

# ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

RESTRICTED

**IP/C/W/47**

11 novembre 1996

(96-4768)

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

Original: anglais

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

### Réponses de l'Afrique du Sud aux questions posées par la Communauté européenne et ses Etats membres<sup>1</sup>, le Japon<sup>2</sup> et les Etats-Unis<sup>3</sup>

La communication ci-après, en date du 5 novembre 1996, a été reçue de la Mission permanente de l'Afrique du Sud.

## REPONSES AUX QUESTIONS SUR LES *MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE* POSEES PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LES ETATS-UNIS

### Introduction

En Afrique du Sud, les marques de fabrique ou de commerce sont régies par la Loi de 1993 sur les marques de fabrique ou de commerce (n° 194) ("Loi sur les marques") qui est entrée en vigueur le 1er mai 1995 et, pour les aspects administratifs de l'application de cette loi, par le Règlement de 1995.

L'histoire de la législation africaine permet d'éclairer certaines des questions posées. La Loi sur les marques a rendu caduque la Loi n° 62 de 1963 (modifiée), qui elle-même était en grande partie inspirée de la Loi britannique de 1938 sur les marques. La Loi de 1963 elle-même succédait à la Loi n° 9 de 1916 sur les brevets, les modèles, les marques et les droits d'auteur. Les dispositions de la Loi de 1916 concernant les marques étaient elles-mêmes inspirées de celles de la Loi britannique de 1905 sur les marques de fabrique ou de commerce.

L'adaptation de la législation sud-africaine à l'évolution du droit international des marques a été principalement dictée par les dispositions de la Directive européenne sur l'harmonisation du droit des marques, par un des épigones de cette Directive, à savoir le premier projet de Loi britannique sur les marques et par les dispositions de l'Accord sur les ADPIC. En principe, les dispositions des

---

<sup>1</sup>Document IP/C/W/37.

<sup>2</sup>Document IP/C/W/40.

<sup>3</sup>Document IP/C/W/39.

Lois de 1916 et de 1963 sur les marques qui fonctionnaient bien en Afrique du Sud, protégeaient les intérêts sud-africains et n'étaient pas contraires à l'Accord sur les ADPIC, ont été conservées dans la Loi de 1993. La continuité de la législation a donc été chaque fois que possible préservée.

Un projet de loi modifiant la Loi générale sur la propriété intellectuelle est actuellement à l'étude du Parlement. La loi ainsi modifiée, qui devrait entrer en vigueur avant la fin de 1996, est destinée à mettre le droit sud-africain des marques entièrement en conformité avec les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC.

L'Afrique du Sud a accédé à la Convention de Paris le 1er décembre 1947. La Loi sur les marques est dans l'ensemble conforme aux dispositions de fond de cette Convention. La Loi de 1996 portant modification de la Loi générale sur la propriété intellectuelle remédiera aux incompatibilités qui persistent.

### Réponses

**CE 1) Le gouvernement sud-africain pourrait-il confirmer si dans la législation nationale sur les marques de fabrique ou de commerce un risque de confusion est présumé exister en cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, conformément à l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC?**

L'utilisation d'un signe identique pour des biens ou services identiques est par définition une contrefaçon. En effet, l'article 34 1) a) interdit l'utilisation de signes identiques sans spécifier que cette interdiction s'applique seulement s'il y a un risque de confusion. Il n'est donc pas nécessaire de mentionner le "risque de confusion" comme à l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC.

**EU 4) Veuillez indiquer si la Loi sur les marques établit qu'un risque de confusion est présumé exister lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a similarité de nature à prêter à confusion dans les cas où il est fait usage de marques identiques pour des produits identiques, comme il est prescrit à l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Si tel est le cas, prière d'indiquer en détail sur quoi repose cette présomption d'un point de vue juridique.**

Voir ci-dessus réponse aux CE 1).

**CE 2) Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, l'Afrique du Sud tient-elle compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée (article 16:2 de l'Accord sur les ADPIC)?**

L'article 35 de la Loi sur les marques qui porte sur la protection des marques notoirement connues conformément à la Convention de Paris ne prescrit pas explicitement de tenir compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée comme le prescrit l'article 16:2 de l'Accord sur les ADPIC.

Toutefois, la Chambre d'appel de la Cour suprême d'Afrique du Sud a récemment statué, dans l'affaire *McDonald* (sentence en date du 27 août 1996) qu'une marque connue d'un assez grand nombre de personnes s'intéressant aux produits ou aux services en question est réputée notoirement connue en Afrique du Sud. La Chambre d'appel a donc interprété l'article 35 de la loi dans un sens compatible avec les dispositions de l'article 16:2 de l'Accord sur les ADPIC. Cette interprétation fait maintenant jurisprudence pour tous les tribunaux sud-africains.

En outre, l'article 35 sera modifié par la Loi de 1996 portant modification de la Loi générale sur la propriété intellectuelle (voir ci-dessus) de façon à inclure explicitement cette disposition.

**EU 2)** L'article 36 2) de la Loi sur les marques semble empêcher le titulaire d'une marque notoirement connue de faire valoir ses droits à l'égard des tiers qui peuvent prouver un usage ininterrompu de cette même marque depuis une date antérieure au 31 août 1991. Veuillez indiquer en quoi cette disposition est compatible avec les obligations découlant de l'article 2 de l'Accord sur les ADPIC, dans la mesure où il incorpore l'article 6bis de la Convention de Paris, et avec l'article 16:2 et 16:3 de l'Accord sur les ADPIC.

L'article 36 2) de la Loi sur les marques interdit effectivement au titulaire d'une marque notoirement connue de faire valoir ses droits à l'égard de tiers qui auraient utilisé cette marque de bonne foi (mais non pas indistinctement à l'égard de tous ceux qui l'auraient utilisée) antérieurement au 31 août 1991.

La principale raison d'être de cette disposition est qu'au regard de la "common law" sud-africaine, il est nécessaire de protéger les droits acquis et impossible de légiférer rétroactivement. En outre, l'Afrique du Sud n'a accédé à l'Accord sur les ADPIC qu'après 1991, et les dispositions de cet accord n'ont pas d'effet rétroactif.

Le 31 août 1991 est la date à laquelle le public sud-africain a été informé, par publication dans le Journal officiel, qu'une telle disposition serait incluse dans la nouvelle Loi sur les marques.

L'article 17 de l'Accord sur les ADPIC dispose que les Membres peuvent prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. L'Afrique du Sud estime que les dispositions de l'article 36 2) tiennent compte de ces intérêts de façon équilibrée.

**EU 1)** L'article 14 de la Loi sud-africaine sur les marques semble laisser une grande latitude au Directeur de l'enregistrement pour enregistrer une marque qui par ailleurs ne remplirait pas les conditions requises. En particulier, il est prévu que le Directeur de l'enregistrement a ce pouvoir "dans des circonstances spéciales" et qu'il peut assujettir la durée de l'enregistrement à toutes "conditions ou limitations qu'il peut estimer opportun d'imposer". Veuillez expliquer comment ce pouvoir s'exerce, en donnant si possible des exemples. Par ailleurs, veuillez indiquer en quoi cette disposition est compatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, qui dispose que le titulaire de la marque de fabrique ou de commerce a un droit exclusif pour ce qui est de l'utilisation de sa marque par des tiers.

L'article 14 de la Loi sur les marques ne laisse pas toute latitude pour enregistrer une marque qui, par ailleurs, ne remplirait pas les conditions requises. Il s'applique uniquement quand une demande d'enregistrement d'une marque est en conflit avec des droits antérieurs comme indiqué aux paragraphes 6, 14, 15 ou 17 de l'article 10 de la Loi.

La clause relative aux "circonstances spéciales" a son origine dans la Loi sud-africaine de 1963 sur les marques, la Loi britannique de 1938 sur les marques, la Loi sud-africaine de 1916 sur les brevets, les dessins et modèles industriels, les marques et les droits d'auteur et la Loi britannique de 1905 sur les marques.

Cette disposition a très rarement été invoquée ou appliquée. La seule affaire sud-africaine signalée est *Ex Parte De Wet Bros. (Pty) Limited 1940 CPD*. Quand la marque enregistrée n'a pas été utilisée, il a été jugé qu'il serait légitime de considérer que l'utilisateur de la marque demandant que celle-ci soit enregistrée n'en ferait pas un "usage simultané". En tel cas, il y aurait effectivement une "circonstance spéciale" qui relèverait de cet article.

L'Afrique du Sud considère que les dispositions de l'article 14 à ce sujet relèvent des exceptions prévues à l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC.

**EU 3) L'article 27 de la Loi sur les marques autorise la radiation d'une marque pour non-usage. Conformément à la section 4 de cet article, le titulaire d'une marque enregistrée peut faire opposition à la radiation de la marque si le "non-usage est imputable à des circonstances propres à la branche d'activité économique et nullement à l'intention de ne pas utiliser la marque". Veuillez indiquer:**

- **en quoi cette disposition est compatible avec l'article 19:1 de l'Accord sur les ADPIC; et**
- **quelles circonstances pourraient être invoquées à cet effet et, le cas échéant, préciser les décisions administratives ou judiciaires qui ont été rendues en la matière.**

L'article 19:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose que les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque, par exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou les services protégés par la marque, seront considérées comme des raisons valables justifiant le non-usage. Il est considéré qu'une situation de ce genre constituerait une "circonstance spéciale" au sens de l'article 27 4) de la Loi sur les marques.

Il n'existe aucune décision administrative sur ce point.

La Cour suprême sud-africaine n'a pas encore eu l'occasion d'interpréter ni d'appliquer cette disposition dans le contexte des circonstances évoquées à l'article 19:1 de l'Accord sur les ADPIC.

**EU 9) L'article 27 1) a) de la Loi sur les marques de 1993 autorise la radiation d'une marque à tout moment en l'absence d'intention d'utiliser la marque. Aucun délai de prescription n'est imposé pour l'application de cette disposition. Veuillez indiquer en quoi elle est compatible avec l'article 19:1 de l'Accord sur les ADPIC, qui dispose que, s'il est obligatoire de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce pour maintenir un enregistrement, l'enregistrement ne pourra être radié qu'après une période ininterrompue de non-usage d'au moins trois ans.**

L'article 27 1) a) vise principalement la situation existant au moment de la demande d'enregistrement d'une marque. Aux termes de la Loi sur les marques, le déposant doit, au moment où il dispose la demande, avoir l'intention d'utiliser la marque. En l'absence d'une telle intention, mais seulement en tel cas, l'article 27 1) a) de la Loi autorise la radiation.

L'article 27 1) a) n'est pas considéré comme incompatible avec l'article 19:1 de l'Accord sur les ADPIC car ce dernier n'a pas pour objet de définir les conditions nécessaires à la validité d'une demande d'enregistrement d'une marque et ne les définit pas. Il définit les conditions nécessaires pour le maintien d'un enregistrement. Cette situation fait l'objet de l'article 27 1) b) de la Loi sur les marques.

REPONSES AUX QUESTIONS SUR LES *INDICATIONS GEOGRAPHIQUES*  
POSEES PAR LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET  
LES ETATS-UNIS

Introduction

Il n'existe en Afrique du Sud aucun texte législatif spécifique concernant la protection des indications géographiques. Malgré tout, d'une façon générale, la "common law" et certains textes législatifs assurent un degré considérable de protection des indications géographiques, conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de l'Accord sur les ADPIC.

Les textes législatifs sont les suivants:

Article 10 2) b) de la Loi de 1993 sur les marques:

10. Sont refusés à l'enregistrement ou, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être radiés du registre, sous réserve des dispositions des articles 3 et 70:

...

- 2) une marque qui
- b) consiste exclusivement en un signe ou une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou d'autres caractéristiques des produits ou services, ou le mode ou l'époque de la production des produits ou de la prestation des services;

Article 10 12) de la Loi de 1993 sur les marques:

10. Sont refusés à l'enregistrement ou, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être radiés du registre, sous réserve des dispositions des articles 3 et 70:

...

- 12) une marque qui est intrinsèquement déceptive ou dont l'utilisation serait de nature à induire en erreur ou à prêter à confusion, serait contraire à la loi ou aux bonnes moeurs, ou serait de nature à offenser une catégorie particulière de personnes;

Article 34 2) b) de la Loi de 1993 sur les marques:

34. 2) Ne constituent pas une contrefaçon d'une marque enregistrée:

...

- b) l'usage, par quiconque, de toute description ou indication donnée de bonne foi quant à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou d'autres caractéristiques de ses produits et services, ou quant au mode ou à l'époque de la date de production des produits ou de la prestation des services;

Article 43 1) et 2) de la Loi de 1993 sur les marques:

43. 1) Une marque propre à distinguer, dans la pratique des affaires, des produits ou services des membres de toute association de ceux des personnes qui ne sont pas membres de cette association peut, sur demande dans les formes prescrites et sous réserve des dispositions du présent article, être enregistrée comme marque collective pour les produits ou services mentionnés en premier lieu, au nom de cette association en qualité de propriétaire.
- 2) Les dénominations géographiques ou autres indications de provenance géographique peuvent être enregistrées comme marques collectives.

Article premier (à lire à la lumière des articles 6 et 7) de la Loi de 1941 sur les marchandises:

1. Définitions

Dans cette loi, sauf indication contraire:

"description commerciale mensongère" s'entend de toute description substantiellement mensongère, que cette description soit ou comprenne une marque ou une partie de marque ou non, ainsi que toute altération d'une description, par addition, effacement ou autre, si cette altération rend la description substantiellement mensongère;

"description commerciale" s'entend de toute description, déclaration ou autre indication, directe ou indirecte, concernant le nombre, la quantité, la mesure, le format ou le poids de tout produit, ou le nom du fabricant ou du producteur, ou le lieu ou pays de fabrication ou de production ou le mode de fabrication ou de production ou la matière dont consiste le produit ou l'existence d'un brevet, privilège ou droit d'auteur, ainsi que tout chiffre, mot ou signe qui, dans l'usage commercial, est généralement compris comme étant une indication de cette nature;

...

6. Contrefaçon, application frauduleuse d'une marque, description commerciale mensongère

Sont des délits:

- a) toute contrefaçon d'une marque; ou
- b) toute application frauduleuse d'une marque; ou
- c)
- c) *bis*
- c) *ter*
- d)
- e) toute utilisation d'une description commerciale mensongère, sauf ...

7. Vente de marchandises de contrefaçon ou portant une description commerciale mensongère

La vente de toute marchandise de contrefaçon ou portant une description commerciale mensongère ou à laquelle une marque commerciale a été frauduleusement appliquée est un délit sauf ...

Article 9 de la Loi de 1976 sur les pratiques commerciales:

9. Interdiction de certains types de publicité, déclarations, communications, descriptions et indications

Sont des délits les actes suivants:

- a) publier ou afficher une publicité substantiellement mensongère ou susceptible d'induire en erreur ou faire afficher ou publier une telle publicité;
- b) lors de la vente ou de la location de marchandises, faire directement ou indirectement une déclaration ou une communication ou donner une description ou indication substantiellement mensongère ou susceptible d'induire en erreur au sujet de la nature, des propriétés, des avantages ou de la destination de ces marchandises ou des modalités, prix et conditions de vente ou de location; ou
- c) lors de la prestation ou fourniture de services, faire une déclaration ou une communication directe ou indirecte ou donner une description ou indication substantiellement mensongère ou susceptible d'induire en erreur au sujet de la nature, des propriétés, des avantages ou de la destination de ces services ou des modalités, prix et conditions de la prestation ou fourniture des services;

Article 12 1) de la Loi n° 60 de 1989 sur les boissons alcooliques:

12. Description de boissons alcooliques mensongères ou susceptibles d'induire en erreur

- 1) Il est interdit d'utiliser, lors de la vente d'une boisson alcoolique, un nom, un mot, une expression, une référence ou une indication qui, isolément ou dans le contexte d'un message écrit, imprimé, illustré ou visuel, crée ou puisse créer une impression fausse ou déceptive sur la nature, la substance, la qualité, la composition ou d'autres propriétés ou la classe, le cultivar, l'origine, l'âge, l'identité ou le mode ou le lieu de production de la boisson en question.

Réponses

**CE 3) Jusqu'à présent, l'Afrique du Sud n'a pris aucune mesure pour incorporer dans sa législation les dispositions de la section 3 de la Partie II ("Indications géographiques") de l'Accord sur les ADPIC. Quand et comment envisage-t-elle d'assurer la protection de ces indications?**

L'introduction ci-dessus indique dans quelle mesure les indications géographiques sont déjà protégées en droit sud-africain. De nouvelles modifications des textes législatifs seront effectuées en 1997.

**EU 5) Veuillez préciser comment la législation sud-africaine met en oeuvre les prescriptions des articles 22 et 23 de l'Accord sur les ADPIC concernant la protection des indications géographiques.**

L'introduction ci-dessus indique dans quelle mesure les indications géographiques sont déjà protégées en droit sud-africain. De nouvelles modifications des textes législatifs seront effectuées en 1997.

**CE 4) La législation sud-africaine contient-elle des dispositions donnant une définition des indications géographiques conforme à celle qui figure à l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC?**

La législation sud-africaine ne contient aucune disposition spécifique donnant une définition des indications géographiques conforme à celle qui figure à l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC. Toutefois, la protection existant actuellement en droit sud-africain ("common law" et droit écrit), décrite dans l'introduction, est considérée comme assez large pour inclure les indications géographiques telles que définies à l'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC.

**CE 5) Peut-on se prévaloir d'une indication géographique pour refuser ou invalider l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constitué par une telle indication (article 22:3 de l'Accord sur les ADPIC)?**

Dans les conditions décrites aux articles 10 2) b) et 10 12) de la Loi sur les marques citée en introduction, on peut se prévaloir d'une indication géographique pour refuser ou invalider l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, si cette indication ne permet pas d'identifier les biens ou services visés ou si elle est intrinsèquement déceptive ou susceptible de donner lieu à une tromperie ou à une confusion.

**CE 6) L'Afrique du Sud assure-t-elle la protection d'une indication géographique identifiant un produit qui a une réputation dans le pays, mais pour lequel il n'y a pas de clientèle établie (article 22 de l'Accord sur les ADPIC)?**

La protection d'une indication géographique n'est subordonnée ni en "common law" ni par les textes législatifs cités en introduction à l'existence d'une clientèle.

**CE 7) L'Afrique du Sud accorde-t-elle une protection en cas de mauvais usage d'une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux provenant d'un autre pays Membre de l'OMC (article 23:1 de l'Accord sur les ADPIC) dans les cas où:**

- la véritable origine du produit est indiquée;
- l'indication géographique est employée en traduction;
- l'indication géographique est accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres?

Si la véritable origine du produit est indiquée, mais qu'il est fait mauvais usage d'une indication géographique, le droit sud-africain assure une protection lorsque l'indication de la véritable origine n'exclut pas le risque de tromperie ou confusion. Le mauvais usage d'une indication géographique peut donc, dans certaines circonstances, ne pas être illégal, pourvu que la véritable origine soit indiquée.

Les indications géographiques employées en traduction sont traitées de la même façon.



Il en va de même des indications géographiques accompagnées d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres. Tout dépend de savoir si la possibilité d'une confusion ou d'une tromperie persiste malgré l'utilisation de ces mots.

**CE 8) La législation sud-africaine autorise-t-elle le refus ou la radiation d'une marque de fabrique ou de commerce pour des vins ou des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux, respectivement, ou qui est constituée par une telle indication (article 23:2 de l'Accord sur les ADPIC)?**

Les marques de fabrique ou de commerce consistant uniquement en une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux ne peuvent être enregistrées, ou peuvent être radiées dans les circonstances définies à l'article 10 2) b) ou à l'article 10 12) de la Loi sur les marques (voir ci-dessus).

Les marques contenant une indication géographique ou autre identifiant des vins ou des spiritueux peuvent aussi être refusées en vertu de l'article 10 2) b) (si la marque consiste en une indication géographique accompagnée d'autres indications génériques) ou de l'article 10 12) si la marque est intrinsèquement déceptive ou susceptible d'induire en erreur ou de créer une confusion, si elle est contraire à la loi ou aux bonnes mœurs ou si elle est susceptible d'offenser une catégorie particulière de personnes.

**REPONSES AUX QUESTIONS SUR LES *DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS*  
POSEES PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, LES  
ETATS-UNIS ET LE JAPON**

**Introduction**

Le régime des dessins et modèles industriels est défini en Afrique du Sud par la Loi n° 195 de 1993 sur les dessins et modèles industriels ("Loi sur les dessins et modèles") qui est entrée en vigueur le 1er mai 1995, et par le Règlement d'application de 1995.

L'histoire de la législation sud-africaine en matière de dessins et modèles est étroitement liée à celle de la législation britannique. La Loi n° 9 de 1916 sur les brevets, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et les droits d'auteur était, en ce qui concerne les dessins et modèles, largement inspirée de la Loi britannique de 1907 sur les dessins et modèles industriels; la loi n° 57 de 1967 sur les dessins et modèles, qui l'a remplacée, était inspirée par la Loi britannique de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés. Depuis la Loi n° 195 de 1993 sur les dessins et modèles industriels, le droit sud-africain s'est différencié du droit britannique.

La Loi de 1993 sur les dessins et modèles, qui a remplacé celle de 1967 (n° 57) a été élaborée à la lumière de l'évolution de la protection internationale des dessins et modèles industriels et en particulier des dispositions sur ce point contenues dans la Loi britannique de 1988 sur les droits d'auteur, les dessins et modèles industriels et les brevets. Certains aspects de la législation sud-africaine, à savoir la protection de la conception fonctionnelle, ont été inspirés par ce qui s'est passé récemment en Afrique du Sud même, où, depuis la modification de la Loi sur les droits d'auteur, il n'était plus possible d'invoquer celle-ci pour empêcher la reproduction d'articles tridimensionnels de caractère utilitaire. Toutefois, contrairement au droit britannique, la Loi de 1993 sur les dessins et modèles prévoit la possibilité d'enregistrer des dessins fonctionnels. En élaborant cette loi, on a cherché à en assurer la compatibilité avec les dispositions du projet d'Accord sur les ADPIC telles qu'elles étaient conçues à l'époque. Toutefois, en principe, les dispositions de la Loi de 1967 qui n'étaient pas en conflit avec cet accord ont été conservées dans la Loi de 1993.

Une autre modification de la législation est actuellement soumise au Parlement, à savoir la Loi de 1996 portant modification de la Loi sur la propriété intellectuelle. Cette nouvelle loi devrait entrer en vigueur avant la fin de 1996; elle entraînera notamment une modification de la Loi de 1993 sur les dessins et modèles qui sera alors entièrement conforme aux dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC.

L'Afrique du Sud a accédé à la Convention de Paris le 1er décembre 1947. La Loi de 1993 sur les dessins et modèles est d'une façon générale conforme aux dispositions de fond de cette convention.

#### Réponses

**EU 6) Veuillez décrire les méthodes au moyen desquelles les dessins et modèles industriels sont protégés en Afrique du Sud, notamment:**

- **la forme ou les formes de propriété intellectuelle utilisées pour protéger les dessins et modèles (exemple: brevets, droit d'auteur, systèmes *sui generis*);**
  - **les conditions à remplir pour bénéficier de cette protection (par exemple, dessins et modèles nouveaux ou originaux et paramètres servant à définir ces qualités) ainsi qu'une description succincte de la procédure d'enregistrement ou d'octroi;**
  - **la nature des droits accordés et la durée de la protection prévue;**
  - **la nature des mesures correctives offertes aux titulaires de chacun des types de protection, en indiquant entre autres les conditions qui peuvent être imposées (par exemple, exploitation dans le commerce); et**
  - **pour chacun des types de propriété intellectuelle, les éventuelles exceptions à la protection et aux droits offerts.**
- a) Les dessins et modèles industriels sont protégés par la Loi sur les dessins et modèles, la Loi n° 98 de 1978 sur les droits d'auteur, la Loi n° 57 de 1978 sur les brevets et la Loi n° 194 de 1993 sur les marques.

Il existe en Afrique du Sud une législation protégeant spécifiquement les dessins et modèles industriels, à savoir la Loi n° 195 de 1993 sur les dessins et modèles. L'enregistrement des dessins et modèles protège spécifiquement la forme et l'apparence d'un article manufacturé telles que décrites dans la demande d'enregistrement. Traditionnellement, cette protection ne s'applique pas à l'idée ou à la conception fonctionnelle de sorte que l'enregistrement ne protège pas contre un article d'une forme et d'un aspect différents, même s'il a une fonction identique. Toutefois, lorsque la forme ou la configuration ou l'aspect d'un article est un facteur essentiel dans le choix de cet article pour une application déterminée, la protection conférée par la Loi sur les dessins et modèles convient parfaitement pour conférer les droits exclusifs sur cet article.

La Loi de 1993 sur les dessins et modèles, contrairement à la Loi n° 57 de 1967, prévoit la possibilité d'enregistrer deux types de dessins ou modèles, à savoir les dessins de caractère esthétique (partie A du registre) et les dessins de caractère fonctionnel (partie F du registre). Le dessin ou modèle de caractère esthétique est un dessin utilisé pour la structure, la forme, la configuration ou l'ornementation d'un article quelconque,

quelle que soit la façon dont il est appliqué, conçu pour plaire à l'oeil et jugé exclusivement à l'oeil, indépendamment de sa valeur esthétique intrinsèque.

Quand un article est enregistré pour le caractère esthétique de sa conception, aucune autre caractéristique de cet article dictée exclusivement par la fonction à laquelle il est destiné ou par la méthode ou le principe de construction n'est protégée par la Loi sur les dessins et modèles industriels (article 14 5) de la Loi sur les dessins et modèles industriels).

"Dessin fonctionnel" s'entend de tout dessin utilisé pour la structure, la forme ou la configuration d'un article, quelle que soit la façon dont il est appliqué, présentant des caractéristiques dictées par la fonction à laquelle cet article est destiné; cette définition s'étend à la topographie des circuits intégrés et aux moyens de masquage ou séries de moyens de masquage.

L'enregistrement d'un dessin fonctionnel protège donc les caractéristiques dictées par la fonction à laquelle est destiné l'article protégé; on notera que la méthode et le principe de construction peuvent donc être protégés par ce type d'enregistrement. La Loi ne dispose pas spécifiquement que les caractéristiques de la conception fonctionnelle doivent plaire à l'oeil ou être jugées exclusivement à l'oeil. La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin fonctionnel semble donc plus large que celle que donne l'enregistrement d'un dessin esthétique.

Toutefois, aucune caractéristique de la structure, de la forme ou de la configuration d'un article qui constitue une pièce détachée d'une machine, d'un véhicule ou d'un appareil n'est protégée par la Loi sur les dessins et modèles (article 14 6)).

La forme, la configuration ou l'aspect d'un article peuvent aussi être protégés par un droit d'auteur ou un brevet, ou en tant que marque de fabrique ou de commerce, pourvu que les conditions prescrites soient satisfaites. Aucune disposition de la Loi de 1978 sur les droits d'auteur, de la Loi de 1993 sur les dessins et modèles, de la Loi de 1978 sur les brevets ni de la Loi de 1993 sur les marques n'interdit un chevauchement entre les droits conférés en vertu de ces différentes lois, si ce n'est que la Loi sur les brevets exclut de la protection les oeuvres littéraires et artistiques en tant que telles (article 25 2)).

La Loi sur les droits d'auteur protège complètement les droits sur les oeuvres artistiques originales, y compris les dessins ou prototypes dont sont issus des dessins ou modèles industriels (définition des "oeuvres artistiques", "dessins" et "ouvrages d'artisanat"). La loi confère une protection contre la reproduction directe ou indirecte de l'oeuvre ainsi que contre son adaptation en deux ou trois dimensions. Elle ne protège pas contre la rétroconception des reproductions tridimensionnelles autorisées de l'oeuvre originale faisant l'objet des droits d'auteur, sous réserve que ces reproductions soient fabriquées industriellement et aient une fonction essentiellement utilitaire (article 15 3A) de la Loi sur les droits d'auteur).

La Loi sur les droits d'auteur permet d'enregistrer la forme, la configuration, la structure ou l'ornementation en tant que marque (définition des "marques de fabrique ou de commerce" et article 10 5) de la Loi sur les marques). Un dessin ou modèle industriel remplissant la même fonction qu'une marque (c'est-à-dire permettant d'identifier un produit et de le distinguer des produits similaires concurrents) peut être enregistré comme marque.

La Loi sur les brevets permet de protéger toute invention originale, non banale et pouvant avoir des applications dans le commerce, l'industrie ou l'agriculture. Quand la forme, la configuration ou l'apparence d'un article présentent une caractéristique novatrice et inventive ou ont été obtenues par un procédé novateur et inventif, elles peuvent être protégées à condition de répondre par ailleurs aux prescriptions de la Loi sur les brevets.

Il existe en outre une protection limitée en "common law", selon des principes analogues à ceux qui sont énoncés dans *International News Service v The Associated Press (1918) 248 US 215*.

- b) La Loi sur les dessins et modèles est entièrement conforme aux dispositions de l'article 25:1 de l'Accord sur les ADPIC. Elle va même plus loin, puisque la protection s'étend aux dessins fonctionnels.

Pour pouvoir être enregistrés en vertu de la Loi sur les dessins et modèles industriels, les modèles de caractère esthétique doivent être nouveaux et originaux et les modèles de caractère fonctionnel nouveaux et non banals dans le secteur visé (article 14 1) a) et b)). Dans le cas d'un article constituant une pièce détachée d'une machine, d'un véhicule ou d'un appareil, le dessin fonctionnel ne peut pas être protégé. Pour être protégé, un dessin fonctionnel doit être absolument nouveau par rapport à l'état de la technique.

Pour être réputé nouveau, le dessin ou modèle doit ne pas être compris dans l'état de la technique immédiatement avant la date effective de la demande d'enregistrement. Le terme "date effective" n'est pas utilisé dans la Loi, mais la date à laquelle la nouveauté de la conception doit être déterminée est la date de dépôt (dans le cas des demandes non conventionnelles en Afrique du Sud) ou la date de priorité (dans le cas des demandes conventionnelles en Afrique du Sud) ou la date de publication, la première de ces dates étant retenue. La date de publication est la date à laquelle le modèle ou dessin a été pour la première fois mis à la disposition du public (en République d'Afrique du Sud ou ailleurs) avec le consentement du propriétaire ou de son prédécesseur en droit. Dans les cas où c'est la date de publication qui s'applique (c'est-à-dire quand le modèle ou dessin a été mis à la disposition du public avant le dépôt de la demande), le dessin n'est réputé nouveau que si la demande est déposée en Afrique du Sud dans les six mois suivant la date de publication.

L'état de la technique comprend:

- i) tout ce qui a été mis à la disposition du public (soit en République d'Afrique du Sud, soit ailleurs) sous forme d'une description écrite, d'une application ou de toute autre façon;
- ii) tout ce qui est contenu dans une demande d'enregistrement d'un modèle ou dessin en République d'Afrique du Sud ou dans une partie contractante et qui a par la suite été enregistrée en République d'Afrique du Sud en tant que demande conventionnelle.

En ce qui concerne les notions d'"originalité" (utilisée dans le cas des dessins esthétiques) et de "non banal dans la technique en question" (utilisée pour les dessins fonctionnels), ces termes ne sont pas définis dans la Loi sur les dessins et modèles; leur contenu juridique sera défini par l'interprétation judiciaire qui en sera faite dans

nos tribunaux. Les tribunaux sud-africains n'ont pas encore eu l'occasion d'interpréter ces termes dans le contexte de l'article 14 de la Loi sur les dessins et modèles industriels. Ils prendront certainement connaissance des interprétations qui auront été faites dans des juridictions étrangères comparables.

La Loi sur les dessins et modèles prévoit un système de dépôt des enregistrements. La demande d'enregistrement doit être faite dans les formes prescrites par les règlements. Une demande séparée doit être déposée pour chaque classe d'articles pour lesquels l'enregistrement est demandé.

On notera que les articles sont divisés en différentes catégories (selon la classification de Locarno) et que l'exclusivité conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle vaut seulement pour les applications de ce dessin aux articles compris dans la catégorie dans laquelle le dessin a été enregistré. Pour que la protection s'étende à des articles appartenant à des catégories différentes, des demandes séparées doivent être déposées pour chaque catégorie.

Dans le cas des demandes conventionnelles, une copie certifiée de la demande de base dans la partie contractante doit être présentée pour justifier la prétention à la priorité au titre de la Convention.

Lors du dépôt, une notification d'enregistrement est délivrée après vérification de la régularité de la demande. Le demandeur doit alors publier les indications prescrites concernant la demande dans le Journal sud-africain des brevets; le certificat d'enregistrement est alors délivré.

Il n'existe aucune procédure d'opposition aux demandes d'enregistrement mais une requête de radiation peut être présentée à la Cour suprême.

La Loi sur les droits d'auteur protège toutes les oeuvres artistiques originales. Celles-ci n'ont pas à être enregistrées.

- c) La législation sud-africaine est conforme à l'article 26 de l'Accord sur les ADPIC. L'enregistrement d'un dessin ou modèle esthétique ou fonctionnel confère au titulaire l'exclusivité de la fabrication, de l'importation, de l'utilisation et de la vente ou aliénation selon d'autres modalités de tous les articles compris dans la catégorie pertinente dont la conception est celle qui a été enregistrée ou n'en diffère pas substantiellement (article 20 1)). L'aliénation d'un article appartenant à la catégorie dans laquelle le dessin a été enregistré donne à l'acquéreur le droit d'utiliser ou d'aliéner cet article. Les tribunaux sud-africains n'ont pas encore eu l'occasion d'interpréter le terme "aliénation" dans le contexte de l'article 20 1). Dans son acception ordinaire, ce terme a un sens plus large que "vente"; il comprend, outre cette dernière, la location, la distribution, et le don.

La validité de la protection des dessins et modèles esthétiques est de 15 ans et celle des dessins et modèles fonctionnels de dix ans, sous réserve du versement des droits de renouvellement tous les cinq ans (article 22).

Le droit d'auteur protège contre la reproduction directe ou indirecte des oeuvres artistiques originales ou leur adaptation en forme bi ou tridimensionnelle. Cette protection dure 50 ans après le décès de l'auteur.

- d) Les voies de recours ouvertes en cas de contrefaçon d'un dessin ou modèle enregistré sont les mêmes que celles qui existent pour toutes les autres violations des droits de propriété intellectuelle. Ces voies de recours sont:
- i) l'arrêt de suspension (injonction);
  - ii) la saisie du produit de contrefaçon ou de tout article ou produit dont il constitue une partie inséparable;
  - iii) le versement de dommages-intérêts;
  - iv) le versement en lieu et place des dommages-intérêts d'un montant calculé sur la base des redevances qui auraient été dues par le titulaire d'une licence ou d'une sous-licence pour le modèle enregistré concerné.

Pour les droits d'auteur, le recouvrement de dommages-intérêts supplémentaires est également prévu.

- e) Des exceptions limitées sont prévues conformément aux dispositions de l'article 26:2. Pour les pièces détachées, l'exception mentionnée ci-dessus ne s'applique qu'aux dessins et modèles fonctionnels. En outre, en cas d'usage abusif des droits par leur titulaire, on peut avoir recours aux licences obligatoires. On considère qu'il y a usage abusif du droit si les articles dont la conception est protégée ne sont pas disponibles dans une mesure suffisante ou à une échelle commerciale en Afrique du Sud ou si les articles protégés sont vendus à un prix excessif.

En ce qui concerne la protection des droits d'auteur, l'exception relative à la rétroconception est signalée plus haut.

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

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

La Loi sur les dessins et modèles est pleinement conforme aux dispositions de l'article 25:2 de l'Accord sur les ADPIC. Les dessins de textiles sont enregistrables en tant que dessins ou modèles esthétiques, dans la catégorie 5 de la Classification des produits figurant à l'annexe n° 3 du Règlement d'application. Ils sont également pleinement protégés, même contre la rétroconception, par la Loi sur les droits d'auteur, en tant qu'oeuvres artistiques originales (voir *Da Gama Textile Co. Ltd v Vision Creations CC 1995 (1) SA 398 (D)*).

La demande d'enregistrement d'un dessin doit être déposée dans les six mois suivant la date à laquelle le dessin a été pour la première fois mis à la disposition du public avec le consentement de son propriétaire (en Afrique du Sud ou ailleurs). Conformément à la Convention de Paris, la Loi sur les dessins et modèles prévoit un droit de priorité de six mois à compter du dépôt de la première demande d'enregistrement ou de protection similaire d'un dessin dans un pays membre de la Convention. Les droits d'enregistrement, dont le barème figure à l'annexe 1 du Règlement d'application, sont de 100 rands

par demande, non compris les frais d'agence. Ils peuvent être majorés dans certaines circonstances (par exemple revendication tardive de la priorité conventionnelle). Les modalités d'instruction des demandes et de publication des enregistrements sont décrites plus haut.

La protection des droits d'auteur ne nécessite pas d'enregistrement et n'entraîne aucun frais.

**CE 9) La Loi sud-africaine sur les dessins et modèles industriels (n° 195 de 1993) permet-elle aux titulaires d'un dessin ou modèle industriel protégé d'empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d'importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes sont entrepris à des fins de commerce, conformément aux dispositions de l'article 26:1 de l'Accord sur les ADPIC, quelle que soit la nature des articles qui portent ou constituent ledit dessin ou modèle industriel?**

L'article 20 1) de la Loi sur les dessins et modèles est pleinement compatible avec le paragraphe 1 de l'article 26 de l'Accord sur les ADPIC. Elle confère aux titulaires des dessins et modèles enregistrés le droit d'interdire à des tiers de fabriquer, importer, utiliser ou aliéner tout article compris dans la catégorie sous laquelle le dessin ou modèle est enregistré et pour lequel le dessin ou modèle enregistré ou un dessin ou modèle qui n'en diffère pas substantiellement a été utilisé. Ce droit est limité aux articles appartenant à la catégorie sous laquelle le dessin ou modèle est enregistré. Toutefois, en application de la Loi de 1996 portant modification de la Loi sur la propriété intellectuelle, le titulaire peut élargir la demande ou l'enregistrement à d'autres catégories, pourvu que le dessin ou modèle n'ait pas été précédemment mis à la disposition du public dans des articles desdites catégories.

L'exclusivité accordée au titulaire d'un dessin ou modèle enregistré ne se limite pas aux contrefaçons faites à des fins commerciales; les contrefaçons peuvent être interdites indépendamment des motifs qui les ont inspirées et des circonstances dans lesquelles elles sont réalisées. En d'autres termes, le titulaire de dessins et modèles enregistrés peut empêcher la fabrication, l'importation ou l'aliénation d'articles de contrefaçon, que cette fabrication, importation ou aliénation ait été ou non effectuée à des fins commerciales.

**JAPON 2) Le terme "vendre" ne relève pas du droit sur un dessin ou modèle couvert par l'article 5 de la Loi sur les dessins et modèles. Si le terme "aliéné" ("disposing of" dans la version anglaise) signifie la même chose que "vendre", veuillez expliquer ce qui différencie ces deux termes (voir paragraphe 1 de l'article 26 de l'Accord sur les ADPIC).**

Les explications ci-dessus répondent à cette question.