un nom commercial s'acquiert par la première utilisation qui en est faite dans le commerce et s'éteint avec la cessation de l'usage du nom ou des activités de l'entreprise ou de l'établissement qui l'utilise.

**192.** Le titulaire d'un nom commercial peut empêcher tout tiers d'utiliser dans le commerce un signe distinctif identique ou similaire lorsque cela peut faire naître une confusion ou un risque d'association avec l'entreprise du titulaire ou avec ses produits et ses services. Lorsqu'il s'agit d'un nom commercial notoirement connu, cette disposition s'applique lorsque l'usage d'un signe distinctif identique ou similaire peut causer au titulaire du nom commercial un préjudice économique ou commercial ou entraîne une exploitation injustifiée de la renommée du nom ou de l'entreprise du titulaire.

Les dispositions des articles 155, 156, 157 et 158 sont applicables, dans la mesure pertinente, aux noms commerciaux.

**193.** Conformément à la législation nationale de chaque pays membre, le titulaire d'un nom commercial peut le faire enregistrer ou le déposer auprès de l'office national compétent. L'enregistrement ou le dépôt a un caractère déclaratif. Le droit à l'usage exclusif du nom commercial s'acquiert conformément aux dispositions de l'article 191.

**194.** Ne peut pas être enregistré comme nom commercial un signe qui relève de l'un des cas suivants :

- a) il consiste, en tout ou en partie, en un signe contraire à la morale ou à l'ordre public;
- b) son usage est de nature à créer une confusion dans les milieux commerciaux ou dans l'esprit du public quant à l'identité, la nature, les activités, le secteur commercial ou tout autre aspect de l'entreprise ou de l'établissement désigné par le nom commercial;
- c) son usage est de nature à créer une confusion dans les milieux commerciaux ou dans l'esprit du public quant à l'entreprise dont proviennent les produits ou les services considérés, l'origine ou d'autres caractéristiques des produits ou des services que l'entreprise produit ou commercialise; ou
- d) une demande d'enregistrement du nom commercial considéré a été déposée précédemment ou il existe déjà un enregistrement dudit nom commercial.

**195.** Aux fins de l'enregistrement, l'office national compétent examine si les dispositions de l'article précédent s'applique au nom commercial. Les pays membres peuvent exiger la preuve de l'usage, conformément à leur législation nationale.

La classification des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques peut être appliquée à l'enregistrement des noms commerciaux.

**196.** L'enregistrement d'un nom commercial a une durée de 10 ans à partir de la date de l'enregistrement ou du dépôt et il peut être renouvelé pour des périodes de même durée.

**197.** Le titulaire de l'enregistrement d'un nom commercial peut renoncer à ses droits sur l'enregistrement. La renonciation à l'enregistrement du nom commercial ne produit des effets qu'après son inscription auprès de l'office national compétent.

**198.** Le renouvellement de l'enregistrement d'un nom commercial doit être demandé auprès de l'office national compétent dans les six mois précédant l'expiration de l'enregistrement. Toutefois, le titulaire de l'enregistrement bénéficie d'un délai de grâce de six mois après la date d'expiration de l'enregistrement pour en demander le renouvellement; il doit joindre à sa demande les pièces attestant le paiement des taxes prescrites par la législation nationale des pays membres et acquitte en même temps la surtaxe prévue, le cas échéant. Pendant le délai précité, l'enregistrement du nom commercial demeure pleinement en vigueur.

Aux fins du renouvellement de l'enregistrement, l'office national compétent peut exiger la preuve de l'usage du nom commercial conformément à la législation nationale. En tout état de cause, le renouvellement de l'enregistrement s'effectue aux mêmes conditions que l'enregistrement original.

**199.** Le transfert d'un nom commercial enregistré ou déposé est enregistré par l'office national compétent conformément à la procédure applicable au transfert de marques, dans la mesure pertinente, et donne lieu au paiement de la même taxe. Sans préjudice de ce qui

précède, le nom commercial ne peut être transmis qu'avec l'entreprise ou l'établissement pour lequel il est utilisé.

Le nom commercial peut faire l'objet d'une licence. Lorsque la législation nationale le prévoit, la licence en question peut être enregistrée auprès de l'office national compétent.

## TITRE XI LES ENSEIGNES

**200.** La protection et le dépôt des enseignes est régi par les dispositions sur les noms commerciaux, conformément à la législation nationale de chaque pays membre.

## TITRE XII LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

### Chapitre I<sup>er</sup> Les appellations d'origine

**201.** On entend par appellation d'origine [*denominación de origen*] une indication géographique constituée par la dénomination d'un pays, d'une région ou d'un lieu déterminé ou constituée par une dénomination qui, sans être celle d'un pays, d'une région ou d'un lieu déterminé, renvoie à une zone géographique déterminée, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité, la renommée ou d'autres caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

**202.** Ne peuvent pas être déclarées appellations d'origine les appellations :

- a) qui ne sont pas conformes à la définition figurant à l'article 201;
- b) qui sont des dénominations communes ou génériques pour désigner le produit considéré, étant entendu qu'une dénomination est tenue pour commune ou générique lorsqu'elle est considérée comme telle par les experts en la matière et par le public en général;
- c) qui sont contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public; ou
- d) qui peuvent induire le public en erreur quant à la provenance géographique, à la nature, au mode de fabrication, à la qualité, à la renommée ou à d'autres caractéristiques des produits considérés.

**203.** Une appellation d'origine est déclarée protégée d'office ou sur requête de toute personne qui prouve qu'elle y a un intérêt légitime, c'est-à-dire les personnes physiques ou morales qui se consacrent directement à l'extraction, à la production ou à l'élaboration du ou des produits qu'il est question de protéger au moyen de l'appellation d'origine ainsi que les associations de producteurs. Les autorités de l'État, départementales, provinciales ou municipales sont aussi considérées comme ayant un intérêt légitime lorsqu'il est question d'appellations d'origine correspondant à leurs territoires respectifs.

**204.** La requête en déclaration de protection d'une appellation d'origine doit être présentée par écrit auprès de l'office national compétent et indiquer :

- a)* les nom, domicile, résidence et nationalité du ou des requérants ainsi que la preuve de l'intérêt légitime de ceux-ci;
- b)* l'appellation d'origine objet de la requête;
- c)* la zone géographique délimitée de production, d'extraction ou d'élaboration du produit désigné par l'appellation d'origine;
- d)* les produits désignés par l'appellation d'origine; et
- e)* un exposé des qualités, renommée ou autres caractéristiques essentielles des produits désignés par l'appellation d'origine.

**205.** Une fois la requête admise à l'examen, l'office national compétent examine, dans les 30 jours qui suivent, si cette requête remplit les conditions prévues dans le présent titre et les conditions énoncées dans la législation nationale des pays membres, avant de suivre la procédure relative à l'examen de forme prévu pour l'enregistrement des marques dans la mesure où elle est pertinente.

**206.** La déclaration de protection d'une appellation d'origine demeure en vigueur aussi longtemps que les conditions qui l'ont motivée subsistent, de l'avis de l'office national compétent. Cet office peut déclarer que cette déclaration n'est plus en vigueur si lesdites conditions n'existent plus. Toutefois, les intéressés peuvent présenter une nouvelle requête lorsqu'ils considèrent que les conditions sont à nouveau réunies pour que l'appellation d'origine soit protégée, sans préjudice des recours administratifs prévus dans la législation nationale de chaque pays membre.

La déclaration de protection de l'appellation d'origine peut être modifiée à tout moment à la suite d'un changement affectant l'un des éléments énumérés à l'article 204. La modification est subordonnée à la procédure prévue pour la déclaration de protection, dans la mesure pertinente.

**207.** L'autorisation d'utiliser une appellation d'origine protégée doit être demandée par les personnes qui :

- a)* se consacrent directement à l'extraction, à la production ou à l'élaboration des produits désignés par l'appellation d'origine;
- b)* exercent cette activité dans la zone géographique délimitée figurant dans la déclaration de protection; ou
- c)* remplissent d'autres conditions requises par les offices nationaux compétents.

**208.** L'office national compétent peut octroyer les autorisations d'utiliser une appellation d'origine. Ces autorisations peuvent aussi être délivrées par les entités publiques ou privées qui représentent les bénéficiaires des appellations d'origine, si la législation nationale le prévoit.

**209.** Lorsque l'autorisation d'utiliser une appellation d'origine est du ressort de l'office national compétent, elle est accordée ou refusée dans un délai de 15 jours à compter de la date de présentation de la demande.

**210.** L'autorisation d'utiliser une appellation d'origine protégée a une durée de 10 ans et peut être renouvelée pour des périodes d'égale durée, conformément à la procédure prévue pour le renouvellement de l'enregistrement des marques dans la présente décision.

**211.** L'autorisation d'utiliser une appellation d'origine protégée est frappée de déchéance si son renouvellement n'est pas demandé dans les délais prévus pour le renouvellement de l'enregistrement des marques dans la présente décision.

De la même façon, le défaut de paiement des taxes constitue un motif de déchéance, conformément aux dispositions de la législation nationale de chaque pays membre.

**212.** L'utilisation d'une appellation d'origine pour les produits naturels, agricoles, artisanaux ou industriels provenant des pays membres est réservée exclusivement aux producteurs, fabricants et artisans qui ont leur établissement de production ou de fabrication dans la localité ou la région du pays membre désignée ou évoquée par une telle appellation.

Seuls les producteurs, fabricants et artisans autorisés à utiliser une appellation d'origine enregistrée peuvent adjoindre à celle-ci l'expression "appellation d'origine" [*denominación de origen*].

Les dispositions des articles 155, 156, 157 et 158 sont applicables aux appellations d'origine protégées, dans la mesure où elles sont pertinentes.

**213.** Les entités publiques ou privées qui représentent les bénéficiaires des appellations d'origine, ou celles qui sont désignées à cet effet, établissent les mécanismes permettant d'effectuer un contrôle efficace de l'utilisation des appellations d'origine protégées.

**214.** La protection des appellations d'origine prend naissance avec la déclaration faite à cet effet par l'office national compétent.

L'utilisation des appellations d'origine par des personnes non autorisées est considérée, lorsqu'elle est source de confusion, comme une infraction au droit de propriété industrielle, passible d'une sanction, y compris dans les cas où ces appellations sont accompagnées de mentions, telles que "genre" [*género*], "type" [*tipo*], "imitation" [*imitación*] ou d'autres mentions similaires qui créent la confusion dans l'esprit du consommateur.

**215.** Les pays membres interdisent l'utilisation d'une appellation d'origine servant à désigner des vins ou des spiritueux pour des produits de ce genre qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'appellation d'origine en question, 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 "classe" [*clase*], "type" [*tipo*], "style" [*estilo*], "imitation" [*imitación*] ou autres.

Les pays membres ne peuvent pas empêcher un usage continu et similaire d'une appellation d'origine d'un autre pays, qui désigne des vins ou des spiritueux en ce qui

concerne des produits ou des services, par un de leurs ressortissants qui a utilisé sur leur territoire cette appellation d'origine de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés pendant au moins 10 ans avant le 15 avril 1994 ou, de bonne foi, avant cette date.

**216.** L'office national compétent peut prononcer, d'office ou à la demande d'une partie, la nullité de l'autorisation d'utiliser une appellation d'origine protégée, si cette autorisation a été accordée en violation de la présente décision. Les dispositions de la présente décision sur la nullité de l'enregistrement d'une marque sont applicables dans la mesure où elles sont pertinentes.

**217.** L'office national compétent prononce, d'office ou à la demande d'une partie, l'annulation de l'autorisation d'utiliser une appellation d'origine lorsqu'il est démontré que cette appellation d'origine est utilisée dans le commerce d'une façon qui ne correspond pas à ce qui est indiqué dans la déclaration de protection y relative. Les dispositions de la présente décision sur la radiation de l'enregistrement d'une marque sont applicables dans la mesure où elles sont pertinentes.

**218.** Les offices nationaux compétents peuvent reconnaître les appellations d'origine protégées dans un autre pays membre, lorsque la demande est formulée par des producteurs, des entreprises d'extraction, des fabricants ou des artisans de ce pays justifiant d'un intérêt légitime ou par les pouvoirs publics de ce pays.

Pour faire l'objet d'une demande de protection, les appellations d'origine doivent avoir été déclarées comme telles dans leur pays d'origine.

**219.** En ce qui concerne les appellations d'origine ou les indications géographiques protégées dans des pays tiers, les offices nationaux compétents peuvent leur accorder une protection à condition que cela soit prévu dans un accord auquel le pays membre est partie. Pour faire l'objet d'une demande de protection de ce genre, les appellations d'origine doivent avoir été déclarées comme telles dans leur pays d'origine.

**220.** Les appellations d'origine protégées conformément aux dispositions de la présente décision ne sont pas considérées comme communes ou génériques tant qu'une telle protection existe dans le pays d'origine.

## **Chapitre II**

### **Les indications de provenance**

**221.** On entend par indication de provenance [*indicación de procedencia*] un nom, une expression, une image ou un signe qui désigne ou évoque un pays, une région, une localité ou un lieu déterminé.

**222.** Une indication de provenance ne peut pas être utilisée dans le commerce en relation avec un produit ou un service lorsqu'elle est fautive ou trompeuse quant à l'origine du produit ou du service considéré ou qu'elle est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public quant à l'origine, la provenance, la qualité ou toute autre caractéristique de ce produit ou de ce service.

Aux fins de l'alinéa précédent, constitue également un usage d'une indication géographique dans le commerce l'usage qui en est fait dans la publicité ou dans tout autre document commercial relatif à la vente, l'exposition ou l'offre de produits ou de services.

**223.** Toute personne peut mentionner son nom ou son domicile sur les produits qu'elle commercialise même lorsque ceux-ci proviennent d'un pays différent, pour autant que cette mention soit accompagnée de l'indication précise, en caractères suffisamment lisibles, du pays ou du lieu de fabrication ou de production des produits ou de toute autre indication permettant d'éviter toute erreur quant à l'origine véritable de ces produits.

### TITRE XIII LES SIGNES DISTINCTIFS NOTOIREMENT CONNUS

**224.** On entend par signe distinctif notoirement connu un signe reconnu comme tel par le secteur concerné dans un pays membre, indépendamment de la façon dont il est devenu connu ou du moyen par lequel il a acquis sa notoriété.

**225.** Un signe distinctif notoirement connu est protégé contre tout usage ou enregistrement non autorisé conformément aux dispositions du présent titre, sans préjudice des autres dispositions de la présente décision qui s'appliquent ni des dispositions sur la protection contre la concurrence déloyale du pays membre.

**226.** Constitue un usage non autorisé d'un signe distinctif notoirement connu l'usage de ce signe dans sa totalité, ou d'une partie essentielle de ce signe, ou d'une reproduction, imitation, traduction ou translittération du signe, qui est susceptible de créer une confusion, en ce qui concerne des établissements, des activités, des produits ou des services identiques ou analogues à ceux auxquels le signe en question s'applique.

Constitue également un usage non autorisé d'un signe distinctif notoirement connu l'usage de ce signe dans sa totalité, ou d'une partie essentielle de ce signe, ou d'une reproduction, imitation, traduction ou translittération du signe, y compris en ce qui concerne des établissements, des activités, des produits ou des services différents de ceux auxquels s'applique le signe notoirement connu, ou à des fins non lucratives, si cet usage peut avoir l'un des effets ci-après :

*a)* risque de confusion ou d'association avec le titulaire du signe ou avec son établissement, ses activités, ses produits ou ses services;

*b)* préjudice économique ou commercial pour le titulaire du signe en raison d'un affaiblissement du caractère distinctif ou de la valeur commerciale ou publicitaire du signe;  
ou

*c)* exploitation injustifiée du prestige ou de la renommée du signe.

L'usage du signe peut s'inscrire dans le cadre de n'importe quel moyen de communication, y compris les moyens électroniques.

**227.** Les dispositions du sous-alinéa *h)* de l'article 136 ainsi que celles des sous-alinéas *e)* et *f)* de l'article 155 sont applicables en relation avec le présent titre.

**228.** Pour déterminer la notoriété d'un signe distinctif, il convient de prendre en considération notamment les facteurs suivants :

*a)* la mesure dans laquelle le signe est connu parmi les membres du secteur concerné dans un pays membre;

*b)* la durée, l'ampleur et l'étendue géographique de l'utilisation du signe dans un pays membre ou à l'étranger;

*c)* la durée, l'ampleur et l'étendue géographique de la promotion du signe, dans un pays membre ou à l'étranger, y compris la publicité et la présentation dans des foires, des expositions ou lors d'autres événements des produits ou services, de l'établissement ou de l'activité auxquels s'applique le signe considéré;

*d)* la valeur de tout investissement effectué en vue de sa promotion ou de celle de l'établissement, de l'activité, des produits ou des services auxquels le signe s'applique;

*e)* le chiffre d'affaires et les recettes de l'entreprise propriétaire en relation avec le signe dont la notoriété est invoquée, tant sur le plan international que dans le pays membre où la protection est demandée;

*f)* la mesure dans laquelle ce signe présente un caractère distinctif inhérent ou a acquis ce caractère;

*g)* la valeur comptable du signe en tant qu'actif de l'entreprise;

*h)* le nombre de demandes présentées par des personnes intéressées par un contrat de franchisage ou de licence pour le signe considéré sur un territoire déterminé;

*i)* l'existence d'activités importantes de fabrication, d'achat ou d'entreposage de la part du propriétaire du signe dans le pays membre où la protection est demandée;

*j)* les éléments relevant du commerce international; ou

*k)* l'existence et l'ancienneté d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement ayant pour objet le signe distinctif dans le pays membre considéré ou à l'étranger.

**229.** La qualité de notoire ne peut pas être refusée à un signe du seul fait que celui-ci :

*a)* n'est pas enregistré ou ne fait pas l'objet d'une procédure d'enregistrement dans le pays membre considéré ou à l'étranger;

*b)* n'a pas été ou n'est pas utilisé pour distinguer des produits ou des services ou pour permettre d'identifier des activités ou des établissements dans le pays membre considéré; ou

*c)* n'est pas notoirement connu à l'étranger.

**230.** Sont notamment considérés comme constituant des secteurs de référence pertinents aux fins de l'établissement de la notoriété d'un signe distinctif :



- a) les consommateurs effectifs ou potentiels du type de produits ou de services auxquels le signe s'applique;
- b) les personnes qui interviennent dans les circuits de distribution ou de commercialisation du type de produits ou de services auxquels le signe s'applique; ou
- c) les milieux économiques intervenant dans des secteurs ayant un rapport avec le type d'établissement, d'activité, de produits ou de services auxquels le signe s'applique.

Aux fins de la reconnaissance de la notoriété d'un signe, il suffit que celui-ci soit connu dans l'un des secteurs mentionnés aux sous-alinéas ci-dessus.

**231.** Le propriétaire d'un signe distinctif notoirement connu dispose de moyens d'action pour faire interdire l'usage de ce signe par des tiers, et est habilité à engager auprès de l'autorité nationale compétente les actions pertinentes et à demander à celle-ci de prendre les mesures appropriées. De même, le propriétaire peut empêcher tout tiers de commettre, à l'égard du signe, les actes énumérés à l'article 155, étant entendu que les limitations prévues aux articles 157 et 158 sont applicables.

**232.** Toute action contre un usage non autorisé d'un signe distinctif notoirement connu se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le propriétaire du signe a eu connaissance de cet usage, sauf lorsque celui-ci relève de la mauvaise foi; dans ce cas, l'action n'est pas susceptible de prescription. Ladite action n'a aucune incidence sur une action éventuelle en dommages-intérêts exercée conformément au droit commun.

**233.** Lorsque, dans un pays membre, un signe distinctif notoirement connu a été, indûment incorporé dans un nom de domaine ou dans une adresse de courrier électronique par un tiers non autorisé, l'autorité nationale compétente, à la demande du titulaire ou du possesseur légitime de ce signe, ordonne la suppression ou la modification de l'enregistrement de ce nom de domaine ou de cette adresse de courrier électronique, pour autant que l'usage de ce nom de domaine ou de cette adresse soit susceptible de produire l'un des effets mentionnés dans les premier et deuxième alinéas de l'article 226.

**234.** Lorsqu'elle a été saisie d'une demande relative à un usage non autorisé d'un signe distinctif notoirement connu, l'autorité nationale compétente se prononce en tenant compte de la bonne ou de la mauvaise foi des parties dans l'adoption et l'utilisation de ce signe.

**235.** Sans préjudice des motifs de radiation prévus aux articles 165 et 169, l'office national compétent radie, lorsque la législation nationale le prévoit, l'enregistrement d'une marque, sur demande du titulaire légitime, lorsque cette marque est identique ou semblable à une marque qui était notoirement connue, conformément à la législation en vigueur, au moment où la demande d'enregistrement a été déposée.

**236.** Les dispositions de la présente décision sont applicables au présent titre dans la mesure où elles sont pertinentes.

## TITRE XIV L'ACTION EN REVENDICATION

**237.** Lorsqu'un brevet ou l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel a été demandé ou obtenu par quiconque n'y avait pas droit ou au préjudice d'une autre personne qui y avait également droit, la personne lésée peut revendiquer ce brevet ou cet enregistrement auprès de l'autorité nationale compétente et demander que la demande en cours d'instruction ou le droit qui a été accordé lui soit transféré ou qu'elle soit reconnue comme codéposant ou cotitulaire du droit.

Lorsqu'un enregistrement de marque a été demandé ou obtenu au préjudice d'une autre personne qui y avait aussi droit, la personne lésée peut revendiquer cet enregistrement auprès de l'autorité nationale compétente et demander à être reconnue comme codéposant ou cotitulaire du droit.

Lorsque la législation nationale du pays membre le permet, l'action en revendication peut comprendre une demande de dommages-intérêts.

L'action en revendication se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle le droit a été accordé ou par deux ans à partir du moment où l'objet de la protection a commencé à être exploité ou utilisé dans le pays par la personne qui a obtenu le droit, le premier de ces délais à échoir étant applicable. L'action n'est pas susceptible de prescription lorsque la personne à laquelle le droit a été accordé l'avait demandé de mauvaise foi.

## TITRE XV LES ACTIONS POUR ATTEINTE AUX DROITS

### **Chapitre I<sup>er</sup>** **Les droits du titulaire**

**238.** Le titulaire d'un droit protégé en vertu de la présente décision peut introduire une action devant l'autorité nationale compétente contre quiconque porte atteinte à son droit. Cette action peut aussi être exercée contre quiconque accomplit des actes qui donnent à penser que l'atteinte est imminente.

Si la législation nationale du pays membre le permet, l'autorité nationale compétente peut engager d'office les actions pour atteinte aux droits prévues dans ladite législation.

Lorsqu'il existe plus d'un titulaire d'un même droit, n'importe lequel des cotitulaires peut introduire une action pour atteinte à ce droit sans avoir besoin du consentement des autres titulaires, sauf accord contraire entre les cotitulaires.

**239.** Le titulaire d'un brevet a le droit d'intenter une action judiciaire en dommages-intérêts pour usage non autorisé de l'invention ou du modèle d'utilité durant la période comprise entre la date à laquelle l'invention ou le modèle d'utilité acquiert un caractère public et la demande y relative peut être consultée, et la date de délivrance du

brevet. L'indemnisation porte uniquement sur la matière couverte par le brevet délivré; elle est calculée en fonction de l'exploitation effective réalisée par le défendeur durant la période précitée.

**240.** Lorsque l'atteinte présumée porte sur un brevet dont l'objet est un procédé d'obtention d'un produit, c'est au défendeur qu'il appartient de prouver que le procédé qu'il a utilisé pour obtenir le produit considéré est différent du procédé protégé par le brevet auquel il aurait été porté atteinte. À cet égard, il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet a été obtenu au moyen du procédé breveté si :

*a)* le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau; ou

*b)* il existe une possibilité non négligeable que le produit identique ait été obtenu par le procédé et que le titulaire du brevet n'ait pas pu déterminer, en dépit d'efforts raisonnables, quel procédé a été en fait utilisé.

Lors de la présentation de la preuve du contraire, il sera tenu compte des intérêts légitimes du défendeur ou de la personne dénoncée en ce qui concerne la protection de ses secrets commerciaux.

**241.** Le demandeur ou la personne qui a dénoncé l'atteinte peut demander à l'autorité nationale compétente d'ordonner notamment une ou plusieurs des mesures suivantes :

*a)* la cessation des actes constitutifs de l'atteinte;

*b)* l'indemnisation des dommages et préjudices subis;

*c)* le retrait du commerce des produits résultant de l'atteinte, y compris les conditionnements, emballages, étiquettes, imprimés ou matériel publicitaire et autres objets en cause, ainsi que les objets et les moyens ayant servi principalement à commettre l'atteinte aux droits;

*d)* l'interdiction de l'importation ou de l'exportation des produits, matériels, objets ou moyens visés au sous-alinéa ci-dessus;

*e)* la confiscation des produits, matériels, objets et moyens visés au sous-alinéa *c)*, étant entendu que la valeur des biens est intégrée dans le montant de l'indemnisation des dommages et préjudices subis;

*f)* l'adoption des mesures nécessaires pour éviter la poursuite ou la répétition de l'atteinte aux droits, y compris la destruction des produits, matériels, objets ou moyens visés au sous-alinéa *c)* ou la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement du défendeur ou de la personne dénoncée; ou

*g)* la publication du texte de la condamnation et la notification de la condamnation aux personnes intéressées, aux frais de l'auteur de l'atteinte.

Dans le cas de produits portant une marque frauduleuse, la suppression ou le retrait de la marque doit être accompagné de mesures visant à empêcher que ces produits ne soient mis

dans le commerce. En outre, ces produits ne peuvent pas être réexportés en l'état, ni faire l'objet d'une procédure douanière différente.

Font exception les cas dûment spécifiés par l'autorité nationale compétente ainsi que les cas pour lesquels le propriétaire de la marque a donné expressément son autorisation.

**242.** Les pays membres peuvent prévoir dans leur législation que, sauf si cela est disproportionné avec la gravité de l'atteinte aux droits, l'autorité judiciaire peut ordonner à l'auteur de l'atteinte de communiquer au titulaire du droit l'identité des tiers qui ont participé à la production et à la distribution des biens ou des services en cause, et de lui donner des informations sur ses circuits de distribution.

**243.** Pour calculer le montant des dommages-intérêts, il est tenu compte notamment des éléments suivants :

*a)* le dommage et le manque à gagner subis par le titulaire du droit du fait de l'atteinte à son droit;

*b)* le montant des bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte du fait de celle-ci;

*c)* le prix que l'auteur de l'atteinte aurait dû payer au titre d'une licence contractuelle, compte tenu de la valeur commerciale du droit objet de l'atteinte et des licences contractuelles déjà concédées.

**244.** L'action pour atteinte aux droits se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le titulaire a eu connaissance de l'infraction ou, en tout état de cause, par cinq ans à compter du moment où l'atteinte a été commise pour la dernière fois.

## **Chapitre II**

### **Mesures conservatoires**

**245.** Quiconque engage ou est sur le point d'engager une action pour atteinte à un droit peut demander à l'autorité nationale compétente d'ordonner des mesures conservatoires immédiates afin d'empêcher que l'atteinte ne soit commise, d'éviter ses conséquences, d'obtenir ou de conserver des preuves ou d'assurer l'efficacité de l'action ou l'indemnisation des dommages et préjudices subis.

Les mesures conservatoires peuvent être demandées préalablement à l'introduction de l'action, en même temps ou ultérieurement.

**246.** Les mesures conservatoires ci-après peuvent notamment être ordonnées :

*a)* la cessation immédiate des actes constitutifs de l'atteinte présumée;

*b)* le retrait du commerce des produits résultant de l'atteinte, y compris les conditionnements, emballages, étiquettes, imprimés ou matériel publicitaire et autres objets ainsi que les matériels et les moyens ayant servi principalement à commettre l'atteinte aux droits;

c) la suspension de l'importation ou de l'exportation des produits, matériels ou moyens visés au sous-alinéa ci-dessus;

d) la constitution par l'auteur présumé de l'atteinte d'une garantie suffisante; et

e) la fermeture temporaire de l'établissement du défendeur ou de la personne dénoncée lorsque cela est nécessaire pour éviter la poursuite ou la répétition de l'infraction présumée.

Lorsque la législation nationale du pays membre le permet, l'autorité nationale compétente peut ordonner d'office l'exécution de mesures conservatoires.

**247.** La mesure conservatoire est ordonnée seulement lorsque la personne qui la demande a qualité pour agir, prouve l'existence du droit objet de l'atteinte et apporte des preuves permettant raisonnablement de présumer que l'infraction a été commise ou est imminente. L'autorité nationale compétente peut exiger une caution ou une garantie suffisante de la personne qui demande la mesure avant d'ordonner celle-ci.

Quiconque demande une mesure conservatoire pour des produits déterminés doit fournir les informations nécessaires ainsi qu'une description suffisamment détaillée et précise pour permettre d'identifier les produits présumés constitutifs de l'atteinte aux droits.

**248.** Lorsqu'une mesure conservatoire est exécutée sans intervention de l'autre partie, elle est notifiée à la partie concernée immédiatement après l'exécution. La partie concernée peut demander à l'autorité nationale compétente de réviser la mesure exécutée.

Sauf disposition contraire dans la législation nationale, toute mesure conservatoire exécutée sans intervention de l'autre partie est sans effet de plein droit si la demande principale n'est pas déposée dans les 10 jours suivant l'exécution de la mesure.

L'autorité nationale compétente peut modifier, révoquer ou confirmer la mesure conservatoire.

**249.** Les mesures conservatoires s'appliquent aux produits résultant de l'atteinte aux droits présumée et des matériels ou moyens ayant servi principalement à commettre ladite atteinte.

### **Chapitre III** **Mesures à la frontière**

**250.** Le titulaire de l'enregistrement d'une marque fondé à supposer que se prépare l'importation ou l'exportation de produits portant atteinte à cet enregistrement peut demander à l'autorité nationale compétente de suspendre cette opération douanière. Cette demande et la décision rendue par l'autorité sont soumises aux mêmes conditions et garanties que celles que prévoit la législation du pays membre.

Quiconque sollicite des mesures à la frontière doit communiquer à l'autorité nationale compétente les informations nécessaires ainsi qu'une description suffisamment détaillée et précise des produits objet de l'infraction présumée afin que ceux-ci puissent être reconnus.

Si la législation nationale du pays membre le permet, l'autorité nationale compétente peut ordonner d'office l'exécution de mesures à la frontière.

**251.** Afin d'établir le bien-fondé des réclamations du propriétaire de la marque, l'autorité nationale compétente autorise celui-ci à participer à l'inspection des marchandises retenues. Le même droit est reconnu à l'importateur ou à l'exportateur des marchandises.

Lors de l'inspection, l'autorité nationale compétente prend les dispositions nécessaires pour protéger toute information de caractère confidentiel, s'il y a lieu.

**252.** Une fois réunies les conditions et les garanties applicables, l'autorité nationale compétente ordonne ou refuse la suspension de l'opération douanière et notifie sa décision au requérant.

Au cas où la suspension est ordonnée, la notification mentionne le nom et l'adresse du fournisseur, de l'importateur, de l'exportateur et du consignataire des marchandises et indique la quantité de marchandises visée par la suspension. De même, la suspension est notifiée à l'importateur ou à l'exportateur des marchandises.

**253.** Si, au terme d'un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de notification de la suspension de l'opération douanière, le demandeur n'a pas engagé l'action pour atteinte à ses droits ou l'autorité nationale compétente n'a pas prolongé la suspension, la mesure est levée et les marchandises retenues sont mises en circulation.

**254.** Une fois l'action pour atteinte aux droits engagée, la partie contre laquelle était dirigée la mesure peut faire recours devant l'autorité nationale compétente. Celle-ci peut modifier, annuler ou confirmer la suspension.

**255.** Une fois l'atteinte avérée, les produits portant des marques falsifiées saisis par l'autorité nationale compétente ne peuvent pas être réexportés, ni faire l'objet d'une procédure douanière différente, sauf dans les cas dûment spécifiés par l'autorité nationale compétente ou lorsque le propriétaire de la marque a donné son autorisation expresse.

Sans préjudice des autres actions que le titulaire du droit peut engager et sous réserve du droit du défendeur de faire recours devant une autorité judiciaire, l'autorité nationale compétente peut ordonner la destruction ou la confiscation des marchandises portant atteinte à un droit.

**256.** Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois.

#### **Chapitre IV** **Mesures pénales**

**257.** Les pays membres prévoient des procédures pénales et des peines applicables pour les actes de contrefaçon de marque.

TITRE XVI  
LA CONCURRENCE DELOYALE  
ET LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

**Chapitre I<sup>er</sup>**  
**Actes de concurrence déloyale**

**258.** Est considéré comme déloyal tout acte lié à la propriété industrielle commis dans le domaine commercial et contraire aux usages et aux pratiques honnêtes.

**259.** Constituent des actes de concurrence déloyale liés à la propriété industrielle notamment :

*a)* tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;

*b)* les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;

*c)* les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des produits.

**Chapitre II**  
**Secrets commerciaux**

**260.** On entend par secret commercial toute information non divulguée qu'une personne physique ou morale possède légalement, qui peut être utilisée dans le cadre de n'importe quelle activité productive, industrielle ou commerciale et qui peut être transmise à un tiers dans la mesure où :

*a)* l'information est secrète en ce sens que, considérée dans son ensemble ou sur le plan de la configuration et de la composition précises de ses éléments, elle n'est ni connue d'une façon générale ni facilement accessible aux personnes appartenant aux milieux qui manient normalement ce genre d'information;

*b)* l'information a une valeur commerciale du fait de son caractère secret; et

*c)* la personne qui la détient légalement a adopté des mesures raisonnables pour la maintenir secrète.

L'information constituant un secret commercial peut se rapporter à la nature, aux caractéristiques ou à la destination des produits, aux méthodes ou aux procédés de production, ou aux moyens ou aux formes de distribution ou de commercialisation de produits ou de prestation de services.

**261.** Aux fins de la présente décision, ne sont pas considérées comme constituant un secret commercial les informations qui doivent être divulguées en vertu de dispositions légales ou de décisions judiciaires.

Ne sont pas considérées comme étant du domaine public ou comme divulguées en vertu de dispositions légales les informations communiquées à une autorité par la personne qui les détient afin d'obtenir une licence, un permis, une autorisation, un enregistrement ou aux fins de tous autres actes d'autorité.

**262.** Quiconque détient licitement un secret commercial est protégé contre la divulgation, l'acquisition ou l'usage par des tiers de ce secret d'une façon contraire aux pratiques loyales du commerce. Relèvent de la concurrence déloyale les actes ci-après commis en relation avec un secret commercial :

*a)* l'exploitation, sans autorisation de son détenteur légitime, d'un secret commercial auquel une personne a eu accès en étant soumise à une obligation de réserve résultant d'une relation contractuelle ou de travail;

*b)* la communication ou la divulgation, sans autorisation de son détenteur légitime, du secret commercial visé au sous-alinéa *a)* en vue d'en tirer un profit personnel ou pour le compte d'un tiers ou de nuire audit détenteur;

*c)* l'acquisition d'un secret commercial par des moyens illicites ou contraires aux usages commerciaux honnêtes;

*d)* l'exploitation, la communication ou la divulgation d'un secret commercial acquis par un moyen visé au sous-alinéa *c)*;

*e)* l'exploitation d'un secret commercial obtenu auprès d'un tiers par une personne qui savait ou aurait dû savoir que le tiers avait acquis le secret par un moyen visé au sous-alinéa *c)* ou qu'il n'avait pas l'autorisation de son détenteur légitime de le communiquer;

*f)* la communication ou la divulgation d'un secret commercial obtenu conformément au sous-alinéa *e)*, en vue d'en tirer un profit personnel ou pour le compte d'un tiers ou de nuire à son détenteur légitime.

Un secret commercial est réputé avoir été acquis par des moyens contraires aux usages commerciaux honnêtes lorsque cette acquisition résulte notamment de l'espionnage industriel, de l'inexécution d'un contrat ou du non-respect d'une obligation, d'un abus de confiance, d'un manque de fidélité, d'un manquement à un devoir de loyauté ou de l'incitation à commettre l'un de ces actes.

**263.** La protection du secret commercial dure tant que sont réunies les conditions qui sont énoncées à l'article 260.

**264.** Quiconque détient légalement un secret d'entreprise peut le transmettre ou autoriser un tiers à l'utiliser. Le tiers autorisé est tenu de ne pas divulguer le secret commercial par quelque moyen que ce soit, sauf convention contraire avec la personne qui lui a transmis le secret ou qui l'a autorisé à l'utiliser.



Les contrats relatifs à la transmission de connaissances techniques, d'assistance technique ou de fourniture de services techniques de base ou spécifiques peuvent comporter des clauses de confidentialité pour protéger les secrets commerciaux dont il y est fait état dès lors que ces clauses ne sont pas contraires à la législation sur la libre concurrence.

**265.** Toute personne qui, de par son travail, son emploi, sa charge ou son poste ou dans l'exercice de ses activités professionnelles ou commerciales, a accès à un secret commercial dont le caractère confidentiel lui a été indiqué doit s'abstenir de l'utiliser, de le divulguer ou de le révéler sans motif légitime et sans le consentement du détenteur du secret ou de l'utilisateur autorisé de celui-ci.

**266.** Lorsqu'ils subordonnent l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées, dont l'établissement demande un effort considérable, les pays membres protégeront ces données contre l'exploitation déloyale dans le commerce. En outre, les pays membres protégeront ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises en vue d'assurer la protection des données contre l'exploitation déloyale dans le commerce.

Les pays membres pourront prendre les mesures visant à assurer la protection prévue dans le présent article.

### **Chapitre III**

#### **Actions pour concurrence déloyale**

**267.** Sans préjudice de toute autre action, quiconque justifie d'un intérêt légitime peut demander à l'autorité nationale compétente de se prononcer sur la licéité d'un acte ou d'une pratique commerciale conformément aux dispositions du présent titre.

**268.** L'action pour concurrence déloyale visée dans le présent titre se prescrit par deux ans à compter du moment où l'acte déloyal a été commis pour la dernière fois, sauf si la législation nationale prévoit un délai différent.

**269.** Si la législation nationale du pays membre le permet, l'autorité nationale compétente peut engager d'office les actions pour concurrence déloyale prévues dans ladite législation.

#### **DISPOSITIONS FINALES**

**270.** Les pays membres, avec l'appui du Secrétariat général, mettent en place un système informatique andin sur les droits de propriété industrielle enregistrés dans chacun d'entre eux. À cette fin, ils connecteront entre elles leurs bases de données respectives au plus tard le 31 décembre 2002.

**271.** Les pays membres œuvrent à la mise en place de mécanismes de diffusion et de divulgation de l'information technique contenue dans les brevets d'invention.

**272.** Les pays membres s'efforcent de conclure entre eux des accords de coopération en vue du renforcement de la capacité institutionnelle des offices nationaux compétents.

**273.** Aux fins de la présente décision, on entend par office national compétent l'organe administratif chargé de l'enregistrement de la propriété industrielle.

De la même façon, on entend par autorité nationale compétente l'organe désigné à cet effet par la législation nationale applicable en la matière.

**274.** La présente décision entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> décembre 2000.

### DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

**275.** Conformément à la troisième disposition complémentaire de la Décision 391, l'autorité nationale compétente en matière d'accès aux ressources génétiques et les offices nationaux compétents mettront en place des systèmes d'échange de l'information sur les contrats d'accès autorisés et les droits de propriété intellectuelle accordés au plus tard le 31 décembre 2001.

**276.** Les questions de propriété industrielle non traitées dans la présente décision sont régies par la législation nationale des pays membres.

**277.** Les offices nationaux compétents peuvent instituer les taxes qu'ils jugent nécessaires pour mener à bien les procédures visées dans la présente décision.

Une fois la procédure engagée devant l'office national compétent, les taxes ne sont pas remboursables.

**278.** Afin d'établir un système d'administration communautaire renforcé, les pays membres s'engagent à assurer la meilleure application possible des dispositions de la présente décision. Ils s'engagent aussi à renforcer les offices nationaux compétents et les systèmes et services d'information relatifs à l'état de la technique, à en accroître l'autonomie et à les moderniser.

Les offices nationaux compétents envoient dès que possible après leur publication, par n'importe quel moyen, les gazettes ou bulletins de la propriété industrielle aux offices nationaux compétents des autres pays membres. Ces gazettes ou bulletins peuvent être consultés par le public dans l'office destinataire.

**279.** Les pays membres peuvent adhérer à des accords de coopération en matière de propriété industrielle tels que le Traité de coopération en matière de brevets, qui ne contreviennent pas aux dispositions de la présente décision.

**280.** Lorsque la législation nationale des pays membres le prévoit, toute demande de brevet portant sur un organisme génétiquement modifié (OGM) ou sur le procédé technique permettant d'obtenir l'OGM en question, ou sur les deux, doit être accompagnée d'une copie du document portant autorisation de l'autorité nationale de chaque pays membre compétente en matière de sécurité biologique.

## DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Tout droit de propriété industrielle valablement accordé conformément à la législation communautaire existant avant l'entrée en vigueur de la présente décision est régi par les dispositions applicables à la date à laquelle il a été octroyé, sauf en ce qui concerne les durées de validité; dans ce cas, ce droit est régi par les dispositions de la présente décision.

Les règles énoncées dans la présente décision sont applicables à l'utilisation d'un tel droit et à sa jouissance, aux obligations, aux licences, aux renouvellements et aux prorogations dont il fait l'objet.

Dans le cas de procédures en cours, les dispositions de la présente décision s'appliquent aux phases qui ne sont pas encore terminées à la date de leur entrée en vigueur.

2. Les micro-organismes sont brevetables jusqu'à ce que soient adoptées des mesures différentes résultant du réexamen prévu à l'article 27.3.b) de l'Accord sur les ADPIC.

À cet effet, il sera tenu compte des engagements pris par les pays membres en rapport avec la Convention sur la diversité biologique.

3. Les offices nationaux compétents connecteront entre elles leurs bases de données respectives au plus tard le 31 décembre 2002, conformément aux dispositions de l'article 278. À cet effet, le Secrétariat général s'efforcera d'obtenir une coopération internationale technique et financière.

---

\* *Titre espagnol* : Decisión 486 — Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

*Entrée en vigueur* : 1<sup>er</sup> décembre 2000.

*Source* : *Gaceta Oficial* de la Communauté andine du 19 septembre 2000, p. 2.48 et suiv.

*Note* : traduction du Bureau international de l'OMPI.

\*\* Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.