F

OMPI

SCT/4/7 Prov.
ORIGINAL : anglais
DATE : 17 avril 2000

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

Quatrième session
Genève, 27 – 31 mars 2000

PROPOSITION DE RECOMMANDATION COMMUNE
CONCERNANT LES LICENCES DE MARQUES

Document établi par le Bureau international

TABLES DES MATIÈRES

Page

Recommandation commune.....3

Article premier : Expressions abrégées.....4

Article 2 : Requête en inscription d'une licence.....6

Article 3 : Requête en modification ou radiation d'une inscription.....11

Article 4 : Effets du défaut d'inscription d'une licence.....12

Article 5 : Usage d'une marque au nom du titulaire.....13

Article 6 : Indication de la licence.....14

Annexe : Formulaires internationaux types

Notes explicatives élaborées par le Bureau international

Recommandation commune

L’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI),

Tenant compte des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et du Traité sur le droit des marques (TLT),

Recommandent que chaque État membre puisse envisager d’utiliser comme lignes directrices en ce qui concerne les licences de marques tout ou partie des dispositions que le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a adoptées lors de sa quatrième session,

Recommandent en outre à chaque État membre de l’Union de Paris ou de l’OMPI qui est aussi membre d’une organisation intergouvernementale régionale ayant compétence en matière d’enregistrement de marques d’attirer l’attention de cette organisation sur ces dispositions.

Article premier

Expressions abrégées

Au sens du présent projet de dispositions, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué :

i) on entend par "office" l'organisme chargé par un État membre de l'enregistrement des marques;

ii) on entend par "enregistrement" l'enregistrement d'une marque par un office;

iii) on entend par "demande" une demande d'enregistrement;

iv) on entend par "marque" une marque relative à des produits (marque de produits) ou à des services (marque de services) ou à des produits et à des services;

v) on entend par "titulaire" la personne inscrite dans le registre des marques en tant que titulaire de l'enregistrement;

vi) on entend par "classification de Nice" la classification instituée par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, signé à Nice, le 15 juin 1957, tel qu'il a été révisé et modifié;

vii) on entend par "licence" une licence de marque au sens de la législation applicable d'un État membre;

[Article premier, suite]

viii) on entend par “preneur de licence” la personne à laquelle le titulaire concède une licence;

ix) on entend par “licence exclusive” une licence qui n’est concédée qu’à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire d’utiliser la marque et de concéder des licences à toute autre personne;

x) on entend par “licence unique” une licence qui n’est concédée qu’à un seul preneur de licence et qui interdit au titulaire de concéder des licences à toute autre personne, mais ne lui interdit pas d’utiliser la marque;

xi) on entend par “licence non exclusive” une licence qui n’interdit pas au titulaire d’utiliser la marque ni de concéder des licences à quiconque.

Article 2

Requête en inscription d'une licence

1) [*Contenu de la requête en inscription*] Lorsque la législation d'un État membre prévoit l'inscription des licences auprès de son office, cet État membre peut exiger que la requête en inscription contienne une partie ou la totalité des indications ou éléments suivants :

i) le nom et l'adresse du titulaire;

ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;

iii) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu;

iv) le nom et l'adresse du preneur de licence;

v) si le preneur de licence a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;

vi) si le preneur de licence a fait élection de domicile, le domicile élu;

vii) s'il y a lieu, le nom d'un État dont le preneur de licence est ressortissant, le nom d'un État dans lequel le preneur de licence est domicilié et le nom d'un État dans lequel le preneur de licence a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

[Article 2.1), suite]

viii) lorsque le titulaire ou le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'État et, le cas échéant, la division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;

ix) le numéro d'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la licence;

x) les noms des produits ou des services pour lesquels la licence est concédée, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification;

xi) le cas échéant, le fait que la licence est une licence exclusive, une licence non exclusive ou une licence unique;

xii) le cas échéant, le fait que la licence ne concerne qu'une partie du territoire visé par l'enregistrement, avec une indication explicite de cette partie du territoire;

xiii) la durée de la licence;

xiv) une signature, selon les dispositions de l'alinéa 2).

[Article 2, suite]

2) [*Signature*] a) Un État membre accepte la signature du titulaire ou de son mandataire, qu'elle soit accompagnée ou non de la signature du preneur de licence ou de son mandataire.

b) Un État membre accepte aussi la signature du preneur de licence ou de son mandataire, même si elle n'est pas accompagnée de la signature du titulaire ou de son mandataire, sous réserve qu'elle soit accompagnée de l'un des éléments suivants :

i) un extrait du contrat de licence indiquant les parties et les droits concédés, certifié conforme à l'original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente;

ii) une déclaration de licence non certifiée conforme, établie conformément, quant à la forme et au contenu, au formulaire correspondant à la déclaration de licence joint en annexe aux présentes dispositions et signée par le titulaire ou son mandataire et le preneur de licence ou son mandataire.

3) [*Présentation de la requête*] En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête, aucun État membre ne rejette la requête lorsque la présentation et la disposition des indications et des éléments figurant dans la requête correspondent à la présentation et à la disposition des indications et des éléments dans le formulaire de requête joint en annexe aux présentes dispositions.

[Article 2, suite]

4) [*Langue; traduction*] a) Un État membre peut exiger que la requête soit rédigée dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office.

b) Un État membre peut exiger que, si le document visé à l'alinéa 2)b)i) ou ii) n'est pas rédigé dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office, la requête soit accompagnée d'une traduction certifiée conforme, dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office, du document exigé.

5) [*Taxes*] Tout État membre peut exiger que, en ce qui concerne l'inscription d'une licence, une taxe soit payée à l'office.

6) [*Requête unique se rapportant à plusieurs enregistrements*] Une requête unique est suffisante même lorsque la licence se rapporte à plusieurs enregistrements, à condition que les numéros de tous les enregistrements soient indiqués dans la requête, que le titulaire et le preneur de licence soient les mêmes pour tous les enregistrements et que la portée de la licence soit indiquée dans la requête, conformément à l'alinéa 1)a) en ce qui concerne tous les enregistrements.

7) [*Interdiction d'autres conditions*] Aucun État membre ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 6) soient remplies en ce qui concerne l'inscription d'une licence auprès de son office. Les conditions suivantes ne peuvent en particulier pas être prescrites :

[Article 2.7), suite)

i) la remise du certificat d'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la licence;

ii) la remise du contrat de licence ou d'une traduction de celui-ci;

iii) une indication des modalités financières du contrat de licence.

8) [*Requête se rapportant à des demandes*] Les alinéas 1) à 7) sont applicables, *mutatis mutandis*, aux requêtes en inscription d'une licence se rapportant à une demande, lorsque la législation applicable d'un État membre prévoit une telle inscription.

Article 3

Requête en modification ou radiation d’une inscription

L’article 2 est applicable, *mutatis mutandis*, lorsque la requête a trait à la modification ou à la radiation de l’inscription d’une licence.

Article 4

Effets du défaut d'inscription d'une licence

1) [*Validité de l'enregistrement et protection de la marque*] Le défaut d'inscription d'une licence auprès de l'office ou de toute autre autorité de l'État membre est sans effet sur la validité de l'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la licence ou sur la protection de cette marque.

2) [*Certains droits du preneur de licence*] a) Un État membre ne peut pas subordonner à l'inscription d'une licence tout droit que le preneur de licence peut avoir, en vertu de la législation de cet État membre, d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire ou d'obtenir, dans le cadre de cette procédure, des dommages-intérêts à la suite d'une contrefaçon de la marque qui fait l'objet de la licence.

b) Si le sous-alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale d'un État membre, il ne s'applique pas à l'égard de cet État membre.

Article 5

Usage d’une marque au nom du titulaire

L’usage d’une marque par des personnes physiques ou morales autres que le titulaire est réputé constituer un usage par le titulaire lui-même s’il est effectué avec le consentement de celui-ci.

Article 6

Indication de la licence

Si la législation d’un État membre exige une indication selon laquelle la marque est utilisée dans le cadre d’une licence, le non-respect, total ou partiel, de cette exigence est sans effet sur la validité de l’enregistrement de la marque objet de la licence ou sur la protection de cette marque, et est aussi sans effet sur l’application de l’article 5.

[L’annexe suit]

ANNEXE

FORMULAIRE INTERNATIONAL TYPE N° 1

REQUÊTE EN INSCRIPTION DE LICENCE

REQUÊTE EN MODIFICATION/RADIATION D'INSCRIPTION DE LICENCE

concernant une ou plusieurs marques enregistrées ou faisant l'objet d'une demande d'enregistrement,

présentée à l'office de .....

RÉSERVÉ À L'OFFICE

Référence du titulaire/déposant ou du preneur de licence[1] : .....

Référence du mandataire du titulaire/déposant : ……..
Référence du mandataire du preneur de licence[1] : .....

---

1. Requête[2]

☐ La présente requête vise l'inscription du fait que la ou les marques sur lesquelles portent les enregistrements ou les demandes qui y sont indiqués font l'objet d'une licence.

☐ La présente requête vise la modification de l'inscription de la ou des licences concernant la ou les marques faisant l'objet des enregistrements ou des demandes qui y sont indiqués.

☐ La présente requête vise la radiation de l'inscription de la ou des licences concernant la ou les marques faisant l'objet des enregistrements ou des demandes qui y sont indiqués.

---

[1] La référence attribuée par le titulaire ou le preneur de licence et la référence attribuée par tout mandataire de l'un ou de l'autre à la présente requête peuvent être indiquées ici.

[2] Cocher la case appropriée.

2. Enregistrements ou demandes visés

La présente requête concerne les enregistrements ou les demandes ci-après :

2.1 Numéros des enregistrements ou des demandes :

2.2 ☐ Si la place prévue au point 2.1 est insuffisante, cocher cette case et fournir les éléments d'information sur une feuille supplémentaire.

---

3. Titulaire(s)/déposant(s)

3.1 Si le titulaire/déposant est une personne physique,

a) nom de famille ou nom principal de cette personne[3] :

b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne[3] :

3.2 Si le titulaire/déposant est une personne morale,

a) dénomination officielle complète de cette personne :

b) forme juridique de cette personne :

c) État, et le cas échéant, division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de la personne morale :

3.3 Adresse (y compris le code postal et le pays) :

Numéro(s) de téléphone[4] : Numéro(s) de télécopieur[4] :

3.4 ☐ Cocher cette case en cas de pluralité de titulaires; dresser alors la liste des cotitulaires sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 3.1 ou 3.2 et 3.3.

---

[3] Les noms à indiquer sous a) et b) sont ceux qui figurent dans les dossiers de l'office en ce qui concerne le titulaire des enregistrements auxquels se rapporte la présente requête.

[4] Même lorsque l'office choisit de demander ces indications, le titulaire/déposant ou son mandataire peut ne pas les donner. Lorsque ces indications sont fournies, elles doivent comprendre l'indicatif du pays (s'il y a lieu) et l'indicatif de zone.

4. Mandataire du (des) titulaire(s)/déposant(s)

4.1 Nom :

4.2 Adresse (y compris code postal et pays) :

Numéro(s) de téléphone[5] : Numéros(s) de télécopieur[5] :

4.3 Numéro d'inscription auprès de l'office, le cas échéant :

4.4 Numéro attribué au pouvoir[6] :

---

5. Domicile élu du (des) titulaire(s)/déposant(s)[7]

---

6. Preneur de licence

6.1 Si le preneur de licence est une personne physique,

a) nom de famille ou nom principal de cette personne :

b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne :

6.2 Si le preneur de licence est une personne morale,

a) dénomination officielle complète de cette personne :

b) forme juridique de cette personne :

c) État, et le cas échéant, division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de la personne morale :

6.3 Adresse (y compris le code postal et le pays) :

Numéro(s) de téléphone[8] : Numéros(s) de télécopieur[8] :

---

[5] Même lorsque l'office choisit de demander ces indications, le titulaire/déposant ou son mandataire peut ne pas les donner. Lorsque ces indications sont fournies, elles doivent comprendre l'indicatif du pays (s'il y a lieu) et l'indicatif de zone.

[6] Ne rien indiquer si un numéro n'a pas ou n'a pas encore été attribué au pouvoir ou s'il n'est pas encore connu du titulaire/déposant ou du mandataire.

[7] En application des dispositions de l'article 4.2)b) du TLT, un domicile élu doit être indiqué dans l'espace réservé à cet effet sous le titre de la rubrique 5 lorsque le titulaire/déposant n'a pas, ou n'a pas indiqué, de domicile, ni d'établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la Partie contractante dont l'office est l'office mentionné sur la première page de la présente requête, sauf lorsqu'un mandataire est indiqué à la rubrique 4.

6.4 État dont le preneur de licence est ressortissant :

6.5 État dans lequel le preneur de licence est domicilié :

6.6 État dans lequel le preneur de licence a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux :

6.7 ☐ Cocher cette case en cas de pluralité de preneurs de licence; dresser alors la liste des preneurs de licence sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 6.1 à 6.6.

---

7. Mandataire du preneur de licence

7.1. Nom :

7.2 Adresse (y compris le code postal et le pays)

Numéro(s) de téléphone[9] : Numéro(s) de télécopieur[9] :

7.3 Numéro d'inscription auprès de l'office, le cas échéant :

7.4 Numéro attribué au pouvoir[10] :

---

8. Domicile élu du preneur de licence[11]

[Suite de la note de la page précédente]

8 Même lorsque l'office choisit de demander ces indications, le titulaire/déposant ou son mandataire peut ne pas les donner. Lorsque ces indications sont fournies, elles doivent comprendre l'indicatif du pays (s'il y a lieu) et l'indicatif de zone.

9 Même lorsque l'office choisit de demander ces indications, le titulaire/déposant ou son mandataire peut ne pas les donner. Lorsque ces indications sont fournies, elles doivent comprendre l'indicatif du pays (s'il y a lieu) et l'indicatif de zone.

10 Ne rien indiquer si un numéro n'a pas ou n'a pas encore été attribué au pouvoir ou s'il n'est pas encore connu du titulaire/déposant ou du mandataire.

11 En application des dispositions de l'article 4.2)b) du TLT, un domicile élu doit être indiqué dans l'espace réservé à cet effet sous le titre de la rubrique 8 lorsque le preneur de licence n'a pas, ou n'a pas indiqué, de domicile, ni d'établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la Partie contractante dont l'office est l'office mentionné sur la première page de la présente requête, sauf lorsqu'un mandataire est indiqué à la rubrique 7.

9. Produits ou services pour lesquels la licence est concédée[12]

9.1 ☐ La licence est concédée pour l'ensemble des produits ou services énumérés dans les enregistrements ou demandes visés à la rubrique 2.

9.2 ☐ Un seul enregistrement ou une seule demande est indiqué à la rubrique 2 et la licence est concédée pour une partie seulement des produits ou services énumérés dans cet enregistrement ou cette demande. La licence porte sur les produits ou services suivants :

9.3 ☐ Plusieurs enregistrements ou demandes sont indiqués à la rubrique 2 et, pour l'un d'entre eux au moins, la licence ne porte pas sur la totalité des produits ou services énumérés. Indiquer dans ce cas sur une feuille supplémentaire, pour chaque enregistrement ou demande séparément, si la licence porte sur la totalité ou sur une partie seulement des produits ou services énumérés.

---

10. Type de licence[12]

10.1 ☐ La licence concédée est exclusive.

10.2 ☐ La licence concédée est unique.

10.3 ☐ La licence concédée est non exclusive.

10.4 ☐ La licence n'est concédée que pour la partie suivante du territoire visé par l'enregistrement :

---

11. Durée de la licence[12]

11.1 ☐ La licence a une durée limitée ; elle est concédée pour la période du ..... au .....

11.1.1 ☐ La licence fait l'objet d'une prolongation automatique.

11.2 ☐ La licence est concédée sans limitation de durée.

---

[12] Cocher la case appropriée.

12. Signatures ou sceaux[13]

12.1 Signature(s) ou sceau(x) du ou des titulaires :

12.1.1 Nom du titulaire ou, si le titulaire est une personne morale, nom de la personne agissant en son nom :

12.1.2 Date de signature ou d'apposition du sceau :

12.1.3 Signature ou sceau :

12.2 Signature(s) ou sceau(x) du ou des preneurs de licence[14] :

12.2.1 Nom du ou des preneurs de licence ou, si le ou les preneurs de licence sont des personnes morales, nom de la personne agissant en leur nom :

12.2.2 Date de signature ou d'apposition du sceau :

12.2.3 Signature ou sceau :

12.3 Signature ou sceau du mandataire du ou des titulaires/déposants :

12.3.1 Nom de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé :

12.3.2 Date de signature ou d'apposition du sceau :

12.3.3 Signature ou sceau :

12.4 Signature ou sceau du mandataire du ou des preneurs de licence :

12.4.1 Nom de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé :

12.4.2 Date de signature ou d'apposition du sceau :

12.4.3 Signature ou sceau :

---

[13] Lorsqu'il y a plusieurs personnes qui signent ou dont le sceau est utilisé, toutes les indications demandées aux points 12.1 à 12.4 doivent être fournies sur une feuille supplémentaire.

[14] La signature du preneur de licence n'est nécessaire que si la requête n'est pas signée par le titulaire/déposant. Dans ce cas, la requête doit être accompagnée, au choix de la partie requérante, de l'un des documents suivants : i) un extrait du contrat, établissant le changement de titulaire, dont il peut être exigé qu'il soit certifié, par un officier public ou par toute autre administration publique compétente, comme étant un extrait authentique du contrat; ii) une déclaration de licence non certifiée conforme, établie conformément, quant à la forme et au contenu, au formulaire de déclaration de licence figurant dans la présente annexe et signée par le titulaire ou son mandataire et le preneur de licence ou son mandataire.

13. Taxe

13.1 Monnaie et montant de la taxe payée en relation avec la présente requête :

13.2 Mode de paiement :

---

14. Feuilles supplémentaires

☐ Cocher cette case si des feuilles supplémentaires sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles :

FORMULAIRE INTERNATIONAL TYPE N° 2

DECLARATION DE LICENCE

concernant une ou plusieurs marques enregistrées
ou faisant l'objet d'une demande d'enregistrement,

présentée à l'office de .....

RÉSERVÉ À L'OFFICE

Référence du titulaire/déposant ou du preneur de licence[15] : .....
Référence du mandataire du titulaire/déposant : ……..
Référence du mandataire du preneur de licence[15] : ……..

1. Déclaration

Le ou les titulaires/déposants et preneurs de licence déclarent que les enregistrements et les demandes indiqués ci-après font l'objet d'une licence

[15] La référence attribuée par le titulaire ou le preneur de licence et la référence attribuée par tout mandataire de l'un ou de l'autre à la présente requête peuvent être indiquées ici.

2. Enregistrements ou demandes visés

La présente déclaration concerne les enregistrements ou les demandes ci-après :

2.1 Numéros des enregistrement ou des demandes :

2.2 ☐ Si la place prévue au point 2.1 est insuffisante, cocher cette case et fournir les éléments d'information sur une feuille supplémentaire.

---

3. Titulaire(s)/déposant(s)

3.1 Si le titulaire/déposant est une personne physique,

a) nom de famille ou nom principal de cette personne[16] :

b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne[16] :

3.2 Si le titulaire/déposant est une personne morale,

a) dénomination officielle complète de cette personne :

b) forme juridique de cette personne :

c) État, et le cas échéant, division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de la personne morale :

3.3 Adresse (y compris le code postal et le pays) :

Numéro(s) de téléphone[17] : Numéro(s) de télécopieur[17] :

3.4 ☐ Cocher cette case en cas de pluralité de titulaires/déposants; dresser alors la liste des cotitulaires/codéposants sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 3.1 ou 3.2 et 3.3.

---

[16] Les noms à indiquer sous a) et b) sont ceux qui figurent dans les dossiers de l'office en ce qui concerne le titulaire des enregistrements auxquels se rapporte la présente requête.

[17] Même lorsque l'office choisit de demander ces indications, le titulaire/déposant ou son mandataire peut ne pas les donner. Lorsque ces indications sont fournies, elles doivent comprendre l'indicatif du pays (s'il y a lieu) et l'indicatif de zone.

4. Mandataire du (des) titulaire(s)/déposant(s)

4.1 Nom :

4.2 Adresse (y compris le code postal et le pays) :

Numéro(s) de téléphone[18] : Numéros(s) de télécopieur[18] :

4.3 Numéro d'inscription auprès de l'office, le cas échéant :

4.4 Numéro attribué au pouvoir :

---

5. Preneur de licence

5.1 Si le preneur de licence est une personne physique,

a) nom de famille ou nom principal de cette personne :

b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne :

5.2 Si le preneur de licence est une personne morale,

a) dénomination officielle complète de cette personne :

b) forme juridique de cette personne :

c) État, et le cas échéant, division territoriale de cet État, dont la législation a servi de cadre à la constitution de la personne morale :

5.3 Adresse (y compris le code postal et le pays) :

Numéro(s) de téléphone[19] : Numéros(s) de télécopieur[19] :

5.4 État dont le preneur de licence est ressortissant :

5.5 État dans lequel le preneur de licence est domicilié :

5.6 État dans lequel le preneur de licence a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux :

---

[18] Même lorsque l'office choisit de demander ces indications, le titulaire/déposant ou son mandataire peut ne pas les donner. Lorsque ces indications sont fournies, elles doivent comprendre l'indicatif du pays (s'il y a lieu) et l'indicatif de zone.

[19] Même lorsque l'office choisit de demander ces indications, le preneur de licence ou son mandataire peut ne pas les donner. Lorsque ces indications sont fournies, elles doivent comprendre l'indicatif du pays (s'il y a lieu) et l'indicatif de zone.

5.7 ☐ Cocher cette case en cas de pluralité de preneurs de licence; dresser alors la liste des preneurs de licence sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 5.1 à 5.6.

---

6. Mandataire du preneur de licence

6.1. Nom :

6.2 Adresse (y compris le code postal et le pays)

Numéro(s) de téléphone[20] : Numéro(s) de télécopieur[20] :

6.3 Numéro d'inscription auprès de l'office, le cas échéant :

6.4 Numéro attribué au pouvoir[21] :

---

7. Produits ou services pour lesquels la licence est concédée[22]

7.1 ☐ La licence est concédée pour l'ensemble des produits ou services énumérés dans les enregistrements ou demandes visés à la rubrique 2.

7.2 ☐ Un seul enregistrement ou une seule demande est indiqué à la rubrique 2 et la licence est concédée pour une partie seulement des produits ou services énumérés dans cet enregistrement ou cette demande. La licence porte sur les produits ou services suivants :

7.3 ☐ Plusieurs enregistrements ou demandes sont indiqués à la rubrique 2 et, pour l'un d'entre eux au moins, la licence ne porte pas sur la totalité des produits ou services énumérés. Indiquer dans ce cas sur une feuille supplémentaire, pour chaque enregistrement ou demande séparément, si la licence porte sur la totalité ou sur une partie seulement des produits ou services énumérés.

---

[20] Même lorsque l'office choisit de demander ces indications, le preneur de licence ou son mandataire peut ne pas les donner. Lorsque ces indications sont fournies, elles doivent comprendre l'indicatif du pays (s'il y a lieu) et l'indicatif de zone.

[21] Ne rien indiquer si un numéro n'a pas ou n'a pas encore été attribué au pouvoir ou s'il n'est pas encore connu du preneur de licence ou du mandataire.

[22] Cocher la case appropriée.

8. Type de licence[22]

8.1 ☐ La licence concédée est exclusive.

8.2 ☐ La licence concédée est unique.

8.3 ☐ La licence concédée est non exclusive.

8.4 ☐ La licence n'est concédée que pour la partie suivante du territoire visé par l'enregistrement :

---

9. Durée de la licence[22]

9.1 ☐ La licence a une durée limitée ; elle est concédée pour la période du ..... au .....

9.1.1 ☐ La licence fait l'objet d'une prolongation automatique.

9.2 ☐ La licence est concédée sans limitation de durée.

---

10. Signatures ou sceaux[23]

10.1 Signature(s) ou sceau(x) du ou des titulaires/déposants :

10.1.1 Nom du titulaire/déposant ou, si le titulaire/déposant est une personne morale, nom de la personne agissant en son nom :

10.1.2 Date de signature ou d'apposition du sceau :

10.1.3 Signature ou sceau :

10.2 Signature(s) ou sceau(x) du ou des preneurs de licence :

10.2.1 Nom du preneur de licence ou, si le preneur de licence est une personne morale, nom de la personne agissant en son nom :

---

[22] Cocher la cas appropriée.

[23] Lorsqu'il y a plusieurs personnes qui signent ou dont le sceau est utilisé, toutes les indications demandées aux points 10.1 à 10.4 doivent être fournies sur une feuille supplémentaire.

10.2.2 Date de signature ou d'apposition du sceau :

10.2.3 Signature ou sceau :

10.3 Signature ou sceau du mandataire du ou des titulaires/déposants :

10.3.1 Nom de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé :

10.3.2 Date de signature ou d'apposition du sceau :

10.3.3 Signature ou sceau :

10.4 Signature ou sceau du mandataire du ou des preneurs de licence :

10.4.1 Nom de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé :

10.4.2 Date de signature ou d'apposition du sceau :

10.4.3 Signature ou sceau :

---

11. Feuilles supplémentaires

☐ Cocher cette case si des feuilles supplémentaires sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles :

[Les notes explicatives suivent]

NOTES EXPLICATIVES[*]
établies par le Bureau international

[*] Ces notes ont été établies par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) à des fins strictement explicatives.

Notes relatives à l'article premier

1.01 Les *points i)* à *xi)* ne semblent pas nécessiter d'explication. Les *points i)* à *iii), v)* et *vi*) correspondent aux expressions abrégées utilisées dans le Traité sur le droit des marques (TLT).

1.02 Les termes définis aux points ix) à xi) sont utilisés à l'article 2.1)a)xi) et dans la rubrique 8 du formulaire international type figurant dans l'annexe.

Notes relatives à l'article 2

2.01 Cet article prévoit une liste maximum d'indications et d'éléments qu'un État membre peut exiger en ce qui concerne une requête en inscription d'une licence. Il est entendu qu'un État membre peut non seulement exiger que ces indications et éléments soient fournis par le requérant, mais aussi subordonner la requête à un examen de forme et, si l'office considère qu'un ou plusieurs des indications ou éléments ne remplissent pas les conditions requises, entrer en relation avec le requérant pour lui faire préciser ou modifier tel ou tel point.

2.02 *Alinéa 1)a).* Cette disposition énumère les éléments dont un office peut exiger l'indication dans une requête en inscription d'une licence de marque. La liste de ces éléments constitue un maximum; tout office est libre de n'exiger que certain d'entre eux, mais il ne peut exiger que d'autres conditions ou des conditions supplémentaires soient remplies (voir l'alinéa 7).

2.03 *Points i) à vi).* En ce qui concerne l'indication du nom et de l'adresse, la règle 2 (*Indication du nom et de l'adresse*) du règlement d'exécution du TLT serait applicable.

2.04 *Points ii), iii), v) et vi*). L'article 4.2) du TLT serait applicable à l'égard de ces dispositions car l'inscription d'une licence constitue une "procédure devant l'office". En vertu de cet article, par conséquent, la constitution d'un mandataire ou l'élection de domicile peut être exigée.

2.05 Les *points v) et vi)* tiennent compte du fait que l'article 2.2) permet au preneur de licence de présenter, indépendamment du titulaire, une requête en inscription d'une licence et que, en vertu de l'article 4.2) du traité, les États membres peuvent exiger de toute personne n'ayant ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire qu'elle se fasse représenter par un mandataire ou qu'elle fasse élection de domicile. C'est pourquoi les États membres peuvent aussi exiger que la requête contienne des renseignements relatifs au mandataire du preneur de licence ou à l'élection de domicile.

2.06 Le *point vii)* permet à un État membre de déterminer, au besoin, si ses ressortissants bénéficient de la réciprocité dans le pays du preneur de licence. Étant donné que l'article 3 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle prévoit que les ressortissants de pays ne faisant pas partie de l'Union de Paris bénéficient du traitement national s'ils ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou sont domiciliés dans l'un des pays de l'union, ce point prévoit que ces indications peuvent être exigées.

2.07 Le *point viii)* permet à un État membre d'exiger que, lorsque le titulaire ou le preneur de licence, ou les deux parties, sont des personnes morales, la forme juridique de ces personnes morales soit précisée. Cette disposition reprend l'article 3.1)a)iv) du TLT, qui permet une demande similaire en ce qui concerne les demandes d'enregistrement de marques.

2.08 *Alinéa 1)a), points ix) et x*). Ces points ne semblent pas nécessiter d'explication.

2.09 *Point xi).* La définition de la "licence exclusive" et celles de la "licence non exclusive" et de la "licence unique" figurent à l'article 1.ix) à xi). Il est à noter que, comme il ressort des termes "le cas échéant", si l'une ou plusieurs de ces indications ne sont pas exigées par la législation d'un État membre, les renseignements prévus sous ce point n'auraient pas à être fournis.

2.10 Le *point xii)* permet à un État membre d'exiger l'indication du fait que la licence ne concerne qu'une partie du territoire où l'enregistrement produit ses effets, ainsi que la mention explicite de cette partie du territoire.

2.11 *Point xiii).* Les États membres peuvent exiger que la requête indique la période pour laquelle la licence est concédée ou précise que la licence est concédée pour une durée illimitée. Si la licence est concédée pour une durée limitée mais qu'elle est renouvelée ou prolongée automatiquement, elle sera considérée comme ayant été concédée pour une durée limitée. Il appartiendra alors aux parties d'informer l'office de tout renouvellement ou prolongement ultérieur de la licence.

2.12 Le *point xiv)* permet à un État membre d'exiger une signature, qui peut être celle du titulaire ou de son mandataire ou, dans certaines conditions énoncées à l'alinéa 2)b), celle du preneur de licence ou de son mandataire.

2.13 *Alinéa 2).* La requête en inscription d'une licence est, par essence, différente de la requête en inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement d'une marque, visée à l'article 11.1)d) du TLT. Par exemple, certains pays exigent que tous les cotitulaires signent l'accord de licence, alors que d'autres admettent qu'un seul des cotitulaires peut concéder une licence pour la marque enregistrée. Par conséquent, contrairement à ce que prévoit le TLT, la question de savoir si tous les cotitulaires doivent consentir à l'inscription de la licence relève de la législation applicable des États membres. En particulier, la question de savoir si la signature d'un ou plusieurs cotitulaires satisfait à l'exigence selon laquelle la requête doit être signée par "le titulaire" ou si la signature de tous les cotitulaires est nécessaire pour qu'il soit satisfait à cette exigence relève de la législation applicable. En tout état de cause, si un cotitulaire refuse de signer et si, selon la législation applicable, la requête ne peut pas être acceptée, le preneur de licence pourra présenter une requête en inscription selon l'alinéa 2).

2.14 *Alinéa 2)a).* Dans le souci de simplifier autant que possible les exigences de forme relatives à l'inscription des licences, les États membres peuvent uniquement exiger la signature du titulaire de l'enregistrement ou de son mandataire si la requête est déposée par le titulaire lui-même. La signature du titulaire suffit à attester que celui-ci a effectivement consenti à cette inscription. L'attention est appelée sur l'obligation d'appliquer l'article 8.4) du TLT, qui interdit d'exiger qu'une signature ou un sceau soit attesté, reconnu conforme par un officier public, authentifié, légalisé ou certifié d'une autre manière.

2.15 *Alinéa 2)b).* Cette disposition permet au preneur de licence de présenter la requête en inscription indépendamment du titulaire, par exemple, si le titulaire ne veut pas avoir à acquitter les taxes d'inscription ou si, après avoir conclu le contrat de licence, il refuse d'inscrire celui-ci pour quelque raison que ce soit. Les documents énumérés dans cet alinéa peuvent remplacer la signature du titulaire sur la requête. La partie requérante peut déposer l'un quelconque de ces documents. La liste est inspirée de la liste figurant à l'article 11.1)b) du TLT relative aux exigences de forme pour l'inscription d'un changement de titulaire résultant d'un contrat, tout en tenant compte de la différence qualitative qui existe entre un transfert total de propriété et une simple cession de droits sous licence. Dans la mesure où le sous-alinéa b) n'indique que les cas où un office est tenu d'accepter une requête signée par un preneur de licence ou son mandataire, un office est libre d'accepter une telle requête même si l'extrait mentionné au point i) n'est pas certifié conforme, ou si la requête n'est accompagnée d'aucun document. Toutefois, en ce qui concerne le point ii), la déclaration de licence doit être signée à la fois par le titulaire et par le preneur de licence, ou par leurs mandataires.

2.16 *Alinéa 3).* Cette disposition s'écarte dans une certaine mesure des dispositions du TLT relatives à la présentation d'une requête (notamment l'article 11.1)a)), puisqu'elle ne précise pas le moyen de transmission (par exemple, sur papier ou par télécopie) et qu'elle est axée sur le contenu de la requête. En vertu de l'alinéa 3), l'office d'un État membre doit accepter la requête en inscription d'une licence lorsque celle-ci i) contient toutes les indications ou tous les éléments précisés dans le formulaire de requête figurant dans l'annexe et ii) présente et dispose ces indications ou ces éléments sur le modèle de ce formulaire.

2.17 *Alinéa 4).* Le sous-alinéa a) permet aux États membres d'exiger que la requête soit déposée dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office. Pour les documents visés à l'alinéa 2)b)i) ou ii), en revanche, les États membres peuvent seulement exiger qu'ils soient accompagnés d'une traduction. Ils ne peuvent exiger que les documents eux-mêmes soient rédigés dans l'une des langues admises par l'office. Les États membres peuvent exiger que la traduction soit certifiée conforme, mais ne sont pas tenus de le faire.

2.18 *Alinéa 5).* En ce qui concerne le montant des taxes que l'office peut prélever pour l'inscription d'une licence, il y a lieu de noter qu'aucune disposition du texte n'interdirait à un office de prélever des taxes différentes selon le nombre d'enregistrements auxquels se rapporte la requête.

2.19 L'*alinéa 6)* est conforme à la démarche adoptée aux articles 10.1)e) et 11.1)h) du TLT, qui consiste à permettre que les requêtes en inscription puissent viser plusieurs enregistrements à la fois. Cela constitue une simplification importante dans les cas où il est concédé une licence pour plusieurs marques (par exemple, une série de marques). Les conditions suivantes doivent toutefois être réunies : le titulaire et le preneur de licence doivent être les mêmes pour tous les enregistrements visés par la licence dont l'inscription est demandée et, le cas échéant, la portée de la licence, au sens de l'article 2.1)xi) à xiii) (c'est-à-dire exclusive, non exclusive ou unique, limitée à une partie du territoire pour lequel l'enregistrement est valable, et de telle ou telle durée) doit être indiquée pour tous les enregistrements qui y sont visés. Si ces conditions ne sont pas remplies, par exemple si le titulaire et le preneur de licence ne sont pas les mêmes pour tous les enregistrements sur lesquels porte la requête, l'office peut exiger que des requêtes distinctes soient présentées. Étant donné que l'alinéa 6) décrit seulement les situations dans lesquelles un office est tenu d'accepter une requête unique pour plusieurs inscriptions, un office est libre d'accepter une requête unique même si les conditions mentionnées à l'alinéa 6) ne sont pas remplies.

2.20 *Alinéa 7).* Cet alinéa prévoit que, aux fins de l'inscription d'une licence auprès de son office, un État membre ne peut pas exiger que le déposant donne des informations en sus de ce qui peut être exigé en vertu de l'alinéa 1), ni qu'il remette des documents supplémentaires tels que des preuves de l'existence de clauses de contrôle de la qualité (en ce qui concerne le contrôle de la qualité, voir les notes 5.02 et 5.03).

2.21 À titre d'exemple, il est mentionné dans cet alinéa certains éléments d'information dont la communication à un office paraît généralement, du point de vue des parties à un contrat de licence, trop contraignante (*points i) et ii)*) ou de nature à révéler des renseignements commerciaux confidentiels (*point iii)*). Il est à noter, cependant, que l'alinéa 7) n'empêche pas d'autres autorités des États membres (par exemple l'administration fiscale ou les organismes chargés d'établir des statistiques) d'exiger que les parties à un contrat de licence fournissent des informations conformément à la législation applicable.

2.22 *Alinéa 8).* L'article 2 et le formulaire de requête type figurant à l'annexe sont applicables aux requêtes en inscription de licences relatives à des marques dont l'enregistrement est demandé, si la législation nationale ou régionale d'un État membre prévoit cette inscription. Il convient de noter que, dans ce contexte, la règle 7 du règlement d'exécution du TLT (*Moyens d'identifier une demande en l'absence de son numéro*), serait applicable.

Notes relatives à l'article 3

3.01 Lorsque l'inscription d'une licence a été effectuée, elle peut par la suite faire l'objet d'une requête en modification ou en radiation. C'est pourquoi l'article 3 prévoit que l'article 2 et le formulaire de requête type figurant dans l'annexe sont applicables, *mutatis mutandis*, aux requêtes en modification ou en radiation de l'inscription d'une licence. La délégation de la Communauté européenne a réservé sa position quant à l'application de l'article 2 aux requêtes en modification d'une inscription.

Notes relatives à l'article 4

4.01 *Alinéa 1).* Cet alinéa vise à séparer la question de la validité de l'enregistrement et de la protection d'une marque de celle de savoir si une licence relative à cette marque a été inscrite ou non. Si la législation d'un État membre prévoit l'inscription obligatoire des licences, le non-respect de cette exigence ne peut pas aboutir à l'invalidation de l'enregistrement de la marque qui fait l'objet de la licence, ni avoir d'incidence sur la protection conférée à cette marque. Il est à noter que cet alinéa concerne l'inscription d'une licence auprès de l'office ou d'une autre autorité d'un État membre telle que l'administration fiscale ou l'administration chargée d'établir des statistiques.

4.02 *Alinéa 2)a).* Cette disposition ne vise pas à harmoniser les législations sur le point de savoir si un preneur de licence doit ou non être autorisé à intervenir dans une procédure engagée par le donneur de licence ou s'il aurait droit à des dommages-intérêts à la suite d'une atteinte portée à la marque concédée sous licence. Cette question relève de la législation applicable. Cependant, lorsque, en vertu de la législation d'un État membre, le preneur de

licence a le droit d'intervenir dans une procédure engagée par le titulaire et d'obtenir des dommages-intérêts à la suite d'une contrefaçon de la marque concédée sous licence, il doit pouvoir exercer ces droits que la licence ait été inscrite ou non.

4.03 La question du droit du preneur de licence d'intervenir dans une procédure engagée par le titulaire et d'obtenir des dommages-intérêts est distincte de celle de savoir si ce même preneur de licence est autorisé à intenter, en son propre nom, une action en contrefaçon de la marque objet de la licence. Ce dernier cas n'est pas traité par le projet d'articles. En conséquence, les États membres seraient autorisés à subordonner à l'inscription de la licence le droit du preneur de licence d'intenter une action judiciaire en son nom propre en ce qui concerne la marque objet de cette licence. En vertu de l'alinéa 2)a), les États membres ont la faculté de prévoir que le preneur d'une licence non inscrite ne peut obtenir des dommages-intérêts que s'il est intervenu dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire. Il s'agit cependant là d'une norme maximale et les États membres peuvent bien entendu également opter pour une solution plus libérale, comme c'est le cas lorsque la législation nationale ou régionale applicable ne prévoit pas l'inscription des licences.

4.04 La question de savoir si le preneur d'une licence non inscrite doit avoir le droit, si la licence n'est pas inscrite, d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire et d'obtenir des dommages-intérêts a fait l'objet de longs débats au cours de la première session du Comité d'experts sur les licences de marques (voir les paragraphes 70 à 74 du document TLM/CE/I/3), et au cours de la troisième session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) (voir les paragraphes 122 à 124 du document SCT/3/10). Les délégations opposées à cette disposition ont fait valoir qu'en vertu de la législation de leurs pays une licence n'est opposable aux tiers que si elle est inscrite. Des délégations et des représentants d'organisations ayant le statut d'observateur qui se sont déclarés favorables à la disposition ont souligné que, si le droit du preneur de licence d'obtenir des dommages-intérêts dans le cadre d'une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire dépendait de l'inscription de la licence, cela serait à l'avantage des contrefacteurs, qui pourraient échapper à toute poursuite dans le cas où la seule personne subissant un préjudice du fait de l'usage non autorisé de la marque est le preneur de licence. Du point de vue des contrefacteurs, il ne devrait y avoir aucune différence selon que la marque protégée soit utilisée ou non dans le cadre d'une licence ayant fait l'objet d'une inscription. Ce qui importe dans de tels cas est que la marque soit protégée et cela peut être vérifié à partir du registre des marques.

4.05 Il est important de noter que, si un État membre considère qu'une licence n'est opposable sur le plan juridique aux tiers que lorsqu'elle a été inscrite, une telle disposition ne devrait pas nécessairement être interprétée comme signifiant que le preneur d'une licence non inscrite ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts à la suite d'une contrefaçon de la marque objet de la licence. Ces dispositions auraient néanmoins des conséquences, en cas de cession d'un enregistrement après la conclusion de la licence, parce que le preneur d'une licence non inscrite ne pourrait pas opposer cette licence au cessionnaire. Cela n'est pas interdit par l'alinéa 2 qui ne traite que d'un point précis, à savoir le droit du preneur d'une licence non inscrite d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire et d'obtenir des dommages-intérêts dans le cadre d'une telle procédure.

4.06. *Alinéa 2)b).* Le sous-alinéa b) tient compte des législations qui interdisent expressément au preneur d'une licence non inscrite d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire et d'obtenir des dommages-intérêts. C'est pourquoi, même si la disposition figurant au sous-alinéa a) demeure en tant que principe général, le

sous-alinéa b) précise qu'elle est sans effet sur les législations de ce type. Par contre, les législations qui peuvent être interprétées comme permettant au preneur d'une licence non inscrite d'intervenir dans une procédure en contrefaçon et d'obtenir des dommages-intérêts relèvent du sous-alinéa a), c'est-à-dire qu'elles devront être interprétées en conséquence.

Notes relatives à l'article 5

5.01 La question de savoir si l'usage de la marque par un tiers peut être considéré comme un usage par le titulaire peut être pertinente dans au moins trois contextes différents : i) aux fins de déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif, ii) aux fins de déterminer si une marque est devenue notoire, iii) aux fins de déterminer si l'usage de la marque a été suffisant pour justifier le maintien en vigueur de l'enregistrement. L'article 5 ne concerne que les cas où l'usage par une personne autre que le titulaire est avantageux pour le titulaire. Il ne porte pas sur la question de savoir dans quelles circonstances le titulaire peut être tenu pour responsable en ce qui concerne un tel usage.

5.02 Il convient de noter qu'il est généralement admis, en droit des marques, que les marques enregistrées qui ne sont pas utilisées pendant une certaine période sont susceptibles d'invalidation. Par exemple, l'article 19.1 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé "Accord sur les ADPIC") autorise les Membres de l'OMC à invalider les marques enregistrées qui n'ont pas été utilisées depuis plus de trois ans. En général, pour que l'enregistrement d'une marque soit maintenu, celle-ci doit être utilisée par son titulaire ou par une personne que ce dernier autorise. Certaines lois nationales ou régionales prévoient cependant que l'usage par des personnes autres que le titulaire ne peut être assimilé à un usage par le titulaire que si certaines conditions sont remplies, par exemple celle de la conclusion d'un contrat de licence en bonne et due forme contenant des clauses de contrôle de la qualité, ou encore l'inscription d'un tel contrat. À cet égard, il est à noter que l'article 19.2 de l'Accord sur les ADPIC autorise expressément l'exigence de contrôle, par le titulaire, de l'usage de sa marque par le preneur de licence pour que cet usage soit considéré comme valable aux fins du maintien de l'enregistrement de la marque.

5.03 L'article 5 a pour effet que, lorsque la question de l'usage devient pertinente, tout usage d'une marque par une personne autre que le titulaire doit être assimilé à un usage de la marque par le titulaire, à condition d'être effectué avec le consentement de ce dernier. Aucune autre condition, telle que le contrôle, par le titulaire, de l'usage de la marque ne peut être exigée par un État membre. Si, par conséquent, en cas de non-usage de la marque par le titulaire, un tiers utilise cette marque avec le consentement du titulaire, la marque ne peut pas être invalidée pour défaut d'usage. En ce sens, l'article 5 va plus loin que l'article 19.2 de l'Accord sur les ADPIC.

5.04 Cependant, l'article 5 ne traite que de la question précise des circonstances dans lesquelles l'usage par des personnes physiques ou morales autres que le titulaire peut être considéré comme un usage par le titulaire lui-même. Il ne traite pas de la validité des contrats de licence en général. En conséquence, la possibilité pour les Parties contractantes de subordonner la validité d'un accord de licence à des clauses de contrôle de la qualité reste entière.

5.05 L'article 5 s'appliquerait qu'une licence existe ou non et, si une licence existe, qu'elle soit inscrite ou non. Par conséquent, il suffit que le titulaire consente à l'usage de sa marque pour bénéficier de celui-ci lorsque la question de l'usage devient pertinente, c'est-à-dire dans le contexte d'une marque qui acquiert un caractère distinctif ou qui devient notoire, ou aux fins du maintien en vigueur de l'enregistrement de la marque. Autrement dit, tout usage de la marque par un tiers, auquel le titulaire consent, doit être considéré comme un usage par le titulaire.

Notes relatives à l'article 6

6.01 L'*article 6* concerne certaines mentions relatives aux licences de marques dont la législation sur les marques, celle sur l'étiquetage en général ou celle sur la publicité peuvent exiger la présence sur les produits ou sur l'emballage, ou l'indication en liaison avec la prestation de services ou encore dans toute publicité concernant les produits ou les services en question. Cet article ne vise pas à régir des questions générales touchant à l'information sur les produits (ou services) qui est exigée par les législations sur l'étiquetage, la publicité ou la protection des consommateurs. Ne sont donc pas visés par cet article les lois et règlements nationaux exigeant que certaines indications relatives, par exemple, à la sécurité d'un produit, à sa composition, à son usage correct, etc., figurent sur l'emballage de ce produit.

6.02 L'*article 6* laisse aux législateurs des États membres la liberté de prescrire ou non que les produits qui sont commercialisés sous une marque concédée sous licence, ou leur emballage, doivent porter mention du fait que la marque est utilisée dans le cadre d'un contrat de licence ou qu'une indication à cet égard doit être donnée en liaison avec la prestation de services pour ces produits ou services, ou encore dans la publicité les concernant. Lorsque, cependant, une telle indication est exigée par la législation en vigueur, le non-respect de cette obligation ne devra pas entraîner l'invalidation de l'enregistrement de la marque. L'existence de l'enregistrement ne doit pas dépendre du respect des exigences relatives à l'étiquetage ou à la publicité, que ces exigences soient énoncées dans la législation sur les marques ou dans d'autres législations comme celles sur l'étiquetage ou la publicité. En particulier (et tel est l'objet du renvoi à l'article 5 qui figure à la fin de l'article 6), un État membre n'est pas autorisé à radier une marque au motif que le seul usage de celle-ci a été le fait d'un preneur de licence qui n'a pas mentionné la licence sur les produits ou sur leur emballage, ou en liaison avec la prestation de services ou encore dans la publicité concernant ces produits ou services, même s'il y était tenu par la législation de cet État membre. L'idée sous-jacente est que l'invalidation de l'enregistrement d'une marque concédée sous licence constitue une sanction trop sévère du non-respect d'une exigence relative à l'étiquetage ou à la publicité et qu'elle ne doit donc pas être autorisée. Il ne faudrait pas, qui plus est, que le non-respect de dispositions relatives à l'étiquetage ou à la publicité diminue les possibilités de sanctionner les droits attachés à une marque concédée sous licence. Autrement dit, le défaut d'indication de la licence, ou l'irrégularité constatée dans une telle indication, ne saurait constituer un argument en faveur du défendeur lors d'une procédure en contrefaçon, même si cette indication est obligatoire en vertu de la législation applicable. En définitive, l'article 6 fait en sorte qu'aucune sanction du non-respect d'une exigence relative à l'étiquetage ou à la publicité, même si cette exigence a trait à l'indication d'une licence, ne puisse avoir d'effet sur les droits attachés aux marques.

[Fin des notes et du document]

[Suite de la note de la page précédente]