



ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Introduction au droit et à la pratique en matière de marques

Notions fondamentales

MANUEL DE FORMATION DE L'OMPI

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

**INTRODUCTION AU DROIT
ET A LA PRATIQUE
EN MATIERE DE MARQUES**

NOTIONS FONDAMENTALES

MANUEL DE FORMATION DE L'OMPI



GENEVE
1994

PUBLICATION OMPI
n° 653(F)

ISBN 92-805-0492-4

OMPI 1994

PRÉFACE

La présente publication est la version française de la deuxième édition d'un manuel du même nom publié en anglais par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en 1987 et réimprimé, toujours en anglais, en 1990.

La première édition avait été écrite par M. Douglas Myall, ancien directeur-adjoint de l'enregistrement des marques au Royaume-Uni.

La présente édition révisée est l'œuvre de M. Gerd Kunze (Vevey, Suisse) et témoigne des vastes connaissances et de la large expérience acquises par l'auteur en ce qui concerne l'administration des activités en matière de marques dans une grande société internationale (Nestlé S.A.), ainsi que de sa participation active, en tant qu'éminent représentant de plusieurs organisations internationales non gouvernementales, à des réunions internationales tenues à l'initiative de l'OMPI.

La présente publication est conçue comme une introduction pratique à l'administration des marques à l'intention des personnes qui n'ont guère ou pas du tout d'expérience en la matière mais qui peuvent être appelées à s'y intéresser soit dans leurs fonctions officielles, soit dans leurs activités professionnelles. Tout au long du manuel, le lecteur est invité à répondre à des questions sur les points traités dans le texte. Ces questions portent le même numéro que les réponses qui y sont données, avec un bref commentaire, à l'appendice I.



Arpad Bogsch
Directeur général
de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Février 1994

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Pages</i>
CHAPITRE 1^{er}. MARQUES ET AUTRES SIGNES: UNE VUE D'ENSEMBLE	7
1.1 Utilisation des marques dans le commerce	9
1.2 Qu'est-ce qu'une marque ?	10
1.3 Nécessité d'une protection juridique	10
1.4 Comment une marque peut-elle être protégée ?	11
1.5 Les fonctions d'une marque	11
1.6 Marques de services	12
1.7 Autres signes	12
1.8 Protection contre la concurrence déloyale, la contrefaçon et la piraterie	12
CHAPITRE 2. EN QUOI CONSISTE UNE MARQUE DE PRODUITS SUSCEPTIBLE D'ENREGISTREMENT ?	13
2.1 Les signes	15
2.2 Signes distinctifs	17
CHAPITRE 3. SIGNES NE POUVANT PAS ÊTRE ENREGISTRÉS (DONT L'ENREGISTREMENT EST EXCLU)	19
3.1 Absence de caractère distinctif	21
3.2 Refus à l'enregistrement pour d'autres motifs (intérêt public)	31
CHAPITRE 4. ENREGISTREMENT DES MARQUES	35
4.1 Qui peut déposer une demande d'enregistrement de marque ?	37
4.2 Exigences en matière d'enregistrement	37
4.3 Examen	38
4.4 Refus de l'enregistrement	40
4.5 Date d'enregistrement	40
4.6 Durée et renouvellement	41
4.7 Publication et accès au registre	42
CHAPITRE 5. USAGE DE LA MARQUE	43
5.1 L'usage : une condition obligatoire	45
5.2 Conditions à remplir dans la pratique en ce qui concerne l'usage d'une marque	45
5.3 Conséquences du défaut d'usage	47
5.4 L'usage approprié des marques	48
CHAPITRE 6. DROITS DÉCOULANT DE L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE	51
6.1 Droit d'utiliser la marque	53
6.2 Droit d'interdire à des tiers d'utiliser la marque	54
6.3 Limitation du droit exclusif dans l'intérêt public	63
6.4 Mesures de réparation en cas d'atteinte à la marque	64
CHAPITRE 7. RADIATION DE LA MARQUE DU REGISTRE	65
7.1 Radiation pour non-renouvellement	67
7.2 Radiation sur la demande du titulaire de l'enregistrement	67

	<i>Pages</i>
7.3 Radiation pour défaut d'usage	67
7.4 Radiation pour cause de nullité	68
7.5 Radiation d'une marque qui a perdu son caractère distinctif	68
CHAPITRE 8. CHANGEMENT DE TITULAIRE	69
8.1 Les raisons du changement de titulaire	71
8.2 Le changement volontaire de titulaire : la cession	71
8.3 L'inscription du changement de titulaire	72
8.4 Formalités	73
CHAPITRE 9. LICENCES DE MARQUES	75
9.1 L'importance des licences	77
9.2 La notion de base : le contrôle exercé par le titulaire	77
9.3 Conditions de forme	78
9.4 Restrictions imposées au preneur de licence	79
CHAPITRE 10. MARQUES DE SERVICES	81
10.1 Fonction des marques de services	83
10.2 Protection des marques de services	83
10.3 Critères à appliquer	84
CHAPITRE 11. MARQUES COLLECTIVES (DE CERTIFICATION) ET APPELLATIONS D'ORIGINE	87
11.1 Marques collectives et marques de certification	89
11.2 Appellations d'origine	91
CHAPITRE 12. NOMS COMMERCIAUX	93
12.1 Conditions légales	95
12.2 Protection légale	95
CHAPITRE 13. CONCURRENCE DÉLOYALE	97
13.1 La piraterie de marque	99
13.2 Contrefaçon	100
13.3 Imitation des étiquettes et de l'emballage	101
CHAPITRE 14. L'OBTENTION DE LA PROTECTION DE MARQUES DANS PLUSIEURS PAYS: LE SYSTÈME DE MADRID	103
14.1 Introduction	105
14.2 L'Arrangement	106
14.3 Inconvénients que présente l'Arrangement pour certains pays ...	110
14.4 Le Protocole	112
14.5 Application du Protocole et relation avec l'Arrangement	114
14.6 Conclusion	117
APPENDICE I. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES DANS LE TEXTE ET COMMENTAIRES	119
APPENDICE II. LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES PRODUITS ET DES SERVICES AUX FINS DE L'ENREGISTREMENT DES MARQUES	137
APPENDICE III. LISTE DES ÉTATS PARTIES À L'ARRANGE- MENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGIS- TREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES LE 1^{er} JANVIER 1993	145

CHAPITRE PREMIER

MARQUES ET AUTRES SIGNES : UNE VUE D'ENSEMBLE

CHAPITRE PREMIER

MARQUES ET AUTRES SIGNES : UNE VUE D'ENSEMBLE

Les marques existaient déjà dans l'Antiquité. Même en des temps où les gens préparaient eux-mêmes ce dont ils avaient besoin ou, plus couramment, pourvoyaient à leurs besoins auprès d'artisans locaux, il y avait déjà des entrepreneurs à l'esprit créateur qui commercialisaient leurs produits hors de la région dans laquelle ils exerçaient leurs activités et parfois à des distances considérables. Il y a plus de 3 000 ans, les artisans indiens avaient l'habitude de graver leur signature sur leurs créations artistiques avant de les envoyer en Iran. Des fabricants chinois vendaient leurs produits portant leurs marques dans la zone méditerranéenne il y a plus de 2 000 ans et il fut un temps où le nombre de marques utilisées par les potiers romains était de l'ordre du millier; parmi celles-ci figurait la marque FORTIS qui devint si réputée qu'elle fut copiée et contrefaite. L'expansion du commerce au Moyen Age a contribué au développement de l'utilisation de signes visant à distinguer les produits des marchands et des fabricants il y a plusieurs centaines d'années. Toutefois, l'importance économique de ces signes était encore limitée.

Les marques ont commencé de jouer un rôle majeur à l'ère de l'industrialisation et elles sont devenues depuis un facteur essentiel dans le monde moderne des échanges commerciaux internationaux et des économies de marché.

Comment peut-on expliquer ce phénomène et quel rôle doivent jouer les marques?

1.1 Utilisation des marques dans le commerce

Du fait de l'industrialisation et du développement du système de l'économie de marché, les fabricants et les commerçants qui sont en concurrence peuvent offrir aux consommateurs différents produits de même catégorie. Même si ces produits ne présentent souvent aucune différence aux yeux des consommateurs, ils se distinguent généralement les uns des autres en termes de qualité, de prix et par d'autres caractéristiques. Il est évident que les consommateurs ont besoin de disposer des indications qui leur permettront de déterminer les options possibles et de choisir entre les produits concurrents. Par conséquent, les produits doivent être désignés. Et c'est précisément la marque qui servira à désigner les produits sur le marché.

Les entreprises ont aussi besoin de marques pour différencier leurs produits de façon à atteindre le consommateur et communiquer avec lui. Ainsi les marques sont-elles utiles à leurs propriétaires dans le cadre de la publicité et de la vente de leurs produits tout en étant aussi utiles à l'économie, au sens général de ce terme, en contribuant à rationaliser la commercialisation des produits.

En permettant aux consommateurs de choisir entre les différents produits mis dans le commerce, les marques encouragent leurs propriétaires à préserver et à améliorer la qualité des produits vendus sous une marque, de façon à répondre à l'attente des consommateurs. Dans un marché où il est possible de choisir, un consommateur déçu ne rachètera pas le même produit. Par contre, un consommateur satisfait aura tendance à s'en remettre à la marque pour ses achats futurs. Par conséquent, les marques récompensent le fabricant qui produit constamment des articles de grande qualité et, par voie de conséquence, stimulent le développement de l'économie.

1.2 Qu'est-ce qu'une marque ?

A partir des considérations énoncées ci-dessus sur la fonction et le rôle de la marque sur le marché, on peut définir la marque de la façon suivante :

«On entend par marque tout signe qui identifie les produits d'une entreprise déterminée et les distingue des produits de ses concurrents.»

Cette définition couvre deux aspects, qui sont parfois présentés comme correspondant aux différentes fonctions de la marque; ils sont toutefois interdépendants et devraient toujours, à des fins pratiques, être considérés ensemble.

Afin d'identifier un produit aux yeux du consommateur, la marque doit en indiquer la provenance. Cela ne signifie pas qu'elle doit indiquer au consommateur la personne qui a fabriqué le produit ni même celle qui le commercialise : souvent, le consommateur ne connaît pas le nom du fabricant, encore moins l'emplacement géographique de l'usine dans laquelle le produit a été fabriqué. Cela n'est pas nécessaire pour que la marque atteigne l'un de ses objectifs, qui est d'indiquer la provenance. Il suffit que le consommateur puisse avoir confiance dans une entreprise déterminée, qu'il ne connaît pas nécessairement, celle-ci étant responsable du produit vendu sous la marque en question.

La fonction d'indication de la provenance qui est attachée à la marque sous-entend que celle-ci *distingue* les produits d'une entreprise donnée de ceux d'autres entreprises: ce n'est que si elle permet aux consommateurs de distinguer un produit vendu sous cette marque de produits d'autres entreprises proposés dans le commerce que la marque remplit la fonction précitée. Cela montre que la fonction qui consiste à distinguer des produits (ou fonction de différenciation) et la fonction qui consiste à indiquer la provenance sont indissociables. Pour des raisons pratiques, on peut même s'en remettre tout simplement à la fonction de la marque qui consiste à distinguer des produits, celle-ci pouvant alors être définie comme «un signe qui sert à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises».

C'est dans cet esprit qu'a été rédigé l'article 1.1)a) de la loi type de 1967 pour les pays en voie de développement concernant les marques, les noms commerciaux et la concurrence déloyale (la «loi type»).

Comme cela a été précisé précédemment, on entend ici par provenance qu'une entreprise déterminée est responsable de la commercialisation du produit; il peut donc s'agir d'un fabricant ou d'un commerçant. Toutefois, une marque n'a pas pour fonction d'indiquer l'origine géographique (pour les signes dont tel est le rôle, voir plus loin le paragraphe 11.2).

1.3 Nécessité d'une protection juridique

Pour qu'elles remplissent leur fonction de différenciation auprès des consommateurs qui souhaitent choisir entre différents produits de la même catégorie mis dans le commerce, les marques doivent être protégées juridiquement. Sinon, les concurrents pourraient utiliser des signes identiques pour des produits identiques ou similaires ou des signes similaires au point de créer la confusion dans l'esprit du consommateur quant à la provenance des produits.

Un consommateur trompé peut souvent ne pas être conscient du fait que la provenance de l'article qu'il a acheté n'est pas celle indiquée par la marque et peut être tenté de tenir le propriétaire de la marque authentique comme responsable si les produits ne sont pas de la qualité à laquelle il est habitué. Toutefois, même si le consommateur se rend finalement compte qu'il a été conduit à acheter le mauvais produit du fait d'une marque à tel point semblable à celle utilisée pour le produit qu'il avait l'intention d'acheter que la confusion s'est installée dans son esprit, il serait difficile pour lui d'engager une action contre celui qui porte atteinte à la

marque authentique. Il est donc admis pratiquement partout que le propriétaire d'une marque protégée doit avoir le droit d'empêcher ses concurrents d'utiliser des marques identiques ou des marques semblables au point de créer une confusion en ce qui concerne des produits identiques ou semblables à ceux pour lesquels il utilise sa propre marque. Il s'agit là du droit «exclusif» du propriétaire de la marque.

1.4 Comment une marque peut-elle être protégée ?

La protection d'une marque peut se fonder sur l'usage ou l'enregistrement. Ces deux critères ont été appliqués séparément par le passé, mais aujourd'hui les systèmes de protection des marques associent généralement ces deux éléments. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1893 («la Convention de Paris») oblige les pays contractants à créer un registre des marques. Plus de 100 pays sont parties à la Convention de Paris. Presque tous les pays du monde disposent aujourd'hui d'un registre des marques et les marques ne bénéficient d'une protection totale qu'une fois enregistrées.

L'usage continue toutefois à jouer un rôle important. Tout d'abord, dans les pays où la protection des marques se fonde traditionnellement sur l'usage, l'enregistrement d'une marque ne fait que confirmer le droit à la marque qui a été acquis par l'usage. Par conséquent, c'est le premier utilisateur qui a la priorité dans un litige portant sur une marque et non pas la personne qui a la première enregistré la marque. Cette conception est celle des Etats-Unis d'Amérique, des Philippines, de l'Indonésie et de tous les pays ayant pris pour modèle le système juridique britannique traditionnel (Hong Kong, Inde, Singapour, etc.). En outre, l'usage est aussi un élément important en ce qui concerne de nombreux autres aspects de la procédure d'enregistrement ainsi que pour la défense d'une marque enregistrée. Ces aspects seront examinés de façon approfondie plus loin dans ce manuel.

Quelques pays n'ont aucun registre des marques; c'est le cas, par exemple, du Bhoutan et des Maldives. Ce manuel repose sur l'hypothèse qu'il existe un registre des marques dans les pays des participants et porte essentiellement sur des questions relatives à l'enregistrement des marques ainsi que sur les droits découlant d'un tel enregistrement.

1.5 Les fonctions d'une marque

Nous avons vu que la protection juridique des marques repose sur la fonction de celles-ci qui est d'indiquer la provenance et de permettre d'établir une distinction, mais la marque a naturellement d'autres fonctions : comme cela a été dit précédemment, les consommateurs peuvent généralement compter sur le suivi de la qualité des produits commercialisés sous la marque. On associe ainsi parfois la marque à la notion de qualité ou de garantie. Là encore, le propriétaire de la marque utilise celle-ci pour communiquer avec le consommateur non seulement par le biais des produits qui portent la marque en question mais aussi par la publicité. Il s'agit là de la «fonction publicitaire» de la marque. Enfin, la marque peut, de par la réputation qu'elle a acquise, devenir un bien précieux pour son propriétaire et lui permettre de conclure des contrats de licence ou de franchisage ou de procéder à d'autres utilisations commerciales de la marque. La marque peut donc avoir des fonctions économiques importantes qui, normalement, ne sont toutefois pas protégées par le droit des marques; elles sont liées principalement à l'usage qui est fait de la marque par son propriétaire. Cela est particulièrement vrai pour la fonction qui est celle de la marque sur le plan de la qualité : si le consommateur est trompé sur la qualité d'un produit, il peut décider d'engager une action en invoquant la concurrence déloyale ou telle ou telle loi sur la protection du consommateur, le droit des marques ne lui offrant aucune voie de recours. Sa meilleure arme contre le propriétaire d'une marque qui commercialise sous cette marque un produit qui l'a déçu sera de ne plus acheter le produit en question.

1.6 Marques de services

De nos jours, les consommateurs doivent non seulement choisir parmi une vaste gamme de produits en tous genres mais se voient aussi offrir une variété croissante de services qui, d'après la tendance constatée, sont de plus en plus proposés sur une échelle nationale, voire internationale. D'où la nécessité d'utiliser des signes qui permettent aussi aux consommateurs de distinguer les différents services tels que compagnies d'assurances, sociétés de location d'automobiles, compagnies aériennes, etc. Ces signes sont appelés marques de services et remplissent pour les services essentiellement les mêmes fonctions que les marques pour les produits, puisqu'ils servent à en indiquer la provenance et qu'ils ont une fonction de différenciation. Il est largement admis qu'il est nécessaire de protéger les marques de services comme les marques de produits et les législations modernes sur les marques protègent les marques de services de la même façon que les marques qui identifient les produits. Dans ce manuel, on a choisi tout d'abord de présenter le système traditionnel d'enregistrement et de protection des marques de produits avant de traiter des marques de services (dans le chapitre 10), et ce pour deux raisons pratiques :

- Les marques de produits peuvent être enregistrées presque partout dans le monde, mais de nombreux pays ne prévoient encore rien en ce qui concerne la protection des marques de services par enregistrement.
- Même si les marques de services répondent fondamentalement au même objectif que les marques de produits, la protection des marques de services se distingue, dans la pratique, par certains éléments qu'il est plus facile d'illustrer en établissant des comparaisons avec le système de protection des marques de produits.

1.7 Autres signes

Outre les marques de produits et les marques de services, il existe un certain nombre d'autres signes distinctifs qui ont une valeur économique propre, par exemple les marques collectives, les marques de certification, les appellations d'origine et les noms commerciaux. S'il est vrai que ces signes ont certains traits en commun avec les marques de produits et que, parfois, un même signe peut être utilisé par une entreprise à la fois comme marque de produits et comme nom commercial ou marque collective, ces autres signes doivent clairement être distingués des marques. Ils ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'un examen approfondi dans le cadre d'un cours de droit sur les marques mais leurs caractéristiques principales sont résumées dans les chapitres 11 et 12, qui mettent l'accent sur les différences entre ces signes et les marques de produits.

1.8 Protection contre la concurrence déloyale, la contrefaçon et la piraterie

L'importance grandissante du commerce international a conduit à des pratiques contre lesquelles il ne suffit plus d'invoquer le principe traditionnel qui veut que l'on protège une marque de produits contre l'utilisation, sur des produits concurrents, d'une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion. Certains concurrents ont tendance à imiter non seulement les marques de produits mais aussi les étiquettes et l'emballage utilisés pour la présentation des produits et des commerçants malhonnêtes essaient même d'imiter les produits à tel point qu'il est pratiquement impossible pour le consommateur d'attention moyenne de distinguer le produit imité du produit original. Souvent, ces pratiques ne peuvent pas être abordées sous l'angle du droit des marques traditionnel. Le propriétaire d'une marque doit donc se fonder sur la législation relative à la concurrence déloyale et toute autre réglementation particulière qui le protège contre les imitations en matière d'étiquetage et d'emballage, de contrefaçon et de piraterie des marques. Ces manifestations modernes de la contrefaçon des marques au sens large sont examinées au chapitre 13.

CHAPITRE 2

EN QUOI CONSISTE UNE MARQUE DE PRODUITS SUSCEPTIBLE D'ENREGISTREMENT ?

CHAPITRE 2

EN QUOI CONSISTE UNE MARQUE DE PRODUITS SUSCEPTIBLE D'ENREGISTREMENT ?

Nous avons défini la marque de produits comme étant un signe qui sert à identifier les produits d'une entreprise donnée et à les distinguer des produits d'autres entreprises. Par conséquent, pour qu'il y ait enregistrement de marque, il faut tout d'abord qu'il y ait un *signe* et que ce signe ait un caractère *distinctif*.

2.1 Les signes

Il découle de l'objectif visé par la marque de produits que pratiquement n'importe quel signe qui peut permettre de distinguer des produits d'autres produits peut constituer une marque. Les lois relatives aux marques ne devraient donc pas contenir de listes visant à recenser la totalité des signes susceptibles d'être enregistrés. Si des exemples sont donnés par le législateur, ils devraient l'être en tant qu'illustrations concrètes de ce qui peut être enregistré, sans caractère limitatif. Les éventuelles limitations devraient répondre uniquement à des considérations pratiques telles que la nécessité de disposer d'un registre fonctionnel et la nécessité de publier la marque enregistrée.

Si nous nous en tenons strictement au principe selon lequel le signe doit servir à distinguer les produits d'une entreprise déterminée des produits d'autres entreprises, on peut envisager, pour ce faire, les types et les catégories de signes suivants :

i) *Termes*

Cette catégorie comprend les noms de société, les noms patronymiques, les prénoms, les noms géographiques et tous autres mots ou séries de mots, inventés ou non, ainsi que les slogans.

ii) *Lettres et chiffres*

Il peut s'agir d'un ou plusieurs chiffres ou lettres ou de toute combinaison de chiffres et de lettres.

iii) *Figures*

Cette catégorie comprend les figures imaginaires, les dessins et les symboles ainsi que les représentations à deux dimensions de produits ou de conditionnements.

iv) *Les combinaisons de tous les signes indiqués aux points i), ii) et iii), y compris les logos et les étiquettes.*

v) *Marques en couleur*

Cette catégorie comprend les termes, les figures et toutes combinaisons de ces signes en couleur ainsi que les combinaisons de couleurs et la couleur en tant que telle.

vi) *Signes tridimensionnels*

Une catégorie typique de signes tridimensionnels est constituée par la forme des produits ou de leur emballage. Toutefois, d'autres signes tridimensionnels, tels que l'étoile à trois branches de Mercedes, peuvent servir de marques.

vii) *Signes audibles (marques sonores)*

On peut distinguer deux catégories typiques de marques sonores, à savoir celles qui peuvent être transcrites en notes musicales ou d'autres symboles et les autres (par exemple le cri d'un animal).

viii) *Marques olfactives*

On peut imaginer qu'une société vende ses produits (par exemple du papier à lettres) imprégnés d'un parfum déterminé et que le consommateur s'habitue à reconnaître les produits à leur odeur.

ix) *Autres signes (invisibles)*

Citons comme exemple les signes que l'on reconnaît au toucher.

Ainsi que cela était dit précédemment, les pays peuvent fixer des limites aux possibilités d'enregistrement pour répondre à des préoccupations pratiques. La majorité des pays autorisent uniquement l'enregistrement des signes qui peuvent être représentés graphiquement, car eux seuls peuvent être enregistrés matériellement et publiés dans un bulletin des marques en vue d'informer le public de l'enregistrement de la marque.

Un certain nombre de pays autorisent l'enregistrement de marques tridimensionnelles, et obligent le déposant à présenter une représentation en deux dimensions du signe tridimensionnel (dessin, image ou toute autre représentation susceptible d'être imprimée) ou une description (ou les deux à la fois). Toutefois, dans la pratique, il n'est pas toujours facile de déterminer ce qui est protégé par l'enregistrement d'un signe tridimensionnel. En Suisse, par exemple, la représentation en deux dimensions de la bouteille de Coca-Cola est enregistrée comme marque, mais pour remplir les conditions en matière d'usage prévues dans la loi suisse actuelle sur les marques, la société Coca-Cola serait tenue d'utiliser le dessin en deux dimensions, tel qu'il est enregistré, sur l'emballage de ses produits. Il s'agit là d'une conception qui ne répond pas aux nécessités pratiques de l'industrie et du commerce : il est évident que, même si une marque tridimensionnelle a été enregistrée sous la forme d'une représentation en deux dimensions, elle devrait être protégée dans sa forme tridimensionnelle; à partir de là, utiliser cette forme tridimensionnelle revient à utiliser la marque enregistrée. Tel sera effectivement le cas dans le cadre de la nouvelle loi suisse sur les marques qui entrera en vigueur au printemps de 1993. Au Royaume-Uni, où l'enregistrement de la bouteille de Coca-Cola a été refusé, on assistera aussi probablement à une modification de la pratique dans le cadre de la nouvelle loi sur les marques qui est actuellement élaborée en vertu de la directive de décembre 1989 des Communautés européennes rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (la «directive d'harmonisation des Communautés européennes»), qui prévoit l'enregistrement des signes tridimensionnels.

Un problème analogue se pose en ce qui concerne les signes audibles. Une suite de notes peut naturellement être enregistrée comme marque figurative mais cet enregistrement ne confère pas normalement une protection aux phrases musicales ainsi exprimées. En fait, la protection porte sur la suite de notes, telle qu'elle a été enregistrée, et ce contre l'utilisation de figures analogues. Toutefois, les marques sonores peuvent de toute évidence servir de marques de produits et les Etats-Unis d'Amérique, par exemple, autorisent l'enregistrement de marques sonores. Concrè-

tement, cela signifie que le son doit être enregistré et la cassette présentée à l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis pour enregistrement.

Les Etats-Unis d'Amérique sont le seul pays à avoir admis, dans une décision récente, la possibilité d'enregistrer une marque olfactive (parfum de fleur rappelant le parfum des fleurs du frangipanier pour du fil à coudre et du fil à broder – TTAB 1990).

2.2 Signes distinctifs

Nous avons vu que la marque de produits sert à distinguer les produits d'une entreprise des produits d'autres entreprises; donc, pour qu'un signe remplisse la fonction de marque, il doit avoir un caractère distinctif. Un signe dépourvu de caractère distinctif ne peut pas aider le consommateur à identifier les produits de son choix. Le mot anglais «*apple*» (pomme) ou la représentation d'une pomme ne peuvent pas être enregistrés pour des pommes en tant que telles mais ont un caractère particulièrement distinctif en ce qui concerne les ordinateurs. Cela montre que le caractère distinctif doit être évalué en fonction des produits sur lesquels la marque est apposée.

La réponse à la question de savoir si une marque de produits a un caractère distinctif dépend forcément de la perception des consommateurs ou tout au moins des personnes auxquelles s'adresse le signe. Toutefois, il arrive très fréquemment qu'un signe n'ait pas été utilisé avant le dépôt d'une demande d'enregistrement, de telle sorte qu'il y a uniquement lieu de se demander si le signe en question *peut permettre de distinguer* les produits sur lesquels il est apposé.

En conclusion, un signe permet de distinguer les produits sur lesquels il est apposé lorsque les personnes auxquelles il s'adresse le perçoivent comme désignant des produits ayant une provenance commerciale particulière ou lorsque ce signe peut être ainsi perçu.

Le caractère distinctif d'un signe ne constitue pas un facteur absolu et immuable. Il s'agit d'une notion purement circonstancielle. Selon l'attitude de l'utilisateur du signe ou de tiers, ce caractère peut s'acquérir ou s'accroître, voire disparaître. Des éléments tels que l'usage (éventuellement prolongé et intensif) du signe doivent être pris en considération lorsque le directeur de l'enregistrement estime que le signe en question n'a pas le caractère distinctif nécessaire, c'est-à-dire s'il est considéré comme *dépourvu d'un caractère distinctif inhérent*.

Le caractère distinctif comporte naturellement des degrés différents et la question est de savoir dans quelle mesure un signe doit être distinctif pour pouvoir être enregistré, indépendamment de son usage éventuel. A cet égard, on établit généralement une différence entre certains types de marques :

2.2.1 Les marques dites de fantaisie ou forgées de toutes pièces, qui ne signifient rien de particulier. Un exemple célèbre de cette catégorie de marques, qui présente un caractère particulièrement distinctif, est la marque KODAK.

Les marques de ce genre ne sont peut-être pas les marques préférées des spécialistes en commercialisation étant donné qu'elles exigent des investissements importants en matière de publicité pour les faire connaître aux consommateurs. Toutefois, elles bénéficient en tant que telles d'une très solide protection juridique.

2.2.2 Les mots du langage courant peuvent aussi avoir un caractère hautement distinctif s'ils sont porteurs d'un sens arbitraire par rapport aux produits sur lesquels ils sont utilisés. Il en va de même pour les figures correspondantes. On citera comme exemple la célèbre marque CAMEL pour les cigarettes (et la

tout aussi célèbre marque figurative) et la marque d'ordinateurs APPLE déjà citée (connue tant sous son nom que sous sa représentation figurative).

Il est évident que CAMEL et APPLE ne sont pas des termes qui ont été inventés, et ils ont pourtant un caractère extrêmement distinctif pour les produits correspondants.

- 2.2.3 Les commerciaux aiment généralement les noms de marque qui, d'une façon ou d'une autre, créent, dans l'esprit du consommateur, une association positive avec le produit. Ils ont donc tendance à choisir des termes plus ou moins descriptifs. Si le signe est exclusivement descriptif, il est dépourvu de caractère distinctif et ne peut pas être enregistré comme marque (voir le chapitre 3). Toutefois, on ne peut pas dire que tous les signes qui n'ont aucun sens ou qui sont utilisés arbitrairement sont nécessairement dépourvus de caractère distinctif : il existe une catégorie intermédiaire de signes qui suggèrent, par association d'idées, les produits pour lesquels ils doivent être utilisés ainsi que la nature, la qualité, la provenance ou toute autre caractéristique de ces produits sans être véritablement descriptifs. Ces signes peuvent être enregistrés. Dans la pratique, la question fondamentale qui se pose est de savoir si une marque suggère ou décrit les produits indiqués dans la demande. Il doit être répondu à cette question en fonction du droit national et de la jurisprudence du pays et de toutes les circonstances du cas examiné. Si le directeur de l'enregistrement a un doute ou est convaincu que le terme a un caractère descriptif et non pas suggestif, il doit examiner si ce terme a déjà été utilisé par le déposant et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. En règle générale, on peut dire qu'un terme descriptif a un caractère distinctif pour les produits en cause s'il a acquis un sens second, c'est-à-dire si les personnes auxquelles il s'adresse le considèrent comme indiquant que les produits pour lesquels il est utilisé proviennent d'une source commerciale déterminée.

En cas de doute quant au caractère descriptif, ou suggestif d'un terme, le fait même que la marque a été utilisée dans le commerce pendant une période déterminée peut suffire pour que ce terme soit enregistré.

Toutefois, plus le terme est descriptif, plus il sera difficile de prouver qu'il a acquis un sens second, et il sera d'autant plus nécessaire que cette marque soit connue d'un pourcentage élevé de consommateurs.

CHAPITRE 3

SIGNES NE POUVANT PAS ÊTRE ENREGISTRÉS (DONT L'ENREGISTREMENT EST EXCLU)

CHAPITRE 3

SIGNES NE POUVANT PAS ÊTRE ENREGISTRÉS (DONT L'ENREGISTREMENT EST EXCLU)

3.1 Absence de caractère distinctif

Si un signe est dépourvu de caractère distinctif, il ne peut pas remplir les fonctions d'une marque et devrait être refusé à l'enregistrement. Etant donné qu'il s'agit d'un motif de refus à l'enregistrement, le déposant n'a normalement pas besoin de prouver le caractère distinctif. Il appartient au directeur de l'enregistrement de prouver l'absence de caractère distinctif, et, en cas de doute, la marque devrait être enregistrée. Certaines lois sur les marques, telles que la loi du Royaume-Uni de 1938 sur les marques (et les lois des pays qui ont suivi la conception britannique), prévoient que c'est au déposant qu'il appartient de démontrer que sa marque devrait être enregistrée. Cette pratique peut être considérée comme trop stricte et empêche parfois l'enregistrement de marques dont il est possible de prouver qu'elles permettent de distinguer les produits de son propriétaire d'autres produits. Pourtant, ainsi qu'il ressort de l'article 3 de la directive d'harmonisation des Communautés européennes ainsi que de la loi type, la tendance actuelle est manifestement de considérer l'absence de caractère distinctif comme un motif de rejet d'une demande d'enregistrement de marque.

Quels sont les critères qui président au refus d'enregistrer un signe pour absence de caractère distinctif ?

3.1.1 *Termes génériques*

Un signe est dit générique lorsqu'il définit une catégorie ou un type auquel les produits appartiennent. Il est essentiel pour la branche d'activité en question et aussi pour le consommateur que personne ne puisse monopoliser un terme générique.

Comme exemples de termes génériques, citons «mobilier» (pour du mobilier en général mais aussi pour des tables, des chaises, etc.) et «chaise» (pour des chaises). D'autres exemples seraient «boissons», «café» et «café soluble», qui montrent qu'il existe des catégories et des groupes de produits plus vastes et plus restreints, ayant tous pour caractéristique commune que le terme utilisé systématiquement pour décrire les produits est un terme générique.

Ces signes sont totalement dépourvus de caractère distinctif et certaines juridictions considèrent que, même s'ils sont utilisés régulièrement et peuvent avoir acquis un sens second, ils ne peuvent pas être enregistrés puisque, compte tenu de la nécessité absolue pour les gens du métier de pouvoir les utiliser, ils ne doivent pas être monopolisés. Pour ces raisons, la Haute Cour de Delhi en Inde a refusé, en 1972, d'enregistrer la marque JANTA, ce mot signifiant «bon marché» en hindi.

3.1.2 *Signes descriptifs*

Les signes descriptifs sont ceux qui servent à indiquer le type, la qualité, la destination envisagée, la valeur, le lieu d'origine, l'époque de production ou

toute autre caractéristique des produits pour lesquels le signe est destiné à être utilisé ou est effectivement utilisé.

Dans la pratique, il est extrêmement difficile de répondre à la question de savoir si un signe est distinctif ou descriptif; ce point mérite donc un examen approfondi.

Compte tenu de la définition qui a été donnée précédemment du signe distinctif, il y a lieu d'établir si les consommateurs auront tendance à considérer un signe comme renvoyant à la provenance du produit (signe distinctif) ou s'ils le considéreront plutôt comme renvoyant aux caractéristiques des produits ou à leur origine géographique (signe descriptif). Le terme «consommateur» constitue ici un raccourci désignant les milieux pertinents à prendre en considération dans un cas déterminé, c'est-à-dire les personnes auxquelles le signe s'adresse (et, dans certains cas, également les autres personnes qui sont touchées par ce signe).

Certains tribunaux s'emploient quant à eux à déterminer si d'autres commerçants peuvent se prévaloir d'un intérêt légitime et utiliser loyalement le terme en question. Même si d'autres termes sont disponibles, c'est-à-dire même si le terme n'est pas générique, le service d'enregistrement peut considérer qu'il est déloyal de conférer un monopole au déposant. On aboutit très souvent aux mêmes résultats que lorsqu'il s'agit de déterminer comment les consommateurs comprennent le terme (voir plus haut). Toutefois, même lorsque les consommateurs – ou tout au moins une majorité d'entre eux – ne semblent guère devoir considérer le terme comme un simple renvoi aux caractéristiques des produits, le responsable de l'enregistrement peut toujours estimer qu'il devrait maintenir le terme à la disposition d'autres commerçants qui pourraient, à juste titre, souhaiter l'utiliser. Cette pratique, qui est encore suivie en Allemagne, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays, rend excessivement difficile l'enregistrement d'une nouvelle marque. Cela est d'autant plus vrai qu'il devient plus compliqué, du fait des nombreux autres droits antérieurs déjà inscrits dans les registres des pays du monde entier, de trouver une marque appropriée, susceptible d'être protégée, appelée à être utilisée sur un produit nouveau. Il est donc intéressant de constater que le livre blanc du Gouvernement du Royaume-Uni, publié en septembre 1990, qui présente les principaux éléments du projet de nouvelle loi sur les marques, précise que le gouvernement a l'intention de saisir l'occasion qui lui est offerte par la nouvelle loi pour clarifier la situation, de sorte que toute marque dont le caractère distinctif aura été établi sera considérée à l'avenir comme distinctive en droit et pourra donc être enregistrée. Le gouvernement indique aussi, dans le même ouvrage, que si l'usage fait qu'un mot finit clairement par être associé dans l'esprit du public à des produits d'un commerçant déterminé, alors ce mot ne peut pas légitimement être utilisé comme marque par un concurrent. Il ne sera naturellement pas question d'interdire au concurrent d'utiliser de bonne foi le mot (par exemple pour décrire ses produits ou leur lieu de fabrication – voir, plus loin, le paragraphe 6.3), et le législateur continuera d'autoriser cet usage. Toutefois, à l'avenir, il ne sera plus possible pour le responsable de l'enregistrement au Royaume-Uni de rejeter, par exemple, une demande d'enregistrement de la marque AIRPORT pour des boissons alcooliques sous prétexte que les aéroports sont des endroits où ces produits sont couramment vendus. Prière aussi de se reporter à cet égard à la question 87 (voir, plus loin, le paragraphe 10.3.1).

Le fait que d'autres commerçants justifiant d'un intérêt légitime utilisent loyalement un terme peut donc être invoqué comme élément supplémentaire lorsqu'il s'agit de déterminer si les consommateurs considéreront probablement le signe comme renvoyant à la provenance ou aux caractéristiques des produits. Cet élément ne devrait toutefois pas servir à justifier à lui tout seul une décision excluant l'enregistrement d'un terme lorsqu'il n'est pas mani-

festive que les consommateurs risquent aussi de considérer le terme comme un terme descriptif.

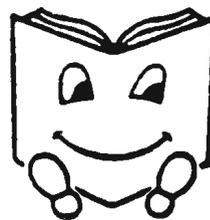
Les termes ci-après sont-ils, à votre avis, distinctifs ou descriptifs par rapport aux produits indiqués ?

- | | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Q1. | <i>FRUMATE ou FRUIMATE</i> | <i>Boisson préparée à partir d'un mélange de jus de fruits et de tomate</i> |
| Q2. | <i>PARLOGRAPH</i> | <i>Appareil pour l'enregistrement des sons</i> |
| Q3. | <i>MIAOUTEL</i> | <i>Pension-hôtel pour chats</i> |
| Q4. | <i>RIVITE</i> | <i>Plats préparés</i> |
| Q5. | <i>PIQUE-ASSIETTE</i> | <i>Couverts</i> |
| Q6. | <i>DOUCE LIGNE</i> | <i>Produits hygiéniques</i> |
| Q7. | <i>ATRAPFLAM</i> | <i>Extincteurs</i> |
| Q8. | <i>LA VERLUIANTE</i> | <i>Lampes électriques</i> |
| Q9. | <i>TOP ET EXTRA</i> | <i>Liste étendue de produits</i> |
| Q10. | <i>CAPSULE D'OR</i> | <i>Whisky</i> |
| Q11. | <i>BRILL BAIN</i> | <i>Tampon abrasif</i> |
| Q12. | <i>CAFCREM</i> | <i>Poudre à base de café</i> |

Les figures ci-après sont-elles, à votre avis, distinctives ou descriptives par rapport aux produits indiqués ?



Q13.
Porte-bébés (cl. 18)



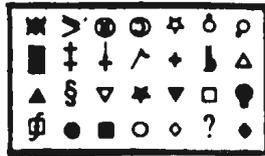
Q14.
Livres (cl. 16)

3.1.3 *Autres signes dépourvus de caractère distinctif*

Un signe peut être dépourvu de caractère distinctif pour d'autres raisons. Cela est vrai d'une figure qui, du fait de sa simplicité ou de son caractère de pure illustration ou ornemental, ne peut pas du tout capter l'attention du consommateur en tant que signe indiquant la provenance du produit mais

simplement comme illustration figurant sur l'emballage des produits qui lui sont proposés.

Comment considéreriez-vous les figures ci-après ?



Q15.
Boissons



Q16.
Papier mural



Q17.
Jus de fruits

Un autre exemple (en ce qui concerne les signes composés de mots) serait un slogan publicitaire relativement long qui recommanderait des produits au consommateur et qui, même une fois reproduit sur l'emballage, serait beaucoup trop compliqué pour que le consommateur comprenne qu'il indique la provenance du produit.

Dans la pratique, les autorités doivent faire face à certains autres cas typiques qui, dans de nombreuses lois, figurent expressément parmi les motifs de refus et dont il est question plus loin.

3.1.3.1 Indication de l'origine géographique

Les indications relatives à l'origine géographique (par opposition à l'indication de la provenance des produits qui est l'une des fonctions de la marque) n'ont fondamentalement aucun caractère distinctif. Elles suscitent dans l'esprit du consommateur une association avec le nom géographique, indiqué en tant que lieu de fabrication des produits en question ou des éléments utilisés dans leur fabrication, ou – selon les circonstances de fait – avec certaines caractéristiques des produits dues à leur origine.

Pour qu'une association de ce genre naisse dans l'esprit du consommateur, le lieu géographique indiqué doit naturellement – tout au moins dans une certaine mesure – être connu de celui-ci. Les signes qui évoquent des lieux pratiquement inconnus ont donc un caractère distinctif. Les noms de régions où personne n'imagine que les produits en question puissent être fabriqués ont aussi un caractère distinctif.

Enregistreriez-vous les marques ci-après pour les produits indiqués ?

- Q18.** SAHARA biscuits
- Q19.** THAÏLANDAISE soie
- Q20.** ARCTIQUE huile de moteur
- Q21.** NUDE ELLIE riz

Même si une aire géographique est connue du consommateur, un signe qui renvoie à cette région peut être distinctif ou le devenir s'il n'existe aucun autre fabricant ou commerçant dans le même domaine d'activité et si rien ne laisse prévoir pour l'avenir l'arrivée de concurrents dans cette aire.

- Q22.** Enregistreriez-vous le nom SIMLA (capitale de l'Etat de l'Himalachal Pradesh en Inde) pour des cigarettes étant donné qu'il est manifeste que Simla ne deviendra probablement jamais un centre de production de tabac ?
- Q23.** Que dire de SAMOS pour des ordinateurs ?

Une dénomination géographique peut aussi, à la suite d'un usage prolongé et répété, être associée à une entreprise déterminée au point d'acquérir un caractère distinctif en tant que marque pour les produits de celle-ci, même s'il existe déjà des concurrents ou si des concurrents s'installent plus tard.

Considérez-vous le nom ci-dessous, qui est celui d'une ville allemande et de deux villes américaines, comme distinctif ?

- Q24.** HOECHST pour des produits chimiques et pharmaceutiques

Seule une partie du signe faisant l'objet d'une demande d'enregistrement peut indiquer une origine géographique. Par exemple : ASIAN DREAM (RÊVE D'ASIE). Un signe de ce genre n'évoque pas simplement l'origine du produit et il a donc un caractère distinctif. Toutefois, les consommateurs peuvent encore croire qu'un produit vendu sous la marque ASIAN DREAM peut venir d'Asie, ce signe pouvant donc induire en erreur si cela n'est pas vrai. Il sera question de ce point plus loin (voir le paragraphe 3.2.1.2).

3.1.3.2 Lettres, chiffres et formes géométriques élémentaires

Ces signes sont normalement considérés comme dépourvus de caractère distinctif et, donc, non susceptibles d'être enregistrés. Certaines lois sur les marques (telles que la loi allemande) vont même jusqu'à en exclure l'enregistrement ou ne les acceptent que s'ils se présentent sous la forme d'une combinaison d'au moins trois lettres et trois chiffres ou de trois lettres ou trois chiffres au minimum, ou, dans le cas de lettres, si la série de lettres en question peut être prononcée.

Il est certainement vrai que des consommateurs ne considéreront pas normalement des lettres, des chiffres ou des formes géométriques simples comme des éléments indiquant la provenance des produits. Toutefois, les lettres, les chiffres et leurs combinaisons peuvent acquérir un caractère distinctif par l'usage et, ainsi que cela a été dit précédemment, l'«intérêt légitime» qu'ont d'autres commerçants à les utiliser loyalement ne devrait pas constituer un motif de refus d'enregistrement.

Pensez-vous que les signes suivants soient distinctifs en ce qui concerne les produits indiqués ?

- Q25. 4711 *Parfum*
- Q26. FORMULE 54 *Préparations pharmaceutiques*
- Q27. IBM *Matériel de bureau*
- Q28. GM *Véhicules automobiles*

En outre, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés, des lettres et des chiffres peuvent être enregistrés s'ils figurent dans une demande portant sur une figure imaginaire.

- Q29. *Les signes suivants sont-ils, à votre avis, distinctifs ?*



Articles textiles à la pièce

- Q30. *Enregistreriez-vous le signe suivant pour des stylos et des crayons ?*



Stylos et crayons

3.1.3.3 Termes étrangers et translittérations

Imaginons l'utilisation en Inde ou à Sri Lanka d'une marque écrite en thaï, l'utilisation de caractères chinois en Suisse, de caractères cinghalais aux Etats-Unis d'Amérique ou de caractères japonais (katakana, kandji) ailleurs qu'au Japon.

Pour la grande majorité des consommateurs moyens, ces marques ne sont que des figures fantaisie.

Par conséquent, elles ont en principe un caractère distinctif, sauf lorsque le signe n'a qu'un effet ornemental, selon sa présentation graphique.

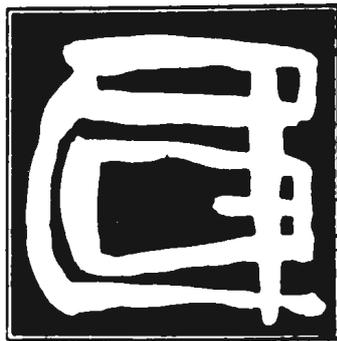
Ces marques étant distinctives, elles peuvent à priori être enregistrées. Le responsable de l'enregistrement peut toutefois en demander la traduction (c'est-à-dire l'indication du sens) dans la langue écrite de son pays. Telle est la pratique en Suisse. En Thaïlande, lorsque les demandes portent sur des signes écrits dans une langue étrangère (dans la pratique, principalement en caractères romains), ces signes doivent être translittérés et, si possible, traduits.

Le responsable de l'enregistrement peut, selon la pratique suivie dans le pays, examiner les marques écrites dans une langue étrangère en appliquant à la traduction de ces marques les critères qui, d'une façon générale, permettent d'apprécier le caractère descriptif.

Considéreriez-vous les marques suivantes comme distinctives dans votre pays ?

Q31. *KIKU* *pour un parfum (KIKU est la translittération du mot japonais signifiant chrysanthème)*

Q32. *Pour des articles de cuir (la translittération de ce caractère japonais est «Gun», ce qui signifie «armée»).*



Articles de cuir

L'application de principes stricts dans la pratique peut se justifier pour l'écriture chinoise, par exemple, au Royaume-Uni (où il existe une minorité importante de ressortissants chinois) et, d'une façon générale, dans de nombreux pays d'Asie.

En ce qui concerne l'utilisation d'autres écritures étrangères, telles que les écritures japonaise et thaï, en dehors des pays où elles sont utilisées, ou tout au moins hors d'Asie, on peut envisager d'appliquer des principes moins stricts.

Q33. *SHINGAR* *Ce terme est la translittération d'un mot hindi ou urdû signifiant «décoration». Ce terme peut-il être enregistré pour un parfum ?*

- Q34.** *La translittération du caractère japonais illustré est «Fusen Usagi», ce qui signifie «lapin ballon». Cette marque peut-elle être enregistrée pour des jouets relevant de la classe 28 ?*



On peut aussi se demander – et c’est là un autre point qui est souvent négligé – si le propriétaire d’une marque qui étend ses activités commerciales à des pays qui utilisent une écriture différente (tels que la Grèce) devrait translittérer cette marque dans l’écriture correspondante.

La réponse devrait manifestement être affirmative, sinon les consommateurs des autres pays ne pourraient pas prononcer ou comprendre la marque.

D’une façon générale, il est recommandé, pour des raisons de commercialisation et de protection des marques, d’utiliser aussi l’écriture employée à l’origine par le propriétaire de la marque dans son propre pays. Dans un grand nombre de cas, il s’agira de l’écriture romaine et bien souvent les mots anglais seront reconnus comme tels dans les pays utilisant des systèmes d’écriture différents, vu que les mots écrits en caractères romains qui font appel à la langue anglaise sont très répandus dans le monde entier. Toutefois, il existe naturellement de nombreuses autres langues en Europe utilisant les caractères romains; citons parmi ces langues l’allemand, l’espagnol, le français et l’italien.

3.1.3.4 Couleurs

L’utilisation de termes ou de figures en couleur ou en combinaison avec des couleurs accentue généralement le caractère distinctif de ces termes ou de ces figures. Par conséquent, il est plus facile de donner suite aux demandes d’enregistrement de signes portant aussi sur les couleurs indiquées ou décrites par le déposant. La première marque de produits enregistrée au Royaume-Uni en 1876 (et qui figure encore sur le registre) est un triangle (une forme géométrique élémentaire) de couleur rouge. Toutefois, dans ce cas, la protection se limite en principe aux couleurs dans lesquelles la marque est enregistrée. Des signes susceptibles d’être considérés comme semblables au point de prêter à confusion à la marque enregistrée si cette marque avait été en noir et blanc peuvent donc être exclus du champ de la protection compte tenu de l’utilisation de couleurs différentes. Etant donné que les signes enregistrés en noir et blanc sont protégés contre l’enregistrement et l’usage de signes similaires au point de prêter à confusion, indépendamment de la couleur utilisée, et étant donné que les titulaires de l’enregistrement de ces signes peuvent normalement les utiliser dans n’importe quelle couleur de leur choix, il est de règle, dans la pratique, de ne pas enregistrer de signes en couleur. Toutefois, une couleur déterminée ou une combinai-

son de couleurs peut être un élément important d'une marque de produits, constamment utilisée par le propriétaire de celle-ci, et par conséquent, susceptible d'être imitée par des concurrents. Il ressort qu'il peut être effectivement dans l'intérêt du propriétaire d'une marque de faire enregistrer celle-ci en indiquant les couleurs caractéristiques dans lesquelles elle est utilisée, même lorsque la marque est suffisamment distinctive pour pouvoir être enregistrée en noir et blanc. Afin d'éliminer le risque évoqué plus haut d'une limitation de l'étendue de la protection conférée pour une marque de ce genre, le propriétaire de celle-ci peut la faire enregistrer à la fois en noir et blanc et dans les couleurs effectivement utilisées.

Les signes consistant exclusivement en combinaisons de couleurs peuvent être enregistrés comme marques de produits. Ils figurent dans la liste des exemples de signes susceptibles d'être enregistrés cités dans l'article 1.2) de la loi type. Selon la pratique des différents pays, ces signes sont considérés comme intrinsèquement distinctifs ou – plus probablement – comme essentiellement descriptifs étant entendu qu'ils peuvent acquérir un caractère distinctif par l'usage.

On peut aussi se demander si les couleurs en tant que telles peuvent être enregistrées comme marques de produits. Dans une décision du 23 mars 1988, l'Office des marques du Royaume-Uni a rejeté une demande portant sur la «couleur vert pâle telle qu'elle était représentée dans la demande en vue de son application sur la surface d'un comprimé pharmaceutique», parce que, dans le cas d'espèce, la marque n'avait pas perdu sa destination première en tant que simple couleur décorative et n'avait pas encore acquis le caractère d'une marque de produits (la couleur était utilisée pour les médicaments vendus sous la marque nominative TAGAMED). L'office a toutefois admis qu'une couleur unique recouvrant la totalité de la surface d'un produit pouvait constituer une marque de produits. Il est évident qu'une distinction doit être faite entre les couleurs dites fondamentales, qui, compte tenu de leur petit nombre, doivent demeurer à la disposition de tous, et une teinte bien définie d'une couleur déterminée. Une teinte particulière (telle que le vert pâle dans le cas précité) peut être considérée comme susceptible d'être enregistrée sans que soit apportée la preuve de son usage (telle est la pratique en France). A partir du moment où elle est bien définie, une teinte devrait tout de même pouvoir être enregistrée comme marque de produits sous réserve d'être utilisée et d'avoir acquis un caractère distinctif.

3.1.3.5 Noms en général, noms patronymiques

Les noms de sociétés et les noms commerciaux peuvent être enregistrés, sauf lorsqu'ils sont déceptifs ou sont dépourvus de caractère distinctif.

Q35. *Enregistreriez-vous le nom IMPORT, EXPORT LTD ?*

Les noms patronymiques *courants* ne peuvent normalement pas faire l'objet d'un enregistrement puisqu'ils n'ont pas de caractère distinctif. En ce qui concerne les noms patronymiques peu courants, il est important de déterminer si, *dans leur immense majorité*, les consommateurs donneront au nom en question un autre sens dans le langage courant. Si tel est le cas, le signe peut être enregistré à la condition que le sens en question ne décrive pas les produits pour lesquels la marque doit être utilisée.

Q36. *Le mot anglais «plum» correspond à la fois à un nom patronymique usuel et au nom d'un fruit; par ailleurs, «Judy» est un prénom féminin. Considérez-vous que la marque «JUDY PLUM» est distinctive pour des bijoux ?*

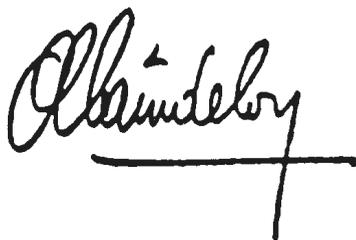
Toutefois, même pour des noms patronymiques moins courants, la pratique fixée en matière d'enregistrement par la législation du Royaume-Uni est très stricte. Les signes qui figurent plusieurs fois en tant que noms patronymiques dans l'annuaire téléphonique de Londres sont refusés à l'enregistrement au Royaume-Uni, ainsi qu'à Hong Kong où bien souvent les consommateurs ne lisent pas les caractères romains. La pratique actuelle du Service d'enregistrement du Royaume-Uni a été portée à la connaissance du public dans le n° 5525 du *Trademark Journal* du 1^{er} août 1984. Selon cette pratique (qui est nouvelle et plus souple que la précédente), les noms patronymiques qui ne figurent pas plus de 50 fois dans un quelconque annuaire téléphonique de référence et qui ont un autre sens bien connu peuvent être portés dans la partie A du registre. Les noms patronymiques qui ne figurent pas plus de 100 fois dans un quelconque annuaire téléphonique de référence et qui ont un autre sens bien connu peuvent être portés dans la partie B du registre. Selon la pratique suivie traditionnellement au Royaume-Uni, les marques de produits peuvent être enregistrées dans la partie A si elles sont intrinsèquement distinctives; pour qu'une marque puisse être enregistrée dans la partie B, il suffit qu'elle permette de distinguer des produits. Telle est précisément la condition énoncée dans le présent manuel et dans la loi type pour qu'une marque soit suffisamment distinctive et puisse donc être enregistrée (quel que soit le registre des marques). Il importe néanmoins de noter que le Royaume-Uni se propose d'abandonner (comme cela est indiqué dans le Livre blanc déjà cité) la distinction entre les parties A et B du registre et d'adopter le critère utilisé jusqu'à présent comme condition d'enregistrement dans la partie B comme critère général en termes de caractère distinctif. On enregistrera dans la partie A un nom patronymique très inhabituel n'ayant aucun autre sens, à condition qu'il ne figure pas plus de cinq fois dans l'annuaire téléphonique de Londres ou plus de 15 fois dans un quelconque annuaire étranger pris comme référence. En ce qui concerne la partie B, les maximums fixés seront respectivement de 15 et 30. Les noms patronymiques très inhabituels mais bien connus ne seront en principe pas enregistrés dans la partie A, puisque, normalement, ils seront considérés comme tels.

Les noms patronymiques dont la fréquence dépasse les chiffres précités peuvent être enregistrés si leur caractère distinctif est prouvé.

Le service d'enregistrement de Hong Kong a adapté sa procédure aux règles précitées en 1989. Les annuaires «de référence» sont ceux de Hong Kong, Londres, Manhattan, Queens, Los Angeles, Paris, Rome et Berlin (et parfois aussi celui de Tokyo).

Les règles appliquées par l'office suédois sont encore plus restrictives. L'enregistrement d'un nom patronymique est refusé par principe même si la personne qui porte le patronyme en question donne son accord.

Q37. *Que pensez-vous de cette marque utilisée sur un savon ? La situation serait-elle différente si elle était utilisée sur d'autres produits ?*



L'utilisation de la signature d'une personne fait partie des cas mentionnés expressément dans la loi sur les marques du Royaume-Uni et dans les législations qui s'en inspirent. La signature, qui, par le passé, a effectivement joué un rôle important, n'est aujourd'hui que très rarement utilisée car elle a perdu de son intérêt. Dans le cadre des techniques modernes de commercialisation, on préfère avoir recours à des logotypes qui ont un caractère distinctif pour les marques importantes car ce type de représentation permet aux consommateurs de mieux mémoriser et de mieux reconnaître la marque.

3.2 Refus à l'enregistrement pour d'autres motifs (intérêt public)

3.2.1 *Caractère déceptif*

3.2.1.1 Les marques qui risquent de tromper le public quant à la nature, à la qualité ou à toute autre caractéristique des produits ou à leur origine géographique ne peuvent pas être enregistrées, dans l'intérêt du public.

En l'occurrence, la marque doit présenter un caractère déceptif intrinsèque lorsqu'elle est associée aux produits visés dans la demande d'enregistrement. Il convient de bien distinguer entre cette notion et le risque de créer une confusion dans l'esprit du consommateur en cas d'utilisation de marques identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires.

Il est vrai que les marques qui sont l'œuvre de l'imagination ou les marques auxquelles a été donné un sens arbitraire pour les produits proposés ne peuvent pas être déceptives. Pourtant, les marques qui ont un caractère descriptif, même si elles ne font qu'évoquer ou suggérer et sont donc distinctives, peuvent aussi être déceptives. Ces marques doivent donc répondre à deux critères : premièrement, elles doivent avoir un caractère distinctif et, deuxièmement, elles ne doivent pas être déceptives.

En règle générale, on peut dire que plus la marque est descriptive, plus le consommateur sera susceptible d'être trompé si elle n'est pas utilisée pour les produits ayant les caractéristiques décrites. Prenons par exemple la marque ORLAINE pour des vêtements. Pour des produits fabriqués entièrement en laine, la marque est parfaitement descriptive. Elle présente aussi un caractère distinctif pour des produits qui ne sont pas fabriqués avec de la laine tout en ayant alors clairement un caractère déceptif.

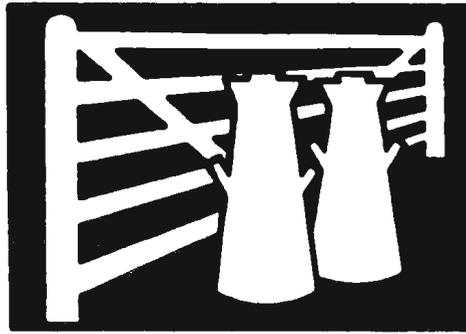
Q38. *Si les produits vendus sous la marque ORLAINE comprenaient 10 % de laine et 90 % de matières synthétiques, la situation serait-elle différente ?*

Q39. *Que pensez-vous de la marque ci-après utilisée pour des «graisses comestibles» (la translittération des caractères arabes – «almarai» – n'a aucun sens) ?*



Graisses comestibles

- Q40.** *L'enregistrement de cette marque est demandé pour «du fromage, des œufs et du lait», produits qui relèvent de la classe 29.*



- Q41.** *Constatez-vous une différence entre les deux marques ci-après faisant l'objet d'une demande d'enregistrement pour une boisson alcoolique ?*

RED HEART

LIGHT HEART

D'une façon générale, ce n'est pas parce qu'une marque déceptive a acquis un caractère distinctif qu'elle est susceptible d'enregistrement. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, une marque peut perdre son caractère déceptif par suite d'un usage prolongé sur une large échelle. Une illustration de ce genre de situation nous est fournie aux Etats-Unis par la marque de produits WOOLRIDGE (le terme anglais «*wool*» signifie «laine»), qui a fait l'objet d'une demande d'enregistrement (avec la représentation graphique d'un mouton) pour toute une gamme de vêtements qui n'étaient *pas* fabriqués entièrement ni même en partie en laine. La demande d'enregistrement a été rejetée par l'examineur qui a considéré que la marque en question était déceptive, mais la Chambre des recours des marques a infirmé la décision pour les raisons suivantes : la marque du déposant était utilisée depuis au moins 1891 et avait été enregistrée pour des vêtements de laine en 1949. La chambre a estimé que les éléments fournis par le déposant qui attestaient la reconnaissance de cette marque par les consommateurs et la profession montraient que la marque WOOLRIDGE était bien associée au déposant et, en outre, que tout caractère descriptif ou déceptif que le terme pouvait avoir lorsqu'il a été adopté à l'origine avait disparu dans une large mesure, le terme en question ayant pris une véritable valeur de marque du fait qu'il est utilisé depuis longtemps et largement par le déposant de la demande (décision de 1989).

3.2.1.2 Mention de l'origine géographique

Les signes qui décrivent ou indiquent l'origine géographique (voir plus haut le paragraphe 3.1.3.1) ont un caractère mensonger lorsqu'ils sont utilisés pour des produits ne provenant pas de la région décrite ou indiquée. Dans des cas de ce genre, le consommateur sera trompé si l'origine géographique mentionnée prend pour lui une signification inexacte.

Cela est particulièrement vrai si la région ou la localité est réputée. «Champagne» et «chocolat suisse» constituent des exemples très connus de signes de ce genre.

Dans la pratique, il est relativement rare que l'origine géographique soit expressément mentionnée dans des cas de ce genre. Les allusions à l'origine géographique sont plus fréquentes; ce type de situations soulève davantage de difficultés. La mention d'une célèbre montagne suisse pour du chocolat

serait pourtant trompeuse pour les consommateurs tout comme une marque figurative consistant en un paysage alpin typique.

Par ailleurs, l'utilisation de termes étrangers peut, dans certaines circonstances, être trompeuse même en l'absence de toute indication d'une origine géographique particulière. Le fait même qu'un terme provient de toute évidence d'une langue étrangère peut donner aux consommateurs l'impression que le produit provient du pays dans lequel cette langue est parlée. Les consommateurs seront donc trompés si le pays en question est réputé pour les produits correspondants.

Q42. *Estimez-vous que la marque SWISS FLAG peut être enregistrée pour des montres-bracelets ?*

Q43. *Le mot SPITZHACKE est un mot allemand signifiant «pic à glace». Une demande d'enregistrement de ce terme est déposée pour du vin. Ce terme est-il a) distinctif ou b) déceptif ? S'il est déceptif, que peut-on envisager ? La situation serait-elle différente si le déposant résidait en Allemagne ?*

Il convient néanmoins d'avoir présent à l'esprit que l'anglais non seulement est parlé dans de nombreux pays du monde mais est aussi la langue internationale du marketing dans le monde moderne, le résultat étant que de nombreuses marques font appel à la langue anglaise indépendamment de l'origine géographique des produits sur lesquels elles sont apposées; toutefois, les consommateurs sont en général conscients de cet état de fait.

3.2.1.3 Déceptivité partielle

Comme nous l'avons vu plus haut, c'est en fonction des produits visés dans la demande d'enregistrement qu'une marque doit être considérée comme étant ou non intrinsèquement déceptive. Selon la liste des produits qui est fournie, la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement peut être distinctive pour certains de ces produits, descriptive ou déceptive pour d'autres produits. Dans des cas de ce genre, l'examineur doit exiger du déposant qu'il limite la liste de ces produits. Si celui-ci ne veut pas limiter la liste de ces produits, dans certains pays l'examineur rejettera la totalité de la demande. Ailleurs, il n'acceptera la demande qu'en ce qui concerne les produits pour lesquels, à son avis, la marque n'a pas de caractère déceptif et la rejettera pour les autres. Cette solution est recommandée, car il n'y a aucune raison de refuser une demande d'enregistrement de marque en ce qui concerne des produits pour lesquels la marque n'est ni descriptive ni déceptive.

Q44. *Que pensez-vous de cette demande d'enregistrement pour des «fils» (cl. 23) ?*



Fils (cl. 23)

Q45. *Une marque constituée d'une étiquette contient le terme «beurre». La demande d'enregistrement est déposée pour des «produits laitiers» (cl. 29). Cette demande doit-elle être acceptée ?*

Q46. *Une demande est déposée pour l'enregistrement d'une marque sur laquelle sont représentées des tranches de pêche accompagnées du mot «pêches». Le déposant peut-il revendiquer la protection de la marque pour des «fruits en conserve» ?*

3.2.2 *Signes contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public*

L'enregistrement de signes contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public est en général exclu par les législations sur les marques. La loi type exclut aussi l'enregistrement d'une marque pour cette raison à son article 5.1)e) et mentionne les images obscènes et les emblèmes d'autorités publiques ou des partis politiques interdits comme exemples.

Accepteriez-vous les demandes d'enregistrement présentées pour les termes suivants ?

Q47. *HALLELUJAH, pour des vêtements de femmes*

Q48. *OM VINAYAKA, pour du camphre raffiné (OM est un mot sacré dans la religion hindouiste, alors que VINAYAKA désigne une divinité hindoue)*

3.2.3 *Signes dont l'utilisation est réservée à l'Etat, aux institutions publiques ou aux organisations internationales*

Un pays protège généralement son drapeau national, son nom officiel et le nom de ses institutions officielles dans son propre intérêt. En outre, les pays sont tenus aux termes de l'article 6ter de la Convention de Paris de protéger les signes communiqués par d'autres pays membres et les organisations internationales intergouvernementales (telles que la Croix-Rouge).

CHAPITRE 4

ENREGISTREMENT DES MARQUES

CHAPITRE 4

ENREGISTREMENT DES MARQUES

4.1 Qui peut déposer une demande d'enregistrement de marque ?

D'une façon générale, toute personne qui envisage d'utiliser une marque ou de faire utiliser une marque par des tiers peut déposer une demande d'enregistrement de celle-ci. Il peut s'agir d'une personne physique ou d'une personne morale, voire d'une société holding.

La législation de certains pays prévoit que le déposant doit exercer une activité commerciale portant sur les produits pour lesquels celui-ci demande que la marque soit protégée. On note toutefois que cette exigence tend à être abandonnée. Cela est vrai en Europe, par suite de l'adoption proposée d'une marque communautaire pour laquelle toute personne peut déposer une demande d'enregistrement. L'Allemagne et l'Italie ainsi que la Suisse sont sur le point d'abandonner cette prescription.

Le Canada, les Etats-Unis d'Amérique et les Philippines imposent des conditions supplémentaires. Au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique, une marque peut faire l'objet d'une demande d'enregistrement de la part d'une personne qui a l'intention d'utiliser la marque en question, mais l'usage de la marque doit avoir commencé avant que la marque soit autorisée à l'enregistrement. La loi philippine (calquée sur l'ancienne loi américaine, qui a été modifiée en 1989) fait même de l'usage une condition préalable au dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque.

Il est important de noter que l'article 2 de la Convention de Paris prévoit qu'un pays peut étendre le traitement réservé à ses propres ressortissants aux ressortissants de tous les Etats membres de l'Union. La convention interdit donc toute discrimination des pays membres à l'égard des étrangers.

4.2 Exigences en matière d'enregistrement

En règle générale, les pays prévoient la mise à disposition d'un formulaire de demande, dont l'utilisation est obligatoire dans certains pays. Le formulaire de demande doit porter le nom et l'adresse du déposant. Les étrangers doivent donner une adresse de service dans le pays ou faire appel à un mandataire disposant d'un pouvoir signé par le déposant.

D'autres formalités sont bien souvent exigées, telles que l'authentification et la légalisation par un officier public; ces formalités sont coûteuses et longues. En fait, ces prescriptions n'ont aucun sens, étant donné que personne ne souhaitera probablement déposer une demande d'enregistrement de marque au nom d'une autre personne sans avoir été autorisé à le faire.

Le signe qui fait l'objet de la demande d'enregistrement doit figurer dans le formulaire de demande ou dans une annexe de ce formulaire. Si le signe n'est pas constitué par un mot simple emprunté au langage quotidien, la demande devra comporter une représentation de ce signe (accompagnée d'un ou plusieurs spécimens). Si le déposant souhaite que le signe soit enregistré en couleurs, celles-ci devront être indiquées; en outre, un exemplaire du signe en couleurs ou une description de la ou des couleurs utilisées devront être fournis.

Si la demande d'enregistrement porte sur un signe à trois dimensions, il est nécessaire de demander la protection du signe dans sa forme tridimensionnelle. Le signe doit en outre faire l'objet d'une représentation graphique qui permette de le reproduire dans un double but : il doit être possible de l'enregistrer (quelle que soit la forme du registre, c'est-à-dire que les marques soient enregistrées dans un livre, rassemblées dans un fichier ou mises sur ordinateur) et les titulaires de droits antérieurs doivent pouvoir être informés de la demande d'enregistrement de la marque (cette demande est normalement publiée dans un bulletin des marques – voir le paragraphe 4.7).

Le déposant doit aussi énumérer les produits pour lesquels l'enregistrement du signe est demandé. Les lois sur les marques indiquent généralement une classification des produits aux fins de l'enregistrement. Dans certains pays, une demande distincte doit être élaborée pour chaque classe, alors que dans d'autres une demande suffit pour plusieurs classes. Telle est la procédure prévue dans les lois modernes; telle est aussi la procédure recommandée en février 1992 dans le projet de traité de l'OMPI sur l'harmonisation des formalités («projet de traité de l'OMPI»).

Un traité important pour le commerce international est l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Le nombre des Etats contractants à cet arrangement s'élève à 34, parmi lesquels les Etats-Unis d'Amérique.

Certains pays autorisent l'enregistrement de la marque pour tous les produits d'une classe déterminée simplement si la classe correspondante est indiquée ou si la demande comporte la mention «tous les produits de la classe x». Toutefois, la plupart des pays exigent que tous les produits pour lesquels la protection est demandée soient expressément indiqués. Cette formule est jugée préférable.

Enfin, une ou plusieurs taxes doivent être payées pour qu'une marque puisse être enregistrée. Un pays peut prévoir une taxe unique, une taxe globale ou plusieurs taxes (taxe de dépôt, taxe par classe, taxe d'examen, taxe d'enregistrement, etc.). Ces différents systèmes présentent des avantages et des inconvénients. D'une part, il est plus simple et plus efficace financièrement parlant d'imposer une taxe unique. D'autre part, cette formule peut avoir des effets injustes pour les déposants qui décident de retirer leur demande totalement ou partiellement pendant la procédure d'enregistrement (par exemple à la suite d'une objection du titulaire d'un droit antérieur ou par suite d'objections réhabilitoires de la part du service d'enregistrement). En pareil cas, la loi devrait prévoir au moins un remboursement partiel du montant de la taxe qui a été payée.

4.3 Examen

4.3.1 Examen quant à la forme

D'une façon générale, il suffit qu'une demande d'enregistrement de marque remplisse les conditions de forme indiquées au paragraphe 4.2 pour être acceptée.

Certains pays, tels que les pays du Benelux (Belgique, Luxembourg et Pays-Bas), ne prévoient aucun autre type d'examen supplémentaire.

4.3.2 Examen quant au fond

Dans la majorité des pays, les demandes d'enregistrement de marque font l'objet d'un examen quant au fond dans l'intérêt du public et des concurrents.

Il convient d'établir une distinction très nette entre deux types de motifs justifiant le rejet d'une demande :

Les demandes d'enregistrement de marque devraient être examinées en vue de déterminer s'il n'existe pas de motifs absolus et objectifs de refus de l'enregistrement, c'est-à-dire si la marque est suffisamment distinctive, si elle n'est pas déceptive, contraire aux bonnes mœurs, etc. Il est particulièrement souhaitable de procéder à un examen de ce genre dans le souci de protéger le consommateur; toutefois, il est important pour les concurrents, et du point de vue des activités commerciales en général, que personne ne puisse monopoliser un terme descriptif, voire générique, du fait d'un simple acte administratif.

Dans de nombreux pays, un examen est aussi réalisé en vue de déterminer s'il n'existe pas des motifs dits «relatifs», c'est-à-dire s'il n'y a pas lieu de considérer que les droits qui font l'objet de la demande ne sont pas identiques ou semblables à des droits antérieurs qui ont fait l'objet d'une demande ou qui ont été accordés pour des produits identiques ou similaires.

Un examen de ce genre est, dans une large mesure, aléatoire, l'examineur ne sachant pas si les droits antérieurs sont valides, si la marque est utilisée, etc.; il exige des moyens de recherche et des examinateurs expérimentés. L'examineur peut même considérer qu'une marque est semblable à une marque antérieure et refuser de l'enregistrer, alors qu'en fait, les concurrents intéressés sont prêts à convenir d'une solution leur permettant d'utiliser leurs marques sans créer de confusion sur le marché. Par conséquent, des pays tels que l'Allemagne, la France et la Suisse ainsi que le texte proposé en ce qui concerne l'institution d'une marque communautaire européenne laissent aux titulaires de droits antérieurs le soin de se défendre soit en s'opposant à la demande d'enregistrement dans le cadre d'une procédure administrative, soit en engageant une action en annulation de la marque enregistrée qui, d'après eux, porte atteinte à leurs droits antérieurs.

On recense à cet égard trois grandes conceptions dans le monde :

Premièrement, le système britannique, dans le cadre duquel l'office examine la demande d'enregistrement à la recherche d'éventuels motifs absolus et relatifs et qui prévoit une procédure d'opposition. Ce système est aussi appliqué, en Europe, par des pays tels que l'Espagne, le Portugal et les pays d'Europe du Nord.

Deuxièmement, le système français traditionnel, dans le cadre duquel l'office n'examine la demande d'enregistrement qu'à la recherche de motifs absolus. La législation ne prévoit pas de procédure d'opposition et il appartient au titulaire de droits antérieurs d'engager une action en annulation ou en contrefaçon face à l'enregistrement ou à l'utilisation d'un signe plus récent. Ce régime a aussi été adopté par la Suisse, par exemple.

Troisièmement, le système allemand, dans le cadre duquel l'office examine la demande d'enregistrement à la recherche de motifs absolus de refus. Ce système prévoit aussi une procédure d'opposition administrative, qui permet au titulaire de droits antérieurs de s'opposer à une demande d'enregistrement de marque par le biais d'une procédure simplifiée et modérément coûteuse. Il constitue un bon compromis entre les régimes plus radicaux évoqués plus haut et illustre une tendance actuelle matérialisée dans le système proposé de marque communautaire européenne. Par ailleurs, la législation française, qui a été récemment modifiée, prévoit l'introduction progressive (par classes), à partir de 1992, d'une procédure d'opposition administrative en plus de la procédure d'examen menée par l'office en vue de déterminer l'existence de motifs absolus de refus. Ce système a aussi été repris dans la nouvelle loi suisse, qui entrera en vigueur en 1993.

Les milieux industriels préfèrent ce système, étant donné qu'il exige moins de temps et qu'il est beaucoup plus souple. Compte tenu du nombre des marques inscrites dans les registres des pays du monde entier, il est souhaitable, en tout

état de cause, de chercher à déterminer s'il existe des droits antérieurs avant de déposer une demande d'enregistrement de marque et encore plus avant de commencer à utiliser celle-ci. La plupart des déposants procèdent fréquemment à ce genre de recherche et les sociétés veillent à faire suivre tout au moins leurs marques enregistrées les plus importantes, que ce soit par leurs agents de marques ou par l'un des services de surveillance internationaux, de façon à être tenues informées des demandes d'enregistrement de marques similaires susceptibles de créer un litige. La conception développée dans la loi type, qui consiste à examiner d'office la demande d'enregistrement en vue de déterminer l'existence d'éventuels droits antérieurs, témoigne d'une certaine tendance à protéger jusqu'à l'excès les citoyens (le public ainsi que les titulaires de marques enregistrées). La procédure correspondante exige du temps et revient particulièrement cher aux pays eux-mêmes.

Même si un pays préfère examiner une demande d'enregistrement afin de déterminer s'il existe ou non des droits antérieurs, la loi type va trop loin lorsqu'elle prévoit, dans ses articles 6.1)b) et 12.1), que la demande d'enregistrement de la marque doit être rejetée lorsque la marque est analogue à une marque *non enregistrée* utilisée antérieurement dans le même pays. On ne peut tout de même pas demander à l'examineur de connaître toutes les marques qui n'ont pas été enregistrées, d'autant plus qu'il ne dispose pas de moyens de recherche; il doit s'en remettre à son registre. Tel a été aussi, d'une façon générale, l'avis des délégués des gouvernements participant à l'une des sessions du Comité d'experts de l'OMPI sur l'harmonisation des législations protégeant les marques, qui a commencé ses travaux en 1989.

Les critères qui doivent être appliqués par le service de l'enregistrement lorsqu'il examine si une demande d'enregistrement de marque doit être rejetée du fait d'un droit antérieur sont les mêmes, en principe, que ceux qui doivent être appliqués dans une procédure d'opposition ou par un juge dans le cadre d'une action pour atteinte à la marque (même si, dans ce dernier cas, les circonstances de fait particulières à l'atteinte en question joueront un rôle supplémentaire). Etant donné que l'un des droits fondamentaux du titulaire d'une marque enregistrée est d'empêcher des tiers d'utiliser sa marque ou une marque similaire au point de créer la confusion, il est plus approprié de traiter l'ensemble des points relatifs à la similitude entre les marques au chapitre 6, qui est consacré aux droits découlant de l'enregistrement des marques.

4.4 Refus de l'enregistrement

Avant de refuser totalement ou partiellement une demande, l'office devrait donner au déposant la possibilité de présenter des observations.

La décision prise par l'office de rejeter partiellement ou totalement une demande doit pouvoir faire l'objet d'un recours. Selon le système juridique du pays, le recours peut être formé auprès du directeur de l'enregistrement, d'une commission des recours de caractère administratif ou des tribunaux.

4.5 Date d'enregistrement

Si la demande d'enregistrement aboutit, l'office délivre un certificat au titulaire. Le droit exclusif reconnu au titulaire de la marque (voir le chapitre 6) existe à compter de la date de l'enregistrement. Toutefois, la date de priorité du droit devrait correspondre à la date de dépôt de la demande d'enregistrement. S'il est vrai qu'il ne suffit pas normalement de se fonder sur la demande pour engager une action en atteinte à un droit ultérieur, la demande doit pouvoir servir de base à une procédure d'opposition. En outre, et c'est là un point encore plus important, la date de la demande d'enregistrement sera déterminante dans une procédure ultérieure engagée devant les tribunaux. Le délai d'attente entre la date de dépôt de la demande et la

date de l'enregistrement varie considérablement et, dans certains cas, peut être très long. Une demande ultérieure peut, pour diverses raisons, aboutir plus tôt (par exemple, lorsque la demande antérieure, après avoir été rejetée par l'examineur, est finalement jugée valable dans le cas d'un recours). Evidemment, le droit antérieur doit revenir au titulaire de la première demande par rapport au titulaire d'une demande ultérieure.

En outre, le déposant peut revendiquer la priorité de son enregistrement national en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris si le dépôt de la demande dans un pays étranger intervient dans les six mois qui suivent la date de dépôt de la première demande.

4.6 Durée et renouvellement

Une marque ne conférant pas un droit de monopole susceptible d'être exploité, il n'est pas nécessaire de limiter sa durée de validité. Pour des raisons administratives, les lois sur les marques prévoient en général une durée de validité, mais il est possible de renouveler les enregistrements lorsque le délai en question a expiré.

La limitation de la durée de l'enregistrement permet notamment à l'office de percevoir une taxe de renouvellement, ce qui constitue une source appréciable de recettes. En outre, si les marques pouvaient être enregistrées pour une durée illimitée, on se trouverait face à un nombre excessif d'enregistrements de marque qui ne présenteraient plus aucun intérêt pour leurs titulaires. Même si les marques non utilisées peuvent être retirées du registre, une procédure de ce genre serait coûteuse et longue pour la partie intéressée, et ne serait pas toujours fructueuse. Par conséquent, la règle du renouvellement et du paiement d'une taxe correspondante donne l'occasion au titulaire d'une marque de se demander s'il convient d'en renouveler l'enregistrement, la représentation graphique de la marque pouvant être devenue périmée ou l'usage de la marque pouvant avoir cessé. Pour cette raison, la taxe de renouvellement ne doit pas être trop modeste; en fait, son montant devrait même probablement être supérieur à celui de la taxe d'enregistrement initiale. Cependant, il conviendrait aussi de ne pas percevoir des taxes excessives. En tout état de cause, les renouvellements devraient être effectués sur simple paiement de la taxe, sans qu'il soit question de procéder à un nouvel examen de la marque en vue de déterminer s'il existe des motifs absolus ou relatifs de refus. Naturellement, le titulaire devrait pouvoir volontairement restreindre la liste des produits couverts par l'enregistrement initial, en particulier si cela lui permet de payer moins de taxes.

La durée de l'enregistrement initial et la durée des périodes sur lesquelles portent les renouvellements varient d'un pays à l'autre. L'article 16 de la loi type est conforme, à cet égard, à la tendance actuelle. Elle prévoit que l'enregistrement initial aura une durée de 10 ans, l'enregistrement de la marque pouvant ensuite être renouvelé pour de nouvelles périodes consécutives de 10 ans.

Devrait-on permettre que les marques soient modifiées au moment du renouvellement de l'enregistrement ? Non, en principe, le renouvellement étant un acte purement administratif qui n'est assorti d'aucun examen. Certaines législations prévoient toutefois la possibilité de procéder à des modifications mineures. C'est ainsi que la loi sri-lankaise autorise les modifications qui n'affectent pas sensiblement les éléments caractéristiques de la marque. Il peut en fait être intéressant de permettre des modifications de ce genre, liées par exemple au souhait de moderniser une marque à l'aspect démodé, mais ces modifications devraient normalement pouvoir intervenir à tout moment et pas seulement lors du renouvellement de l'enregistrement.

Q49. *Une société qui fait figurer son nom et son adresse sur son étiquette, enregistrée en tant que marque, modifie son adresse. Doit-elle déposer une nouvelle demande et abandonner l'ancien enregistrement ?*

Même si la loi n'autorise que des changements mineurs de ce genre, ceux-ci peuvent toutefois avoir une incidence sur les droits de tiers. Le système de la marque communautaire proposé prévoit donc la possibilité de modifier le nom et l'adresse dans une marque enregistrée; toutefois, ces modifications doivent être publiées dans l'éventualité d'une opposition.

Q50. *Accepteriez-vous que la marque SEBWEAR, enregistrée dans la classe 25 pour des chaussures, soit modifiée et remplacée par WEBWEAR ?*

4.7 Publication et accès au registre

Il est important pour les titulaires de droits antérieurs et le public que toutes les indications pertinentes figurant dans le registre au sujet des demandes, des enregistrements, des renouvellements et des changements de nom, d'adresse et de titre soient publiées dans un bulletin officiel. Cette publication permet aux titulaires de droits antérieurs de prendre les mesures nécessaires, y compris de former une opposition (si cette procédure est prévue) ou d'engager une action en annulation. Il conviendrait d'indiquer pour chaque demande et enregistrement publiés tous les éléments importants, tels que le nom et l'adresse du déposant, une représentation de la marque, les produits groupés selon la classification utilisée, les couleurs revendiquées, le cas échéant, l'indication du fait qu'il s'agit d'une marque tridimensionnelle, et, lorsque la priorité d'une autre marque est revendiquée (article 4 de la Convention de Paris), une déclaration dans ce sens.

Le public devrait en outre avoir accès au registre des marques. Pour faire en sorte que les titulaires de droits antérieurs soient correctement informés, il est indispensable que le registre soit à jour, c'est-à-dire contienne toutes les indications disponibles non seulement sur les enregistrements mais aussi sur la teneur des demandes en suspens, indépendamment du support sur lequel ces indications sont stockées.

CHAPITRE 5

USAGE DE LA MARQUE

CHAPITRE 5

USAGE DE LA MARQUE

5.1 L'usage : une condition obligatoire

La protection de la marque n'est pas une fin en soi. Même si les lois sur les marques ne subordonnent pas généralement le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque, voire l'enregistrement effectif de la marque, à l'usage de celle-ci, la raison d'être de la protection d'une marque réside dans la fonction de cette dernière qui est de distinguer les produits sur lesquels elle est apposée des autres produits. Il est donc injustifié, économiquement parlant, de protéger des marques par un enregistrement sans faire de l'usage de ces marques une obligation. Les marques non utilisées constituent un obstacle artificiel à l'enregistrement de marques nouvelles. A cet égard, il est intéressant de consulter les statistiques de l'OMPI. Selon les statistiques établies à partir de renseignements fournis à l'OMPI par 83 pays en 1990, environ 1,2 million de demandes d'enregistrement de marque avaient été déposées, alors que le total des marques enregistrées dans 63 pays (sur quelque 170 offices auprès desquels des marques peuvent être enregistrées, avec, pour résultat, une protection dans près de 200 pays) dépasse les 6,5 millions.

Il est donc absolument nécessaire que l'usage de la marque figure parmi les obligations énoncées dans la législation sur les marques.

Par ailleurs, le titulaire d'une marque doit bénéficier d'un délai de grâce après l'enregistrement avant que cette obligation prenne effet. Cela vaut en particulier pour les nombreuses sociétés qui jouent un rôle actif dans le commerce international. Il ne leur est normalement pas possible de lancer un produit nouveau simultanément sur le marché de plusieurs pays. Afin d'éviter que leurs concurrents ne profitent d'éventuelles lacunes dans la protection de leurs marques nouvelles, elles doivent tout de suite déposer des demandes d'enregistrement pour ces marques dans tous les pays où elles sont susceptibles d'être utilisées. Si la législation ne leur laissait pas un délai de grâce raisonnable pour leur permettre de remplir l'obligation qui leur est faite d'utiliser leurs marques, les sociétés en question seraient placées dans une situation extrêmement difficile. En fait, les sociétés ont souvent besoin, même dans leurs propres pays, de plusieurs années avant de pouvoir commercialiser d'une façon appropriée un produit nouveau. Cela est particulièrement vrai pour les sociétés de produits pharmaceutiques, qui doivent procéder à des expériences cliniques et qui doivent déposer une demande d'homologation de leurs produits auprès des autorités sanitaires.

Le délai de grâce prévu dans les lois sur les marques qui imposent que la marque soit utilisée est de trois ans ou, le plus souvent, de cinq ans. Cette durée est conforme à la tendance observée sur le plan international et consacrée dans la loi type et dans le cadre du système de la marque communautaire. La nouvelle loi suisse sur les marques prévoit aussi un délai de cinq ans, contre trois précédemment. Il en est également ainsi dans la nouvelle législation sur les marques des pays du Pacte andin (décision n° 313 de décembre 1991).

5.2 Conditions à remplir dans la pratique en ce qui concerne l'usage d'une marque

5.2.1 En principe, la marque doit être utilisée dans le pays d'enregistrement.

- 5.2.2 Elle doit être utilisée en relation avec les produits. Normalement, la marque sera apposée sur les produits ou sur leur conditionnement. Dans le cas de certains produits (essence, etc.), il suffira qu'elle soit utilisée sur les documents correspondants ou dans la publicité.
- 5.2.3 L'usage doit avoir un caractère public, c'est-à-dire que les produits doivent être proposés à la vente par les circuits commerciaux normaux. Cela ne signifie pas qu'ils doivent être disponibles partout. Il suffit que les produits soient vendus dans certains magasins spécialisés ou qu'ils puissent être obtenus auprès d'un nombre restreint de points de vente ou par l'intermédiaire de circuits commerciaux particuliers (approvisionnement par exemple les restaurants et des entreprises commerciales de restauration). Toutefois, il ne suffit pas d'utiliser une marque exclusivement sur des produits proposés dans le magasin ou le restaurant de la société qui est titulaire de la marque, dont l'accès est réservé aux employés de celle-ci.
- 5.2.4 L'usage de la marque uniquement dans le cadre d'une campagne publicitaire sera normalement considéré comme suffisant à condition toutefois que la publicité porte sur une vente future et que le processus de lancement des produits sur le marché ait débuté.
- 5.2.5 L'usage doit être effectif et réel; un usage symbolique est insuffisant. Les essais effectués sur le marché en vue de déterminer l'accueil réservé au produit par le consommateur (et non pas dans le seul souci de faire en sorte que la marque continue d'être protégée) devraient être considérés comme un usage effectif et réel tout comme les essais cliniques de produits pharmaceutiques.
- 5.2.6 Pour qu'une marque enregistrée continue d'être protégée, elle doit être utilisée au moins pour l'un des produits pour lesquels elle est enregistrée. L'usage de la marque en relation avec l'un des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée devrait suffire pour que la totalité des produits figurant sur la liste des produits enregistrés qui sont semblables au produit utilisé continuent d'être protégés. Pour éviter d'affaiblir inutilement l'effet du principe selon lequel la marque doit obligatoirement être utilisée, il est toutefois peut-être excessif de prévoir que l'usage de la marque pour un produit permet de préserver l'enregistrement pour la totalité de la classe correspondante (voir l'article 30.4) de la loi type), ou pour la totalité des produits pour lesquels la marque est enregistrée, et qui peuvent relever de plusieurs classes.

Q51. *La marque JOYSTICK est enregistrée dans la classe I pour des «adhésifs destinés à l'industrie» mais n'a été utilisée qu'en ce qui concerne des adhésifs pour le ménage relevant de la classe 16. Six ans après l'enregistrement de la marque, une action en justice est engagée en vue de faire invalider la marque pour défaut d'usage. Cette action est-elle de nature à aboutir ?*

- 5.2.7 La marque doit, en principe, être utilisée telle qu'elle a été enregistrée. Toutefois, la Convention de Paris prévoit à son article 5C.2) que «[l']emploi d'une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère, par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée [...] n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque.». L'article 30.3) de la loi type énonce une disposition identique.

L'usage des marques verbales est autorisé quels que soient leur forme, les caractères d'imprimerie ou les couleurs choisis, et en association avec d'autres

éléments (noms commerciaux, termes descriptifs), à condition que la marque enregistrée conserve son caractère distinctif. Si une marque verbale et une marque figurative sont enregistrées séparément mais toujours utilisées ensemble, cet usage suffit aux fins de la protection des marques enregistrées.

5.2.8 *Les utilisateurs de la marque*

La majorité des lois nationales prévoient que la marque peut être utilisée par le titulaire de celle-ci ou par un tiers avec l'autorisation du titulaire. L'usage de la marque par des tiers fait parfois l'objet de dispositions particulières. La loi du Royaume-Uni sur les marques de 1938 et les lois qui s'en inspirent contiennent des dispositions sur l'enregistrement d'un utilisateur. Le Gouvernement du Royaume-Uni envisage toutefois d'abandonner ce système, pour permettre que l'usage de la marque sur simple autorisation du titulaire constitue une condition suffisante pour que la marque soit protégée, conformément aux conceptions actuelles illustrées dans le système de la marque communautaire européenne. Selon la loi type, il est nécessaire et suffisant, en vertu des articles 22 et 30, que la marque soit utilisée par le preneur d'une licence. Au moins peut-on dire que, s'agissant des conditions à remplir en ce qui concerne l'usage de la marque, la tendance actuelle, aussi bien dans les législations sur les marques que dans la pratique correspondante, se limite à exiger que la marque soit utilisée par son titulaire ou un tiers avec l'autorisation de ce dernier, cette autorisation n'étant subordonnée à aucune condition déterminée.

Dans le cas où la législation sur les marques exige une convention en bonne et due forme et si cette convention est dénuée de valeur juridique en vertu de la législation sur la concurrence déloyale ou de toute autre réglementation telle que la réglementation en matière de produits alimentaires et pharmaceutiques, il devrait suffire que le tiers soit effectivement et véritablement habilité à utiliser la marque au nom du titulaire de celle-ci, abstraction faite de la question de savoir si la convention est ou non juridiquement valable.

5.3 **Conséquences du défaut d'usage**

Un défaut d'usage non justifié a pour conséquence principale d'ouvrir la voie à l'annulation de l'enregistrement, sur la demande d'une personne justifiant d'un intérêt légitime (articles 30 et 32 de la loi type). On constate en outre une tendance à exiger du titulaire de la marque enregistrée qu'il apporte la preuve de l'usage, étant donné qu'il est très difficile pour la partie intéressée de prouver le défaut d'usage. Compte tenu de l'utilité de «désencombrer» le registre, ce renversement de la charge de la preuve est justifié.

La charge de la preuve devrait incomber au titulaire de la marque non seulement dans la procédure en annulation mais aussi dans toute autre procédure engagée au motif que le titulaire aurait tiré parti de son droit sur la marque sans utiliser celle-ci (procédure d'opposition, action pour atteinte à la marque).

Il ne devrait toutefois pas être nécessaire d'apporter la preuve que la marque est utilisée pour que l'enregistrement puisse être renouvelé. Cet élément ne ferait que compliquer inutilement la procédure au niveau administratif compte tenu du fait qu'une personne intéressée peut à tout moment prendre les mesures appropriées à l'égard d'une marque enregistrée non utilisée.

Le défaut d'usage ne se traduit pas toujours par l'invalidation du droit sur la marque. Le défaut d'usage peut se justifier en cas de force majeure et dans toute autre circonstance qui ne découle pas d'une faute ou d'une négligence commise par le titulaire de la marque (par exemple, restrictions à l'importation ou obligations particulières énoncées dans la législation du pays) (article 30.2) de la loi type).

5.4 L'usage approprié des marques

Le défaut d'usage peut aboutir à la perte des droits sur la marque. Un usage inapproprié peut toutefois avoir le même résultat. Selon l'article 31 de la loi type, «une marque sera radiée du registre si son titulaire a provoqué ou toléré sa transformation en dénomination générique pour un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, de sorte que la marque ait, dans les milieux commerciaux et aux yeux du public, perdu sa signification en tant que marque». Il existe des dispositions analogues dans de nombreuses lois sur les marques.

Q52. *La marque LINOLEUM peut-elle être enregistrée pour «un revêtement de sol» ?*

En règle générale, une marque peut devenir une dénomination générique pour deux raisons : premièrement, par suite d'un usage inapproprié de la part du titulaire, la marque se transformant alors en un terme générique; et, deuxièmement, du fait d'un usage inapproprié de la marque par des tiers si cet usage est toléré par son titulaire.

Pour que la marque ne soit pas utilisée de façon inappropriée, chaque employé de la société titulaire de la marque qui participe aux activités de publicité pour la marque en question doit respecter certaines règles.

Il est fondamental que la marque ne soit pas utilisée en tant que désignation du produit ou à la place de celle-ci.

En utilisant systématiquement le nom du produit en plus de la marque, le titulaire de celle-ci indique clairement au public que sa marque identifie un produit déterminé comme faisant partie d'une catégorie déterminée. Cela est particulièrement important lorsque le titulaire de la marque a inventé un produit totalement nouveau qui, à l'origine, est le seul de sa catégorie. Des marques telles que FRIGIDAIRE, CELLOPHANE et LINOLEUM sont devenues des termes génériques parce qu'elles correspondaient à des produits uniques dans leur catégorie et qu'aucun autre nom n'a été attribué à la catégorie en question par les titulaires de la marque. Lorsque le café instantané – aussi appelé café soluble – a été inventé en 1938, le premier produit commercialisé par la société qui l'a inventé était appelé NESCAFÉ. Toutefois, cette société a utilisé dès le début sur ses étiquettes des termes tels que «café instantané» ou «café soluble» pour désigner le produit en question.

Une seconde règle importante est que les marques devraient toujours être utilisées comme adjectifs et jamais comme noms; en d'autres termes, la marque ne devrait pas être utilisée avec un article et le pluriel devrait être évité (tout comme, en anglais, le «s» caractéristique du cas possessif). On ne devrait donc pas parler de trois NESCAFÉS mais de trois variétés de NESCAFÉ.

En outre, il est toujours préférable de faire ressortir la marque, c'est-à-dire de l'isoler de son environnement.

Enfin, une marque devrait être signalée en tant que telle au moyen d'une mention particulière. Seules quelques lois prévoient le recours à de telles mentions et l'article 5D de la Convention de Paris interdit aux Etats d'imposer la présence d'une telle mention sur les produits. La loi sur les marques des Etats-Unis d'Amérique autorise le remplacement d'un texte long (tel que «Registered with the United States Patent and Trademark Office») par un symbole, à savoir un R entouré d'un cercle. Au fil des années, l'utilisation de ce symbole s'est étendue au monde entier à tel point que ce symbole est désormais largement accepté comme synonyme de marque enregistrée. Il est recommandé de l'utiliser pour les marques enregistrées comme mise en garde à l'intention des concurrents afin de les inciter à ne pas commettre un acte qui porterait atteinte à la marque.

Toutefois, il ne suffit pas de suivre les règles précitées : le titulaire de la marque doit aussi veiller à ce que les tiers et le public ne fassent pas un usage abusif de sa marque. Il est tout particulièrement important que la marque ne soit pas utilisée en tant que dénomination du produit dans les dictionnaires, les publications officielles, les revues, etc., ou en lieu et place de cette dénomination.

Les consommateurs ont tendance à utiliser des marques connues pour désigner les produits. De nombreux consommateurs du monde entier utilisent le terme NESCAFÉ pour désigner le café instantané. En fait, le titulaire de la marque peut être fier de cette pratique car elle témoigne de la solidité de sa marque. Toutefois, plus la marque est connue, plus elle court le danger de devenir un terme générique. C'est pourquoi il est si important, dans des cas de ce genre, que les sociétés veillent elles-mêmes très rigoureusement à utiliser leur marque de façon appropriée et interviennent contre des tiers (autres que les consommateurs) en cas d'abus. Selon les règles généralement reconnues du droit et de la pratique, la marque devient un terme générique uniquement si tous les milieux commerciaux intéressés et le grand public ont pris l'habitude d'utiliser le signe comme un terme générique. Les titulaires de la marque NESCAFÉ, par exemple, appliquent à cet égard une politique rigoureuse et cette marque, qui est l'une des plus connues au monde, est restée une marque protégée qui bénéficie d'une protection solide, malgré l'habitude prise par de nombreux consommateurs d'appeler en général NESCAFÉ le café instantané. COCA-COLA, probablement la marque la plus connue au monde, est un autre exemple de marque qui continue de bénéficier d'une forte protection.

CHAPITRE 6

DROITS DÉCOULANT DE L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

CHAPITRE 6

DROITS DÉCOULANT DE L'ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

Le titulaire de l'enregistrement a le droit exclusif d'utiliser la marque. Cette brève présentation de la nature des droits sur les marques recouvre deux aspects examinés dans les paragraphes qui suivent.

6.1 Droit d'utiliser la marque

La plupart des lois sur les marques reconnaissent au titulaire de la marque le droit positif d'utiliser la marque. Il serait en fait contradictoire de ne pas reconnaître ce droit positif tout en imposant l'obligation d'utiliser la marque. Naturellement, ce droit d'usage est subordonné à d'autres lois et à d'autres droits, tout comme tout autre droit reconnu par la loi. Ce qui est autorisé en vertu de la loi sur les marques peut être interdit en vertu du droit de la concurrence ou d'une disposition législative. Il est donc regrettable que le droit positif d'utiliser la marque ne soit pas mentionné à l'article 18 de la loi type.

Que faut-il entendre par «droit d'utiliser la marque» ?

Ce droit signifie tout d'abord que le titulaire de la marque peut apposer celle-ci sur des produits, des conditionnements, des emballages, des étiquettes, etc., ou utiliser celle-ci d'une quelconque autre façon en ce qui concerne les produits pour lesquels elle est enregistrée.

Ce droit permet aussi de commercialiser les produits sous la marque.

Il est important d'établir une distinction entre ces deux droits, qui découlent tous les deux du droit d'utiliser une marque.

Lorsque le titulaire de la marque a lancé sous sa marque un produit sur le marché, il ne peut pas s'opposer à des ventes supplémentaires du produit dans la vie des affaires. C'est là l'essence du principe de l'épuisement du droit sur la marque. Certains pays ne reconnaissent pas la possibilité de s'opposer aux importations parallèles de produits commercialisés dans un pays étranger par le titulaire de la marque ou par un tiers ayant l'autorisation de celui-ci. D'autres pays, par contre, prévoient la possibilité de s'opposer à ces importations parallèles, en appliquant le principe de la territorialité des droits. Un certain nombre d'autres pays encore, tels que le Royaume-Uni et la Suisse, subordonnent la décision de permettre ou non au titulaire de la marque de s'opposer aux importations parallèles à la question de savoir si les consommateurs risquent d'être induits en erreur quant aux caractéristiques ou à la qualité des produits importés.

Hormis cet aspect particulier des importations parallèles de produits commercialisés pour la première fois dans un pays étranger, le principe de l'épuisement des droits sur les marques est manifestement applicable dans le pays. Toutefois, il s'agit d'un principe qui ne s'applique qu'au *droit de lancer* pour la première fois sur le marché le produit portant la marque. Le droit exclusif du titulaire d'*apposer* la marque sur les produits et leur emballage, les conteneurs, les étiquettes, etc., continue d'exister. Par conséquent, il peut s'opposer à des actes qui portent atteinte à ce

droit, tels que la mise sous un nouvel emballage de produits portant sa marque, la destruction de celle-ci sur les produits ou la modification et la vente ultérieure de ces produits sous sa propre marque. Modifier le produit et le vendre sous la même marque a le même effet qu'apposer la marque sur les produits, c'est-à-dire que l'on donne, ce faisant, au consommateur l'impression que le produit d'origine a été commercialisé par le titulaire de la marque sous sa marque. Si tel n'est effectivement pas le cas, le titulaire de la marque a le droit d'intervenir.

- Q53.** *Le titulaire de l'enregistrement de la marque BUBBLES vend des boissons gazeuses dans des bouteilles consignées et réutilisables sur lesquelles la marque apparaît en relief. Il découvre que ces bouteilles sont utilisées par un concurrent qui les remplit avec ses propres boissons gazeuses et qui persiste à le faire, prétendant que, du fait que la marque a été apposée sur les bouteilles par le titulaire de celle-ci, il ne fait rien d'illégal. A-t-il raison ?*
- Q54.** *Un importateur d'automobiles fabriquées et vendues à l'étranger sous la marque AUTOCADÉ enregistre la marque sous son propre nom dans la classe 12. Par la suite, il se lance dans la remise à neuf de voitures d'occasion de différentes marques, y compris des automobiles AUTOCADÉ, et fait enregistrer la marque dans la classe 37 comme marque de services. Il vend ces voitures remises à neuf sous la marque AUTOCADÉ. Le fabricant étranger d'automobiles AUTOCADÉ neuves n'a pas d'établissement dans le pays de l'importateur. Peut-il faire radier l'un ou l'autre des deux enregistrements ?*

Enfin, le droit d'utiliser une marque comporte un troisième élément, à savoir le droit pour le titulaire de la marque d'utiliser sa marque dans la publicité, dans des papiers d'affaires, dans des documents, etc.

Il faut toutefois noter que chaque acte autorisé en vertu du droit d'utiliser une marque n'est pas en soi nécessairement suffisant pour que l'obligation d'utiliser la marque dont il est question au chapitre 5 soit considérée comme remplie.

6.2 Droit d'interdire à des tiers d'utiliser la marque

Il découle de la fonction fondamentale de la marque qui est de distinguer les produits du titulaire de ceux des concurrents que celui-ci doit pouvoir s'opposer à l'usage de marques similaires au point de prêter à confusion de façon à empêcher que les consommateurs et le public en général soient induits en erreur. Telle est l'essence du droit *exclusif* conféré au propriétaire de la marque par l'enregistrement. Il doit pouvoir s'opposer à toute utilisation qu'un tiers fait de sa marque en ce qui concerne des produits pour lesquels elle est protégée, à l'apposition de la marque sur ces produits, à l'usage de celle-ci en relation avec les produits et à la mise en vente des produits sous la marque en question, ou à l'utilisation de la marque dans la publicité, les papiers d'affaires ou tout autre type de documents (ce dernier droit fait l'objet de certaines restrictions – voir plus loin le paragraphe 6.3). En outre, étant donné que les consommateurs doivent être protégés contre les risques de confusion, la protection s'étend généralement à l'usage de marques similaires pour des produits similaires, si l'usage en question risque de semer la confusion dans l'esprit du consommateur.

Le système juridique traditionnel du Royaume-Uni est plus restrictif. Une action pour atteinte à la marque ne peut être engagée sur la base de l'enregistrement de la marque qu'en cas d'usage de marques similaires pour des produits couverts par la marque enregistrée. Si un concurrent utilise la marque pour des produits similaires qui ne figurent pas dans la liste des produits pour lesquels la marque est enre-

gistrée, le titulaire de la marque doit invoquer la *common law* (action en «*passing off*»), dont il est question plus loin dans le chapitre 13.

Par contre, le principe évoqué plus haut est repris à l'article 18 de la loi type tout comme dans le cadre du système de la marque communautaire ainsi que, d'une façon générale, dans toutes les autres lois sur les marques, et devrait être adopté au Royaume-Uni.

Il faut toutefois souligner que le titulaire de la marque ne peut pas s'opposer sans restriction à l'usage de sa marque ou d'une marque similaire en ce qui concerne les produits pour lesquels elle est enregistrée ou des produits similaires. Sa marque doit être protégée pour les produits couverts par l'enregistrement. Cette protection s'applique automatiquement pour tous les produits enregistrés pendant le délai de grâce accordé à l'utilisateur, qui est généralement fixé par la loi. Une fois ce délai expiré, la protection doit être limitée aux produits sur lesquels la marque est effectivement utilisée et les produits similaires. Tous les produits pour lesquels la marque a été enregistrée mais qui ne sont pas utilisés ne devraient donc plus être pris en considération au moment de déterminer l'existence de droits exclusifs sur la marque. Selon la procédure en vigueur dans le pays, le titulaire de la marque peut être en mesure d'invoquer les droits conférés en ce qui concerne les produits pour lesquels la marque est enregistrée mais n'est pas utilisée, mais il s'exposerait à une contre-attaque qui aboutirait à une annulation partielle de sa marque pour défaut d'usage.

Les droits exclusifs du titulaire de la marque peuvent être exercés dans le cadre d'une action en atteinte à la marque. Il est porté atteinte à la marque si, par suite de l'usage d'un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires, le public risque d'être induit en erreur. Le critère à appliquer dans une action en atteinte à la marque est plus spécifique que dans une procédure administrative (examen d'office, procédure d'opposition). Il ne s'agit pas d'envisager une éventualité mais de statuer en fonction de l'atteinte portée effectivement à la marque dans le cadre d'activités commerciales. Par conséquent, le tribunal doit se demander comment la personne qui porte atteinte à la marque utilise réellement celle-ci et l'étendue de l'usage de la marque auquel il est porté atteinte peut aussi être un élément important.

De nombreuses lois prévoient non seulement la possibilité d'engager une action en atteinte à la marque mais aussi une procédure d'opposition administrative à l'égard d'une demande d'enregistrement d'une marque similaire au point de prêter à confusion. Dans ce cas, il conviendra de se placer dans une perspective beaucoup plus large, parce qu'il faut tenir compte du risque de confusion que pourrait créer tout usage que le déposant pourrait éventuellement faire de sa marque si elle était enregistrée. La situation doit en fait être examinée selon les mêmes critères que lorsque l'office cherche à déterminer s'il existe des droits antérieurs appartenant à des tiers (voir plus haut le paragraphe 4.3). Toutefois, il semble plus approprié d'appliquer ce genre de critères dans le cadre d'une procédure d'opposition, étant donné que c'est le titulaire du droit qui s'oppose à la demande et qui témoigne donc de son intérêt à défendre son droit contre l'enregistrement d'une marque similaire au point de prêter à confusion.

Outre la question de savoir si une marque est distinctive, celle qui consiste à se demander si une marque est semblable à un droit antérieur au point de prêter à confusion constitue un des aspects fondamentaux de la protection des marques dans la pratique. Puisque nous avons déjà étudié de façon approfondie la notion de caractère distinctif (voir plus haut le chapitre 3), nous étudierons maintenant en détail la notion de similitude.

6.2.1 *Similitude des produits*

Ainsi que nous l'avons dit précédemment (voir plus haut le paragraphe 4.2), les marques sont enregistrées pour des produits appartenant à des classes déterminées qui ont été constituées à des fins purement administratives. Le

classement des produits ne peut donc pas constituer un critère permettant d'apprécier si tel et tel produits sont similaires. Il arrive que des produits totalement différents figurent dans la même classe (par exemple, la classe 9 englobe les ordinateurs, les lunettes, les extincteurs d'incendie et les téléphones) alors que des produits similaires peuvent manifestement figurer dans des classes différentes (les adhésifs peuvent relever des classes 1, 3, 5 et 16).

Lorsqu'il s'agit de déterminer si des produits sont similaires, on part de l'hypothèse que les marques utilisées sont identiques. Même des marques identiques ne sont pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur quant à la provenance des produits si les produits sont très différents. D'une façon générale, des produits sont similaires si, lorsqu'ils sont proposés à la vente sous une marque identique, le consommateur risque de croire qu'ils ont la même provenance. Tous les éléments doivent être pris en considération, y compris la nature des produits, leur destination et les circuits commerciaux par lesquels ils sont commercialisés; il conviendra toutefois de tenir compte en particulier :

- de la provenance habituelle des produits, et
- du point de vente habituel.

En ce qui concerne ce dernier élément, la difficulté tient à ce que les supermarchés, les pharmacies et les grands magasins modernes vendent des produits de toutes sortes; le point de vente habituel revêt donc une moindre importance lorsqu'il s'agit de savoir si les consommateurs considèrent les produits comme ayant la même provenance que celle qui est habituellement la leur. Pourtant, cet élément reste un critère valable dans de nombreux cas, à savoir lorsque les produits sont vendus exclusivement ou tout au moins couramment dans des boutiques spécialisées. En l'occurrence, les consommateurs peuvent avoir tendance à penser que la provenance des produits est la même si les produits en question sont vendus dans les mêmes boutiques spécialisées et à ne pas être conscients de cette identité de provenance s'ils ne sont pas vendus habituellement dans les mêmes magasins.

Si des produits différents sont fabriqués par le même type d'entreprise ou si les consommateurs partent du principe qu'ils sont normalement fabriqués par la même entreprise, les produits en question seront généralement considérés comme ayant une provenance commune.

La nature et la composition des produits doivent aussi être prises en considération. Si les produits sont dans une large mesure fabriqués dans la même substance, ils seront généralement considérés comme similaires, même s'ils sont utilisés à des fins différentes. Les matières premières et les produits finis fabriqués à partir des matières premières ne sont toutefois normalement pas similaires étant donné qu'ils ne sont généralement pas commercialisés par la même entreprise.

Selon le cas examiné, un ou plusieurs des éléments précités peuvent influencer de façon déterminante sur la décision de considérer ou non des produits comme similaires. D'une façon générale, ils devront toutefois être tous pris en considération.

En supposant que des marques identiques soient utilisées pour les produits suivants, estimez-vous qu'il y a risque de confusion ?

Q55. *Bière et vin*

Q56. *Thé et lait*

Q57. *Grille-pain électriques et sèche-cheveux électriques*

6.2.2 *Marques similaires*

Il peut exister des similitudes plus ou moins grandes entre plusieurs marques. Il s'agira naturellement de déterminer si les marques sont similaires au point de prêter à confusion. Une marque est semblable à une marque antérieure au point de prêter à confusion si elle est utilisée pour des produits similaires et si elle ressemble tellement à la marque antérieure que les consommateurs risquent d'être trompés sur la provenance des produits. S'il existe une confusion dans l'esprit du consommateur, la marque ne joue plus son rôle de différenciation et il se peut que le consommateur n'achète pas le produit qu'il cherche. Cette situation est mauvaise pour le consommateur mais aussi pour le titulaire de la marque qui perd la vente.

Il n'est pas nécessaire que la personne qui porte atteinte à la marque ait agi dans l'intention de créer la confusion ou qu'il y ait effectivement confusion. Le risque de confusion constitue le critère d'appréciation. Telle est la seule base sur laquelle le système puisse fonctionner.

Naturellement, des expressions telles que «risque de confusion dans l'esprit du consommateur» (ou «du public») nécessitent une interprétation. «Le consommateur» n'existe pas et il ne peut y avoir confusion dans le public en tant que tel. La confusion n'existe ou ne risque d'exister que dans une partie du public. Il importe de déterminer, dans le cas d'espèce, quelle est la partie du public qu'il y a lieu de prendre en considération, en d'autres termes, quelles sont les personnes qui sont effectivement visées ou touchées par la marque.

Etant donné que la notion de «similitude de nature à prêter à confusion» soulève, dans la pratique, de très grandes difficultés du fait de son caractère général, il a été défini des règles qui permettent de déterminer, dans des cas précis, si, compte tenu de la similitude existant entre deux marques, il existe un risque de confusion.

- 6.2.2.1 Le point le plus important est que le consommateur ne compare pas des marques placées côte à côte; la plupart du temps, il se trouve, dans un magasin, face à la marque incriminée sans voir le produit qui porte la marque qu'il connaît et dont il se souvient plus ou moins précisément. Il confond les produits proposés sous la marque incriminée avec le produit authentique qu'il veut effectivement acheter. A ce propos, il ne faut pas oublier que le consommateur moyen a aussi une mémoire d'une capacité moyenne et il doit donc être suffisant que celui-ci doute que la marque qu'il a en face de lui soit celle qu'il connaît.

Le consommateur moyen ne remarquant généralement pas au premier coup d'œil les différences qu'il pourrait repérer s'il prenait le temps de mieux examiner la marque et le produit correspondant, sa première impression doit être déterminante. Cela vaut en particulier pour les produits de grande consommation vendus dans les libres-services.

En outre, les consommateurs non avertis ainsi que les enfants risquent davantage d'être trompés. L'acheteur d'une machine coûteuse et perfectionnée, d'une voiture ou d'un avion sera sans aucun doute plus attentif que le client d'un libre-service. Dans ces domaines coexistent donc des marques très similaires qu'il serait probablement facile de prendre l'une pour l'autre si elles étaient apposées sur des produits de grande consommation.

- Q58.** *Considérez-vous les marques suivantes comme étant similaires au point de prêter à confusion lorsqu'elles sont utilisées pour des voitures ?*

LEGEND, LEGACY, LEXUS

Les produits pharmaceutiques sont aussi une bonne illustration de la façon dont la catégorie de produits peut avoir une incidence lorsqu'il s'agit de déterminer si des marques sont similaires au point de prêter à confusion. Les médicaments prescrits sur ordonnance sont normalement vendus au consommateur par des pharmaciens compétents, qui sont moins susceptibles d'être trompés par des noms de marque relativement similaires apposés sur des médicaments utilisés à des fins différentes, de sorte que l'on peut appliquer des critères plus larges pour juger de l'existence ou de l'absence d'une similitude. Pour les médicaments vendus sans ordonnance, il en va autrement. Compte tenu des graves conséquences que peut avoir pour un consommateur non avisé l'achat d'un produit inapproprié, les critères correspondants doivent être particulièrement rigoureux.

- 6.2.2.2 Deuxièmement, lorsqu'il s'agit de déterminer si des marques sont similaires, il importe de comparer celles-ci dans leur ensemble et d'accorder un poids plus grand aux éléments qu'elles ont en commun et qui sont de nature à prêter à confusion, sans souligner les différences que négligera le consommateur moyen. Indépendamment de cette règle fondamentale qui veut que l'on compare les marques dans leur ensemble sans les subdiviser, la structure des signes constitue un élément important. La présence de préfixes communs dans les marques en question est normalement plus importante que celle de suffixes communs; si deux signes ont un début très similaire ou identique, le risque de confusion sera plus grand que lorsque leurs parties finales présentent des similitudes. Des termes longs commençant par des éléments identiques ou similaires risquent plus de prêter à confusion que les termes courts commençant par des lettres différentes.

Q59. *Dans l'hypothèse où elles sont utilisées pour des produits identiques ou similaires, considérez-vous ces marques comme similaires au point de prêter à confusion ?*

ZAPORO et ZAPATA, RAM et DAM

- 6.2.2.3 Troisièmement, des marques au caractère distinctif très affirmé (marques spécialement forgées ou utilisées arbitrairement) risquent davantage d'être confondues que des marques dont le sens est associé aux produits pour lesquels elles sont enregistrées.

Cette remarque s'applique aussi dans le cas d'une marque dont une des parties est particulièrement distinctive (partie de la marque verbale ou un des différents termes qui constituent la marque), et si cet élément particulièrement caractéristique est exactement ou presque exactement reproduit dans la marque incriminée. Par contre, si l'élément commun aux deux signes a un caractère descriptif, l'attention du consommateur aura tendance à se concentrer sur le reste de la marque.

Q60. *A supposer qu'ELECTRIDATA soit une marque enregistrée pour des «documents imprimés», existe-t-il, à votre avis, entre ce terme et le terme ELECTOR une similitude de nature à prêter à confusion ?*

Q61. *Le terme spécialement forgé RUS est une marque enregistrée pour des «briques». Une demande d'enregistrement présentée pour le terme SANRUS en ce qui concerne les mêmes produits pourrait-elle être considérée comme valable ?*

Q62. *Quel est votre avis sur la similitude entre COCA-COLA et PEPSI-COLA ?*

Lorsque l'on compare des marques possédant un élément en commun, il faut aussi déterminer s'il existe dans le registre d'autres marques qui possèdent aussi l'élément en question et qui sont utilisées par des titulaires différents. Dans l'affirmative, le consommateur sera déjà habitué à voir cet élément utilisé par divers titulaires et ne le considérera plus comme un élément distinctif de la marque.

La situation est toutefois différente lorsque toutes les marques ayant cet élément en commun (normalement un préfixe ou un suffixe) sont enregistrées et utilisées par le même titulaire (ou avec son autorisation). Telle est la particularité des marques dites d'une même série, dans le cas desquelles le consommateur peut avoir pris l'habitude d'associer la série en question avec une seule et même provenance et aura donc tendance à faire de même en ce qui concerne toute marque nouvelle contenant le même élément. Toutefois, la simple utilisation par une personne d'une série de marques ayant un élément en commun n'est pas en soi suffisante pour exclure l'utilisation du même élément par un concurrent en tant que composant d'une marque qui, dans l'ensemble, est très différente. L'usage d'un élément identique ne peut porter atteinte à la marque que si les consommateurs considèrent véritablement l'élément commun à la série de marques utilisées par le titulaire de l'enregistrement comme indiquant la provenance des produits proposés par celui-ci sous les différentes marques contenant l'élément en question.

Q63. *Les marques suivantes sont toutes enregistrées pour des produits pharmaceutiques (cl. 5) : MIGRAVESS, MIGRATHOL, MIGRADOS, MIGRAMID, MIGRAINULES, MIGRALIFT. Une demande d'enregistrement du terme MIGRAVEN est déposée pour les mêmes produits. En supposant que les marques enregistrées le soient toutes au nom du même titulaire, l'usage de la nouvelle marque serait-il une source probable de confusion ?*

Q64. *Si les marques enregistrées appartenaient toutes à différentes personnes, votre avis serait-il le même ?*

6.2.2.4 Il existe un quatrième point important, à savoir que la confusion peut naître d'une similitude dans l'écriture, la prononciation et la signification du signe, et que l'existence d'une similitude à l'un ou l'autre de ces niveaux est constitutive d'atteinte à la marque si le public est induit en erreur.

En ce qui concerne la similitude dans l'écriture, la présentation graphique de la marque joue un rôle important. La similitude dans la prononciation est importante parce que les marques qui sont écrites différemment peuvent être prononcées de la même façon et la prononciation est un élément qui compte dans la communication orale : même si les similitudes sont évitées dans l'écriture grâce à l'utilisation de présentations graphiques très différentes, il ne peut plus en être ainsi lorsque les deux marques sont comparées sous leur forme orale.

Considérez-vous les marques ci-après utilisées pour des produits identiques comme similaires au point de prêter à confusion ?

Q65. *KITTOO'S et KELLOGG'S pour des céréales*

Q66. *Pour des céréales :*

Kittoos *Kellogg's*

Q67. *KINDY et KYNKY'S pour des vêtements, des chaussures*

Q68. *Pour des vêtements, des chaussures :*



Q69. *FEMME et FAM pour un parfum*

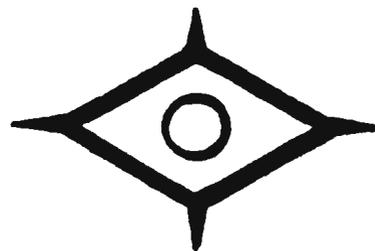
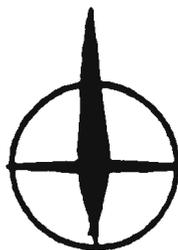
Une similitude de sens peut créer la confusion si la même idée est évoquée par les deux marques en cause (DREAMLAND (PAYS DU RÊVE) et SLUMBERLAND (PAYS DU SOMMEIL) pour des matelas). Inversement, l'usage de termes ayant un sens totalement différent peut éviter qu'il y ait confusion entre deux marques qui seraient normalement considérées comme similaires au point de prêter à confusion.

Q70. *En admettant que la marque BALLY soit enregistrée pour des chaussures, peut-on enregistrer et utiliser la marque BALL pour les mêmes produits ?*

6.2.2.5 Indépendamment des règles précitées, certains éléments particuliers doivent être pris en considération en ce qui concerne les marques figuratives.

Pour les marques purement imaginaires, l'impression graphique laissée par les deux marques est déterminante.

Q71. *Les deux marques ci-dessous sont-elles, à votre avis, similaires au point de prêter à confusion ?*



Q72. *La marque de gauche est enregistrée pour des «installations» de ventilation et de réfrigération; celle de droite fait l'objet d'une demande d'enregistrement pour un «système de climatisation» (ces deux catégories de produits relevant de la classe 11). Sont-elles similaires au point de prêter à confusion ?*



En ce qui concerne les marques complexes, la similitude entre les parties verbales est normalement suffisante, la similitude dans la prononciation étant constitutive d'atteinte à la marque. L'existence d'une similitude entre les parties figuratives ne peut créer la confusion dans l'esprit du consommateur que si ces parties constituent un élément distinctif de la marque. En outre, dans le cas des marques complexes, l'existence d'une similitude dans les parties verbales des deux marques sera probablement accentuée si les parties figuratives des marques sont également semblables. Même s'il n'y a pas de confusion possible entre les termes, que ce soit sous leur forme écrite ou du point de vue de la prononciation, les marques considérées dans leur ensemble peuvent être similaires au point de prêter à confusion compte tenu de la similitude de leurs éléments figuratifs.

Un cas particulier est constitué par un élément figuratif qui peut être désigné par un mot. La représentation d'une étoile sera normalement désignée par le mot «étoile» et sera donc semblable à une marque verbale ÉTOILE au point de prêter à confusion. De même, les représentations figuratives d'un lion ou d'un tigre seraient semblables aux marques verbales LION et TIGRE au point de créer une confusion. La situation est différente lorsque deux marques figuratives comportant chacune un animal sont comparées. D'une façon générale, la jurisprudence hésite à accorder un monopole sur la représentation d'un animal en tant que telle. Par conséquent, deux représentations graphiques du même genre, par exemple deux représentations d'un tigre, d'un lion ou d'une vache (il existe de nombreuses représentations de vache enregistrées pour des produits laitiers) doivent être suffisamment semblables pour qu'il y ait confusion. Aussi, l'usage du terme correspondant en tant que marque devrait-il être néanmoins interdit et le titulaire d'une marque verbale TIGRE devrait-il pouvoir effectivement s'opposer à toutes les représentations graphiques possibles d'un tigre dans une marque figurative ? Pour ne pas courir le risque de n'obtenir qu'une protection limitée, le titulaire d'une marque figurative devrait aussi faire en sorte que la protection en question couvre le nom de l'animal représenté.

Q73. *Estimez-vous que le risque de confusion entre les deux marques ci-dessous serait plus grand en l'absence de texte («Lince» signifiant «Lynx» en espagnol) ?*



lince



TIGER

6.2.3 *Effet de l'usage et du défaut d'usage*

La confusion ne peut naître dans l'esprit du consommateur qu'à la suite de l'usage effectif d'une marque sur des produits similaires. Toutefois, pour empêcher toute confusion, il est nécessaire par ailleurs que le système de protection des marques permette au titulaire de la marque de s'opposer à une demande d'enregistrement fondée sur la simple intention d'utiliser la marque.

Toujours dans le souci d'éviter toute confusion, de nombreuses lois sur les marques permettent au titulaire d'une marque enregistrée de s'opposer dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une action pour atteinte à la marque, respectivement, au dépôt ou à l'usage de marques similaires pour

des produits identiques, voire semblables à tous les produits couverts par l'enregistrement existant, indépendamment de l'usage de ces derniers. Le défendeur qui est au courant du défaut total ou partiel d'usage doit donc contre-attaquer en engageant une action en invalidation de manière à obtenir l'annulation partielle ou totale de l'enregistrement existant pour défaut d'usage.

En vertu de principes d'inspiration plus modernes repris dans certaines lois européennes et également dans le futur système de la marque communautaire, le titulaire d'une marque peut, après l'expiration du délai de grâce de cinq ans, s'opposer dans le cadre d'une procédure en opposition ou d'une action devant les tribunaux à une demande d'enregistrement ou à l'usage d'une marque identique ou similaire pour des produits identiques ou analogues aux seuls produits sur lesquels lui-même utilise effectivement sa marque. Si le titulaire de la marque n'utilise pas sa marque, il n'est pas donné suite à l'opposition et s'il utilise sa marque sur un ou plusieurs des produits pour lesquels elle est enregistrée, seuls les produits sur lesquels elle est utilisée sont pris en considération au moment de déterminer si la similitude est telle qu'il y a risque de confusion. Dans une procédure en opposition, c'est au titulaire du droit qu'il incombe de prouver l'usage.

De nombreuses lois permettent aussi au défendeur, dans des actions en atteinte à une marque, d'invoquer le défaut d'usage de la marque en cause et le titulaire de la marque ne peut alors obtenir gain de cause que s'il peut prouver que sa marque est utilisée.

Si la marque à laquelle il est porté atteinte est utilisée, l'étendue de l'usage peut être un critère déterminant au moment d'apprécier si la similitude est telle qu'il y a un risque de confusion. Un usage intensif accroît le caractère distinctif de la marque et les risques de confusion avec des marques notoires sont plus grands même si la similitude des produits sur lesquels la marque incriminée est utilisée est moindre ou si la similitude des marques est moins manifeste.

6.2.4 *Protection dépassant la notion de similitude comme source de confusion*

Les marques notoires ou célèbres, qui sont très réputées, bénéficient, dans certains pays, d'une protection qui s'étend au-delà des produits similaires. Une protection d'une étendue aussi large (qui est aussi envisagée à l'article 18.b) de la loi type) ne devrait être accordée que si l'usage de la même marque ou d'une marque presque identique pour des produits différents nuit à son caractère distinctif ou à sa réputation. Cette protection élargie ne couvre pas nécessairement tous les produits possibles. Il se pourrait parfaitement que l'usage d'une marque identique à la marque notoire porte un préjudice injustifié à une certaine catégorie de produits alors que le même usage de la marque sur des produits totalement différents pourrait ne pas être contraire aux intérêts du titulaire de l'enregistrement de la marque notoire. La décision doit être prise compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, y compris l'étendue de la réputation de la marque, le type de produits pour lesquels le défendeur l'utilise, la manière dont il présente ses produits, etc.

Q74. *La marque KODAK est enregistrée pour tous les produits photographiques (cl. 1, 9 et 16). Les réalisateurs d'une série de téléfilms mettant en scène un policier appelé KOJAK les vendent sous le nom de films KOJAK. Le titulaire de la marque KODAK est-il en droit de se plaindre et, dans l'affirmative, les dispositions de la loi type lui offriraient-elles une voie de recours ?*

Q75. *Le policier qui est le héros des films en question a pour habitude de sucer des sucettes. Les réalisateurs des films autorisent un*

fabricant de friandises (cl. 30) à utiliser le nom KOJAK sur des sucettes fabriquées et vendues par eux. Que peuvent faire éventuellement les titulaires de la marque KODAK face à cette situation ?

Actuellement, la plupart des pays accordent dans la pratique une protection qui va au-delà des produits similaires uniquement dans des cas exceptionnels constitués par des marques célèbres ou très réputées. Le futur système de la marque communautaire élargira cette protection en protégeant toutes les marques réputées. La réputation ne constitue pas toutefois un critère suffisant; une protection élargie ne se justifie que lorsque l'usage d'un signe sans juste motif reviendrait à profiter d'une façon déloyale du caractère distinctif ou de la réputation de la marque ou porterait préjudice à ce caractère ou à cette réputation.

6.3 Limitation du droit exclusif dans l'intérêt public

De même que le droit conféré au titulaire d'utiliser sa marque peut être limité par d'autres droits, son droit d'interdire à des tiers d'utiliser sa marque peut être limité par les intérêts légitimes de tierces personnes. L'article 19 de la loi type prévoit que «l'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudonyme, d'un nom géographique, ou d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production de leurs produits ou de la prestation de leurs services, pour autant qu'il s'agisse d'un usage limité à des fins de simple identification ou d'information et qui ne puisse pas induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services».

De nombreuses lois sur les marques contiennent une disposition analogue.

Q76. *MAGSAN est une marque enregistrée pour des «désinfectants» (cl. 5). Le titulaire découvre que du papier hygiénique proposé à la vente est clairement (et à juste titre) présenté comme «traité au Magsan». Le titulaire de la marque peut-il empêcher cet usage ?*

En admettant que vous soyez titulaire de la marque enregistrée MYADOR pour de la «farine» dans la classe 30, que pensez-vous des publicités et des faits suivants ?

Q77. *Un concurrent fait de la publicité pour sa farine sous la marque DEEGAM et prétend qu'il s'agit d'une version améliorée de la farine MYADOR.*

Q78. *Vos inspecteurs constatent qu'un lot de farine MYADOR contient une quantité inacceptable de fragments d'insectes et déclarent ce lot impropre à la consommation humaine. Vous vendez cette marchandise à la société ABC Ltd pour qu'elle l'utilise dans la fabrication de produits alimentaires pour animaux. Toutefois, cette société la présente dans sa publicité comme étant de la farine de boulangerie MYADOR.*

Q79. *Vous voyez dans un journal une publicité pour des bijoux de marque MYADOR de la maison Mendi. Les seuls objets illustrés sont des colliers et des bagues. Vous découvrez ensuite que cette ligne de bijoux MYADOR comprend aussi des petits bijoux de fantaisie en argent qui ont la forme d'une miche de pain et d'un moulin à vent.*

Le titulaire de la marque ne peut pas non plus empêcher des tiers qui ne sont pas des concurrents de mentionner sa marque, par exemple, dans un recueil répertori-

riant des marques ou dans des dictionnaires, ou de l'utiliser dans des articles de journaux ou dans des livres ou d'autres publications.

Q80. *Un «guide du consommateur» publie des rapports rédigés en toute indépendance. Dans son enquête sur les marques de farine à usage domestique, on relève les indications suivantes :*

MYADOR – entièrement broyée à la pierre – 35 roupies le kilo

DEEGAM – entièrement broyée à la pierre – 30 roupies le kilo

Cette publication recommande la farine DEEGAM comme présentant le meilleur rapport qualité-prix.

Q81. *Une publicité faite pour la farine DEEGAM cite l'étude en question et prétend que la farine DEEGAM est d'un meilleur rapport qualité-prix que la farine MYADOR.*

Etant donné qu'il est dans l'intérêt légitime du titulaire de la marque d'empêcher que sa marque devienne générique, il peut, dans certains cas, exiger qu'elle soit utilisée de façon appropriée. Certains textes de loi (la loi danoise, la nouvelle loi suisse sur les marques et le règlement proposé sur la marque communautaire) reconnaissent au titulaire d'une marque le droit de demander que sa marque soit indiquée comme telle dans les dictionnaires; si un dictionnaire mentionne une marque sans préciser qu'il s'agit effectivement d'une marque, le titulaire de celle-ci a le droit de demander que la rubrique en question soit corrigée dans l'édition suivante du dictionnaire.

6.4 Mesures de réparation en cas d'atteinte à la marque

Au terme d'une action en atteinte à une marque qui aura abouti, le tribunal prononcera l'interdiction d'utiliser la marque reconnue comme similaire au point de prêter à confusion. Si la marque incriminée est enregistrée, il ordonnera l'annulation de l'enregistrement.

Le titulaire de la marque peut aussi, en principe, demander des dommages-intérêts. Il est difficile d'apporter la preuve du préjudice dans les affaires d'atteinte à une marque, de sorte que ce moyen de réparation ne revêt pas une très grande importance dans la pratique.

La situation est naturellement différente dans les affaires de contrefaçon, dont il sera question au chapitre 13.

Q82. *La marque PATSONIC est enregistrée pour des «ordinateurs, des appareils récepteurs de radio et de télévision», mais n'a été utilisée que pour des ordinateurs. Une autre maison commence à utiliser la marque BATRISONIC sur des postes portatifs. En admettant que l'article 18.a) de la loi type soit applicable, le titulaire de la marque enregistrée peut-il empêcher cet usage ?*

CHAPITRE 7

RADIATION DE LA MARQUE DU REGISTRE

CHAPITRE 7

RADIATION DE LA MARQUE DU REGISTRE

L'annulation de l'enregistrement d'une marque est une sanction grave pour le titulaire de l'enregistrement, celui-ci perdant ainsi les droits qui lui ont été conférés en vertu de l'enregistrement. Toutefois, il existe un certain nombre de motifs pour lesquels une marque peut être radiée du registre.

7.1 Radiation pour non-renouvellement

Comme nous l'avons vu au paragraphe 4.5, une marque n'est enregistrée pour des raisons administratives que pour une durée déterminée. Au terme de la période correspondante, l'enregistrement de la marque peut être renouvelé et une taxe de renouvellement doit être acquittée. Si le titulaire ne renouvelle pas l'enregistrement de la marque et, plus précisément, ne paie pas la taxe de renouvellement, la marque est radiée du registre. Les services d'enregistrement prévoient en général un délai de grâce pour le paiement de la taxe de renouvellement (qui est généralement majorée d'une surtaxe). La loi type prévoit un délai de grâce de six mois à son article 17.4).

Si la loi n'autorise le renouvellement de l'enregistrement de la marque que pour quelques produits enregistrés (ce qui est souhaitable car cela permet de «désencombrer» le registre – voir plus haut le paragraphe 4.5), il s'ensuit une annulation partielle de l'enregistrement de la marque pour tous les produits en ce qui concerne lesquels l'enregistrement n'est pas renouvelé.

7.2 Radiation sur la demande du titulaire de l'enregistrement

Le titulaire de l'enregistrement peut lui-même, à tout moment, renoncer à l'enregistrement en ce qui concerne la totalité ou certains des produits pour lesquels la marque est enregistrée. Sur la demande de celui-ci, les autorités radieront en principe la marque du registre soit totalement, soit partiellement. La loi type prévoit une solution différente dans le cas où une licence d'utilisation de la marque est inscrite au registre. Selon l'article 29.3), «la renonciation à l'enregistrement ne sera inscrite que sur présentation d'une déclaration par laquelle le preneur de la licence consent à cette renonciation, à moins que ce dernier n'ait expressément renoncé à ce droit dans le contrat de licence».

7.3 Radiation pour défaut d'usage

Si le titulaire d'une marque n'utilise pas sa marque pendant le délai de grâce prévu dans la loi, toute partie intéressée peut, en principe, demander la radiation de cette marque (articles 30 et 32 de la loi type – voir plus haut le paragraphe 5.3). Si le titulaire ne peut pas justifier ce défaut d'usage, le tribunal ordonne l'annulation de l'enregistrement. Si le titulaire peut prouver l'usage ou justifier le défaut d'usage, mais uniquement pour certains des produits enregistrés, le tribunal ordonne l'annulation partielle. L'annulation partielle s'étend soit à la totalité des produits enregistrés pour lesquels l'usage ne peut pas être prouvé, soit tout au moins à tous les produits qui ne sont pas semblables aux produits que le titulaire de l'enregistrement a utilisés. Telle est la solution recommandée par l'AIPPI (résolution adoptée par son comité exécutif à Sydney, en 1988). La législation des Communautés européennes prévoit

toutefois la radiation de tous les produits pour lesquels la marque n'a pas été utilisée. Cela ne signifie pas que les droits du titulaire de l'enregistrement seraient strictement limités aux produits utilisés, voire à un seul produit sur lequel sa marque a été utilisée. Même si l'enregistrement en question est annulé pour tous les produits à l'exception de celui dont il peut prouver qu'il est utilisé, le titulaire peut encore défendre son droit exclusif sur la marque enregistrée contre l'enregistrement et l'usage d'une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion par un concurrent en ce qui concerne l'ensemble des produits qui sont identiques *ou semblables* au produit pour lequel sa marque est enregistrée et utilisée.

7.4 Radiation pour cause de nullité

Si une marque consiste en un signe qui n'aurait pas dû être enregistré (chapitre 3), elle peut être déclarée nulle par le tribunal sur la demande de toute partie intéressée (article 33 de la loi type). Certaines lois sur les marques prévoient aussi une procédure *ex officio* à cet effet. Par suite de la déclaration de nullité, la marque est radiée du registre.

Si les motifs d'invalidation n'existent qu'en ce qui concerne certains des produits enregistrés, l'enregistrement n'est radié que pour ces produits.

Normalement, la radiation du registre n'est ordonnée que si les motifs d'invalidation existaient déjà lorsque la marque a été enregistrée. En outre, même si la marque n'aurait pas dû être enregistrée par suite de l'absence de caractère distinctif, son annulation est exclue si, dans l'intervalle, elle est devenue distinctive par l'usage.

Cette acquisition d'un caractère distinctif ne permet pas toutefois d'empêcher la radiation du registre de marques qui consistent en des termes génériques ou déceptifs. Pourtant, il peut arriver dans des cas exceptionnels qu'une marque qui ne pouvait pas à l'origine être enregistrée par suite de son sens propre à tromper le public ait perdu ce sens depuis (voir, plus haut, le cas de WOOLRIDGE au paragraphe 3.2.1.1).

7.5 Radiation d'une marque qui a perdu son caractère distinctif

Comme nous l'avons vu précédemment au paragraphe 5.5, «une marque sera radiée du registre si son titulaire a provoqué ou toléré sa transformation en dénomination générique pour un ou plusieurs des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée» (article 31 de la loi type). La radiation de la marque pour ces motifs a l'effet d'une expropriation, de sorte que cette sanction ne peut être ordonnée que si tous les milieux commerciaux et les consommateurs intéressés ainsi que le public en général ont pris l'habitude d'utiliser le signe comme nom générique pour le produit que la marque identifiait à l'origine. Dans ces conditions, le signe a totalement perdu sa signification initiale en tant que marque et peut donc être radié du registre.

CHAPITRE 8

CHANGEMENT DE TITULAIRE

CHAPITRE 8

CHANGEMENT DE TITULAIRE

8.1 Les raisons du changement de titulaire

Une marque peut changer de titulaire pour différentes raisons et de différentes manières.

Si le titulaire est une personne physique, le droit sur la marque est, en cas de décès, transmis à son héritier. Ce transfert n'est possible que dans les cas où la loi admet que la marque fasse l'objet d'un droit d'appropriation privative. De même, une marque peut être transmise à un nouveau titulaire en cas de liquidation des biens. Un autre exemple de transfert automatique de propriété est celui qui résulte de la fusion de deux sociétés. En revanche, il n'y a pas de transfert automatique lorsqu'une société prend le contrôle d'une autre par rachat d'actions ou de parts sociales, ni en cas d'acquisition de certains actifs d'une société, dont sont exclus les droits de propriété intellectuelle.

8.2 Le changement volontaire de titulaire : la cession

La cession est la forme la plus courante de changement de titulaire. Elle s'inscrit normalement, mais pas obligatoirement, dans le cadre d'un contrat d'achat, en vertu duquel les marques sont vendues en contrepartie du paiement d'une certaine somme d'argent.

Dans le droit de certains pays, la marque ne peut être cédée qu'avec les éléments du fonds de commerce qui s'y rattachent. Les consommateurs, dit-on pour justifier cette règle, ont l'habitude du produit vendu sous une certaine marque, si bien que la cession de la marque, indépendamment de l'entreprise qui l'utilise, ou d'une partie de cette entreprise, les induira en erreur. Cependant, une tendance se dessine nettement en faveur de la libre cession des marques. Lorsque des marques sont cédées sans le fonds de commerce, c'est souvent parce qu'elles sont restées inutilisées pendant de longues années. Par ailleurs, les sociétés ont fréquemment une structure juridique compliquée et, en cas de prise de contrôle d'une société par une autre, il est tout à fait possible que les marques soient transférées à la nouvelle société mère tandis que les usines dans lesquelles les produits vendus sous ces marques sont fabriqués restent la propriété de la société qui a fait l'objet de la prise de contrôle. Tant que la nouvelle société mère et le titulaire des marques veillent à ce que la qualité des produits vendus sous les marques cédées reste constante, les consommateurs ne seront pas induits en erreur.

Il n'est donc pas absolument nécessaire de lier la cession des marques à celle des éléments du fonds de commerce qui s'y rattachent. Il est suffisant, mais il est aussi nécessaire, de garantir que les consommateurs sont protégés contre le risque de tromperie. Telle est l'approche retenue par l'article 21 de la loi type, dont l'alinéa 1) permet la cession du dépôt ou de l'enregistrement d'une marque indépendamment du transfert de tout ou partie de l'entreprise qui utilise la marque, mais qui prévoit dans son alinéa 2) que cette cession est nulle si elle a pour objet ou pour conséquence d'induire le public en erreur. Il faut ajouter que de tels cas sont très rares dans la pratique, en particulier lorsque les enregistrements de marque sont cédés globalement.

Les cessions partielles soulèvent davantage de difficultés. Pour éviter dans ces cas le risque de confusion dans l'esprit du public, certaines lois sur les marques n'autorisent le transfert de propriété que lorsque les produits sur lesquels porte la marque cédée ne sont pas semblables à ceux que le titulaire précédent continue à commercialiser sous sa marque. Ainsi, il ne saurait y avoir de confusion dans l'esprit du public puisque les deux marques auraient très bien pu, dès l'origine, être enregistrées par des titulaires différents.

8.3 L'inscription du changement de titulaire

En principe, le changement de titulaire d'une marque prend effet sans inscription. C'est ce qui se produit bien évidemment en cas de décès ou de liquidation des biens d'un titulaire étranger ou en cas de fusion. Mais même le changement volontaire de titulaire résultant d'une cession n'a pas besoin, en principe, d'être enregistré pour prendre effet, du moins *inter partes*. Néanmoins, les lois sur les marques prévoient généralement l'inscription des changements de titulaires pour deux raisons :

- Le nouveau titulaire ne peut pas normalement exercer ses droits sur la marque s'il n'est pas le titulaire inscrit.
- En principe, le transfert n'a pas d'effet à l'égard des tiers tant qu'il n'a pas été inscrit.

Ce principe ne peut être appliqué sans restriction : si le nouveau titulaire a accompli toutes les formalités nécessaires, c'est-à-dire s'il a soumis à l'office les documents nécessaires pour faire enregistrer le changement de titulaire, il doit pouvoir agir pour défendre sa marque contre la contrefaçon. La procédure d'inscription est parfois excessivement lente et, dans certains pays, la loi ne permet pas l'inscription des demandes en instance. Dans ces cas, le nouveau titulaire serait souvent dans l'impossibilité d'agir puisque l'ancien titulaire pourrait ne plus exister, ou du moins ne plus avoir d'intérêt à poursuivre les atteintes aux droits qu'il possédait antérieurement sur la marque.

Les lois sur les marques prévoient généralement que le service de l'enregistrement doit refuser d'enregistrer une cession s'il la juge de nature à induire en erreur les consommateurs.

Si la cession induit réellement en erreur les consommateurs, elle est généralement nulle de plein droit et ne peut donc être valablement inscrite. Cependant, le service de l'enregistrement ne devrait pas refuser d'inscrire une cession lorsque, à son avis, il existe seulement un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce qui, de toute évidence, est déterminant dans ces cas, ce sont des circonstances de fait qui ne peuvent être appréciées à la lecture du dossier, par exemple la manière dont le nouveau titulaire utilisera la marque, la question de savoir si les consommateurs seront effectivement induits en erreur : c'est donc que la tromperie n'est pas inhérente à la cession.

Q83. *La marque TRISHAW est enregistrée en classe 34 pour des «cigares et cigarettes». Son propriétaire se propose de la céder pour les cigares seulement. A votre avis, cette cession tomberait-elle sous le coup de l'alinéa 2) de l'article 21 de la loi type ?*

Il convient de distinguer du cas du transfert partiel le cas dans lequel le titulaire enregistré de plusieurs marques en cède certaines qui, en application du critère de la similitude des marques, pourraient être considérées comme semblables au point de prêter à confusion.

Q84. *Les marques GIGOBOY et GIGOGIRL sont enregistrées au nom du même propriétaire pour des «Vêtements pour garçons» et des*

«Vêtements pour filles» (cl. 25), respectivement. Le propriétaire cède la marque GIGOGIRL. La cession porte sur la marque seule (sans les éléments du fonds de commerce s'y rapportant) car il ne l'a pas utilisée depuis plusieurs années. Il continue à vendre des vêtements de garçons sous la marque GIGOBOY. Que pensez-vous de cette cession ?

Dans un tel cas, la tromperie n'est pas réellement *inhérente* à la cession. La question de savoir si le consommateur sera ou non induit en erreur dépend non seulement de la manière dont le nouveau titulaire utilisera la marque qui lui a été cédée, mais aussi de la manière dont l'ancien titulaire utilisera la marque dont il est resté le propriétaire. Dans leur propre intérêt, les parties à la cession font généralement figurer dans le contrat des clauses réglementant l'utilisation future des deux marques, de manière à éviter toute confusion dans l'esprit des consommateurs. Dans un cas de ce genre, le service de l'enregistrement ne devrait pas pouvoir refuser d'inscrire la cession, et la question devrait être laissée à l'appréciation des tribunaux (voir aussi le commentaire de l'alinéa 2) de l'article 21 de la loi type, page 54 de ce texte).

Cependant, un certain nombre de législations nationales exigent que soient inscrites en tant que marques associées des marques ayant le même propriétaire et que le service de l'enregistrement considère comme semblables au point de prêter à confusion. En outre, ces législations ne permettent généralement pas que l'une de ces marques soit cédée sans que soient cédées en même temps toutes les autres (voir par exemple les lois du Bangladesh, des Fidji, de l'Inde, de la Malaisie, du Pakistan, de Sri Lanka et de la Thaïlande).

Deux marques associées, même si elles n'ont pas été exploitées pendant de nombreuses années, ne peuvent être cédées séparément l'une de l'autre. Ce système des marques associées peut donc être considéré comme inutilement protectionniste, et ne devant donc pas être encouragé dans les législations modernes sur les marques.

Lorsqu'une cession de marque est nulle soit parce que, de manière inhérente, elle induit le public en erreur, soit pour toute autre raison juridique étrangère au droit des marques, mais qu'elle a néanmoins été inscrite, la question se pose de savoir quelles conséquences s'attachent à cette inscription.

La nullité de la cession n'entraîne pas celle des droits sur la marque. Toutefois, ces droits restent la propriété du cédant, autrement dit de l'ancien titulaire. Cela signifie que toute utilisation de la marque faite par le nouveau titulaire enregistré n'en est pas une en réalité et que, après l'expiration du délai de grâce pour l'utilisation de la marque, celle-ci est susceptible de radiation. Bien entendu, le cédant et ancien titulaire enregistré de la marque, qui est en fait resté le propriétaire de celle-ci, pourrait l'utiliser; cependant, il est peu vraisemblable qu'il le fasse, car les parties ignorent en général que la cession était nulle.

8.4 Formalités

Dans l'intérêt de la sécurité juridique, les cessions devraient être constatées par écrit. La demande d'inscription de la cession devra aussi être présentée par écrit, par le cédant ou par le cessionnaire. Si elle est présentée par le cédant, une simple demande écrite signée par lui-même ou son mandataire devrait suffire. Si, au contraire, c'est le cessionnaire ou un autre nouveau titulaire de la marque qui demande l'inscription du changement de titulaire, la demande devra généralement être accompagnée de documents (le contrat de cession signé par le cédant, ou toute autre preuve du changement de titulaire). Cependant, dans ces cas aussi, la simple signature du nouveau titulaire de la marque ou du mandataire de celui-ci devrait suffire, sans qu'elle ait besoin d'être authentifiée, légalisée ou certifiée.

CHAPITRE 9

LICENCES DE MARQUES

CHAPITRE 9

LICENCES DE MARQUES

9.1 L'importance des licences

Il est de pratique courante pour les titulaires de marques d'autoriser sous licence les tiers à utiliser leurs marques localement, c'est-à-dire dans le pays où ils exercent eux-mêmes leur activité commerciale. Cependant, la possibilité d'autoriser l'utilisation des marques sous licence présente surtout un intérêt dans les relations commerciales internationales. La licence est en effet le principal mode d'utilisation des marques des sociétés étrangères par les entreprises locales. Les contrats de licence sont très fréquents entre partenaires de pays développés différents, et ils existent aussi entre partenaires de pays en développement différents, ou même entre donneurs de licence de pays en développement et preneurs de licence de pays développés.

Mais c'est surtout dans les relations entre donneurs de licence de pays développés et preneurs de licence de pays en développement que ces contrats jouent un rôle important. Dans ces cas, l'autorisation d'utiliser la marque ne prend généralement pas la forme d'une simple licence de marque, mais s'inscrit dans un contrat global comprenant la concession sous licence de brevets, de marques, de savoir-faire technique et éventuellement d'autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que la fourniture d'une assistance technique au preneur de licence. Ces contrats, qui sont un facteur essentiel du développement économique des pays en développement, se caractérisent généralement par le transfert de techniques, la création d'emplois et l'utilisation de matières premières locales. Ils sont souvent régis par des dispositions spéciales des lois nationales, qui prévoient le contrôle ou l'approbation de ces contrats par une autorité locale, par exemple le ministère responsable du transfert des techniques.

Dans la mesure où ils confèrent le droit d'utiliser les marques du donneur de licence, ces contrats globaux doivent être conformes aux dispositions régissant les licences contenues dans la loi sur les marques du pays du preneur de licence (même si les dispositions spéciales susmentionnées peuvent éventuellement être aussi applicables). Dans de nombreux pays, la loi sur les marques contient des dispositions relatives aux licences de marques. Le présent chapitre expose les principes généraux régissant ces licences, sans aborder les aspects particuliers liés au contrôle étranger et au transfert de techniques.

9.2 La notion de base : le contrôle exercé par le titulaire

En droit des marques, la possibilité de concéder des licences de marques semble contredire la fonction essentielle de la marque – indiquer l'origine des produits – puisque les produits offerts sous la marque objet de la licence émanent du preneur de licence et non du titulaire enregistré. Pour préserver cette fonction de la marque, il faut et il suffit que le titulaire exerce un contrôle sur l'utilisation de la marque par le preneur de licence, en particulier en ce qui concerne la qualité des produits (respect des normes de qualité fixées par le donneur de licence) et les conditions dans lesquelles ils sont mis dans le commerce. S'il exerce ainsi un contrôle effectif, le titulaire enregistré n'est pas tenu d'utiliser lui-même sa marque. L'utilisation faite par le preneur de licence pourra être considérée comme étant faite par le titulaire lui-même à toutes fins de protection de la marque (article 22.1) de la loi type). Cela signifie en

particulier que la marque ne pourra pas être attaquée pour défaut d'usage, et que le preneur de licence ne pourra pas revendiquer lui-même des droits de propriété sur la marque.

La loi type prévoit aussi que certains types de clauses restrictives ne doivent pas être autorisées dans les contrats de licence. Il est certainement important de traiter de ces clauses dans le cadre général des contrats de licence, qu'elles concernent les relations entre partenaires de pays développés ou les accords de transfert de techniques avec des preneurs de licence de pays en développement. Cependant, au niveau national, ces dispositions ne doivent pas figurer dans la loi sur les marques, car l'objet de celle-ci est de garantir la protection des marques de manière à donner aux titulaires et aux consommateurs un moyen de distinguer certains produits des produits concurrents. Tout autre objectif, par exemple l'interdiction des ententes illicites, le contrôle des investissements étrangers, etc., doit être poursuivi dans d'autres lois s'appliquant à tous les accords de licence, qu'elles contiennent ou non des dispositions sur les licences de marques. En fait, dans la très grande majorité des pays, la loi sur les marques ne contient pas de telles dispositions.

9.3 Conditions de forme

Fondamentalement, le système de protection des marques ne soumet les licences de marques à aucune formalité. Le seul principe important, qui est inhérent au système, est que *le titulaire doit exercer un contrôle effectif sur le preneur de licence*. L'importance de ce principe est universellement reconnue, bien que seulement quelques lois sur les marques prévoient le contrôle de la qualité dans leurs dispositions sur les licences de marques (celles des Etats-Unis d'Amérique et de Sri Lanka, par exemple). Il ne sert bien évidemment à rien qu'il y ait un contrat écrit, même si celui-ci est inscrit au registre des marques et contient toutes sortes de dispositions relatives à ce contrôle, si la loi elle-même ne prévoit pas les conséquences juridiques qui s'attachent au non-exercice du contrôle. Beaucoup de lois sur les marques prévoient néanmoins l'inscription obligatoire de la licence, et le service d'enregistrement étudie souvent soigneusement les conditions imposées au licencié par le donneur de licence.

Bien que de nombreuses législations, en particulier en Europe, prévoient que le contrat de licence peut être conclu verbalement, la disposition de l'alinéa 2) de l'article 22 de la loi type, selon laquelle le contrat de licence doit être conclu par écrit, est raisonnable du point de vue de la sécurité juridique. Et il est acceptable pour les titulaires de licence que la licence doive être inscrite pour avoir des effets envers les tiers (article 22.3)). Ce qui ne serait pas acceptable serait de faire de l'inscription de la licence une condition obligatoire pour que l'utilisation par le preneur de licence puisse être considérée comme une utilisation par le donneur de licence.

Comme exemple de condition de forme pouvant être imposée pour les licences de marques, on peut citer le système britannique dit de l'«usager inscrit». Après inscription, l'usage de la marque par l'usager inscrit est réputé constituer un usage par le titulaire de la marque. Cependant, ce n'est pas le contrat de licence conclu entre les parties pour régir leurs relations commerciales qui doit être enregistré : la loi prévoit une formule simplifiée, certaines conditions devant être remplies pour que le service de l'enregistrement puisse procéder à l'inscription. Etant donné que le registre peut être librement consulté par le public, les parties à un contrat de licence ne font pas normalement enregistrer leur contrat mais seulement la formule simplifiée.

De plus en plus aujourd'hui, on considère que ces formalités sont inutiles, d'autant plus qu'il est reconnu en jurisprudence que l'inscription de l'usager inscrit n'est rien d'autre qu'un mode de preuve commode. Dans le droit britannique, le titulaire de la marque peut conclure des contrats de licence verbaux (affaire BOSTITCH), mais il est parfois difficile de prouver que la marque était utilisée par le preneur de licence. La nouvelle loi britannique sur les marques non seulement

apportera les modifications nécessaires à l'harmonisation préconisée dans la directive des Communautés européennes, mais elle aura aussi pour conséquence l'abandon du système de l'usager inscrit. L'utilisation par un tiers avec le consentement du titulaire enregistré suffira à sauvegarder les droits de marque.

9.4 Restrictions imposées au preneur de licence

En général, le preneur de licence n'est pas autorisé à céder la licence ou à concéder des sous-licences, mais il peut évidemment se voir reconnaître ce droit expressément dans le contrat.

Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

En cas de licence exclusive, le titulaire de la marque n'a pas le droit d'autoriser un tiers à utiliser la marque sur le territoire, ni même parfois de l'utiliser lui-même.

En cas de licence non exclusive, le titulaire peut bien entendu utiliser lui aussi sa marque et même autoriser les tiers à le faire. En cas de licences multiples, un contrôle de qualité très strict s'impose dans l'intérêt des consommateurs.

Les licences exclusives et les licences non exclusives peuvent être conclues pour l'ensemble du territoire d'un pays ou pour une partie seulement de ce territoire, et elles peuvent porter sur la totalité des produits pour lesquels la marque est enregistrée ou une partie seulement de ces produits. Contrairement à ce qui se passe en cas de cession, il n'y a pas à considérer le risque de confusion dans l'esprit du public, sous réserve que le titulaire de la marque exerce un contrôle effectif de la qualité.

CHAPITRE 10

MARQUES DE SERVICES

CHAPITRE 10

MARQUES DE SERVICES

10.1 Fonction des marques de services

La marque de services est de nature très semblable à une marque de produits. Ce sont l'une et l'autre des signes distinctifs : alors que les marques de produits servent à distinguer les produits d'une entreprise de ceux des autres entreprises, les marques de services remplissent la même fonction en ce qui concerne les services. Les marques de produits et les marques de services peuvent donc être collectivement définies comme *des signes qui individualisent les produits ou services d'une entreprise et les distinguent des produits ou services de ses concurrents* (voir ci-dessus le chapitre 1^{er}, paragraphe 1.2). La loi type définit séparément les marques de produits et les marques de services, mais ces termes n'apparaissent plus dans la suite du texte. Dans la deuxième partie de la loi intitulée «Marques de produits et de services», il n'est question que de «marques» et, dans l'introduction à cette deuxième partie, il est expliqué que ces marques «servent à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'une ou de plusieurs autres entreprises».

Les services proposés peuvent être de tous ordres : services financiers, services bancaires, voyages, publicité ou alimentation (restauration, vente). Les entreprises peuvent fournir seulement des produits, seulement des services, ou les uns et les autres à la fois. Elles peuvent utiliser les mêmes marques ou des marques différentes pour leurs produits et services, et elles peuvent enregistrer leurs marques pour des produits, pour des services, ou à la fois pour des produits et des services.

10.2 Protection des marques de services

L'article 6*sexies* de la Convention de Paris fait obligation aux pays membres de l'Union de Paris de protéger les marques de services. Toutefois, contrairement à ce qui est le cas pour les marques de produits, les pays ne sont pas obligés de prévoir l'enregistrement de ces marques. En fait, beaucoup de pays n'autorisent pas leur enregistrement. Cependant, il apparaît de plus en plus nécessaire de protéger convenablement par l'enregistrement les marques de services, eu égard à l'importance économique croissante de ces dernières. De nombreux pays prévoient donc depuis quelques années dans leur loi sur les marques la possibilité de faire enregistrer les marques de services, et d'autres pays sont sur le point de faire de même.

Dans les pays qui n'autorisent pas l'enregistrement des marques de services, les sociétés de services essaient parfois d'obtenir la protection de leurs marques en faisant enregistrer celles-ci pour des produits se rapportant à leurs services. Cependant, si la loi est appliquée strictement, cet enregistrement est impossible. Ainsi, c'est à bon droit que la Haute Cour de Calcutta a jugé que la marque PAN AM ne peut pas être enregistrée pour des produits tels que «avions, équipements de sol», etc., parce que la marque de la compagnie d'aviation n'indique pas l'origine de la fabrication de ces produits. Cet exemple montre clairement qu'il est nécessaire de prévoir dans la loi la possibilité d'enregistrer les marques de services.

Q85. *Une société qui loue des voitures sous le nom KEYTAG appose aussi ce nom sur tous ses véhicules. Sa publicité invite le public à «louer une voiture KEYTAG». Quelle sorte de marque est*

KEYTAG ?

- Q86.** *La marque reproduite ci-dessous peut-elle être enregistrée pour des «bagages» (cl. 25) ?*

**10.3 Critères à appliquer**

Puisque les marques de services sont des signes très semblables dans leur nature aux marques de produits, les mêmes critères sont fondamentalement applicables aux unes et aux autres. En fait, la protection des marques de services a parfois été introduite dans la législation par un très bref amendement de la loi sur les marques, prévoyant simplement l'application *mutatis mutandis* aux marques de services des dispositions protégeant les marques de produits.

Il s'ensuit que les marques de services peuvent être enregistrées, renouvelées et radiées de la même manière que les marques de produits. Elles peuvent en outre être cédées et concédées sous licence dans les mêmes conditions. Les règles établies pour les marques de produits s'appliquent donc également, en principe, aux marques de services. Quelques différences existent néanmoins, et nous examinerons plus loin certains problèmes qui se posent dans les relations entre marques de produits et marques de services.

10.3.1 Motifs absolus de refus

- Q87.** *Une société qui loue des voitures sous le nom BUDGET demande l'enregistrement de ce nom pour des «services en rapport avec la location de voitures (cl. 39)». La marque BUDGET est-elle enregistrable ?*

10.3.2 Usage de la marque

Nous avons vu au chapitre 5 qu'après l'expiration d'un certain délai de grâce, les marques de produits doivent être utilisées en relation avec les produits pour lesquels elles ont été enregistrées. Comme on l'a indiqué au paragraphe 5.2.2, la marque est normalement apposée sur les produits ou sur leur emballage. On signalera aussi que, par exception à la règle générale, en fonction de la nature des produits, l'utilisation de la marque sur les documents accompagnant les produits est parfois suffisante. De toute évidence, la marque de services ne peut pas être apposée sur les services. L'utilisation de la marque de services sur les documents commerciaux suffit donc pour que l'obligation d'utiliser la marque soit considérée comme remplie.

10.3.3 Protection contre l'usage de marques semblables au point de prêter à confusion

Comme pour les produits (chapitre 6, paragraphe 6.2.1), l'application du critère de similitude pour les services suppose que les marques utilisées sont identiques. La règle générale est donc que les services sont semblables si, lorsqu'ils sont offerts sous des marques identiques, il est probable que les

consommateurs leur attribueront la même origine. Les critères spécifiques établis pour les produits – sont-ils normalement fabriqués par la même entreprise ou couramment vendus dans des boutiques spécialisées, ou ont-ils la même composition ? – ne peuvent évidemment pas s'appliquer ici.

La question est donc nécessairement de déterminer si, dans l'esprit du consommateur, des services différents sont offerts par la même entreprise ou non.

Cependant, la confusion risque de se produire non seulement entre marques de produits ou entre marques de services, mais aussi entre marques de produits d'une part et marques de services d'autre part. Autrement dit, on peut être amené à se demander si une marque enregistrée ou utilisée pour certains produits est semblable au point de prêter à confusion à une autre marque enregistrée ou utilisée pour certains services. La raison en est simplement que les consommateurs sont habitués à l'existence d'entreprises qui offrent à la fois des produits *et* des services.

Quels critères faut-il utiliser pour établir dans ces cas si la similitude est susceptible de prêter à confusion ? On ne peut certainement pas prendre pour critère (comme certains l'ont suggéré) le fait que les produits en cause soient couramment utilisés dans l'entreprise de services. L'application d'un tel critère amènerait à conclure à la similitude dans un très grand nombre de cas, beaucoup plus que ne le ferait l'application des critères relativement stricts mis au point pour apprécier la similitude des produits. Selon un tel critère, il y aurait par exemple similitude entre les produits détergents et les services de nettoyage, entre le tabac et les cigarettes et les services d'hôtellerie et de restauration. Une telle conclusion serait bien entendu erronée, car personne n'imagine que le propriétaire d'un hôtel ou d'un restaurant est le fabricant des cigarettes qu'il vend. Le seul critère qui puisse donner des résultats convenables consiste à se demander si le consommateur peut supposer qu'il existe une *activité commerciale commune*. La Cour suprême allemande a énoncé ce critère comme suit : il faut que le public puisse conclure que la société de services peut avoir une activité commerciale indépendante pour les produits ou que le fabricant ou le négociant peut avoir une activité séparée de services.

En supposant que des marques identiques sont utilisées pour les produits ou services suivants, considérez-vous qu'il y a risque de confusion entre eux ?

Q88. *Services d'hôtellerie et de restauration – alcools, thé, glaces*

Q89. *Services d'architectes – matériaux de construction*

Q90. *Installation de portes et fenêtres – portes et fenêtres*

Q91. *Les deux marques reproduites ci-dessous sont utilisées par des entreprises différentes et n'ayant entre elles aucun lien. La marque de gauche est utilisée par une école de danse et enregistrée dans la classe 41. La marque de droite est destinée à être utilisée sur des «publications imprimées se rapportant à la danse» et son enregistrement est demandé dans la classe 16. A votre avis, cette marque peut-elle être valablement enregistrée ?*



CHAPITRE 11

MARQUES COLLECTIVES (DE CERTIFICATION) ET APPELLATIONS D'ORIGINE

CHAPITRE 11

MARQUES COLLECTIVES (DE CERTIFICATION) ET APPELLATIONS D'ORIGINE

11.1 Marques collectives et marques de certification

L'article 1.c) de la loi type définit la marque collective comme «tout signe visible désigné en tant que tel et servant à distinguer l'origine ou toute autre caractéristique commune de produits ou de services d'entreprises différentes qui utilisent la marque sous le contrôle du titulaire». Il ne définit pas les marques de certification. La plupart des pays autorisent l'enregistrement soit des marques collectives, soit des marques de certification, soit même des unes et des autres.

Les marques collectives et les marques de certification ont un certain nombre de caractéristiques communes, la différence étant que la marque de certification remplit en outre une fonction de garantie : son titulaire garantit la présence de certaines caractéristiques. Il est difficile de faire plus en détail la distinction entre les marques collectives et les marques de certification, car il n'en existe pas de définitions généralement admises. En fait, les pays édictent parfois pour les marques collectives des règles que l'on aurait davantage attendues pour les marques de certification, et vice versa. Dans la mesure où nous distinguerons entre les deux catégories, nous le ferons donc de façon purement indicative.

11.1.1 *Caractéristiques propres aux marques collectives et aux marques de certification*

Les marques collectives et les marques de certification ont ceci de commun qu'elles n'indiquent pas l'origine des produits ou services, en ce sens qu'elles ne permettent pas de savoir par quelle entreprise ces produits ou services sont fournis. Elles sont en principe *utilisées par des entreprises différentes* qui sont tenues de respecter des *normes* communes établies (et, dans le cas de la marque de certification, certifiées) par le titulaire enregistré. Ces normes expriment certaines caractéristiques des produits ou des services qui les distinguent d'autres produits ou services ne portant pas la marque. La marque collective remplit quand même une fonction d'indication d'origine, puisqu'elle distingue les produits ou services des entreprises qui utilisent la marque avec l'autorisation du titulaire enregistré de ceux des autres entreprises. Les marques de certification, quant à elles, tendent surtout à garantir certaines caractéristiques.

En raison de leur nature particulière, les marques collectives et les marques de certification doivent remplir certaines conditions spéciales pour pouvoir être enregistrées, à savoir :

- la marque doit être désignée en tant que telle;
- la demande doit être accompagnée d'une copie du règlement d'usage de la marque;
- ce règlement doit être enregistré en même temps que la marque (articles 40 à 42 de la loi type).

Les caractéristiques particulières que doivent présenter les produits ou services peuvent se rapporter à leur origine géographique, à leur mode de fabrication, aux matériaux employés, à leur qualité ou à tout autre aspect. Si la caractéristique commune peut aussi être la qualité, celle-ci n'est *pas* une condition légale de l'enregistrement ou de l'utilisation d'une marque collective ou d'une marque de certification (elle n'est même pas mentionnée dans la définition que donne la loi type de la marque collective). Si le critère est l'utilisation de certaines matières premières, par exemple, cette utilisation est suffisante, quelle que soit la qualité du produit fini. Cela est vrai notamment des labels ou marques d'accompagnement, par exemple la marque TREVIRA et la Woolmark, dont le logo, reproduit ci-dessous, certifie que les produits sur lesquels il est apposé sont à 100 % fabriqués en laine :



Cela est vrai aussi des marques qui indiquent l'origine géographique, telles que la marque collective SUISSE qui dénote l'origine suisse des chocolats fabriqués dans ce pays, mais non la qualité (généralement très élevée) pour laquelle le chocolat suisse est réputé.

11.1.2 *Autres différences par rapport aux marques de fabrique ou de commerce ou aux marques de services*

Les marques collectives et les marques de certification peuvent être *descriptives* en ce sens qu'elles décrivent l'origine ou toute autre caractéristique des produits ou services pour lesquels elles sont utilisées. Une demande d'enregistrement ne peut donc pas être refusée de ce chef.

En principe, le règlement d'usage d'une marque collective peut prévoir que l'usage de la marque est limité aux utilisateurs approuvés : ainsi, une association titulaire d'une marque collective a le droit de rejeter les demandes d'adhésion qui lui sont soumises. Cependant, si une marque collective est directement descriptive de la caractéristique qui doit être commune à tous les utilisateurs autorisés, le règlement doit autoriser l'utilisation de la marque par toute personne désireuse et capable de respecter ces prescriptions. Sinon, la propriété d'une marque collective permettrait l'institution de monopoles injustifiés. L'exemple type est celui des marques collectives qui ne font qu'indiquer une origine géographique (par exemple, SUISSE pour le chocolat fabriqué en Suisse) : ces marques doivent pouvoir être utilisées par toute personne ayant un établissement commercial dans le lieu ainsi identifié pour les produits ou services concernés. Le principe est plus généralement vrai des marques de certification. En outre, l'enregistrement doit être refusé si l'indication géographique est devenue le nom générique des produits en question, car les termes génériques doivent pouvoir être librement utilisés par tout le monde.

Nous avons dit que les marques collectives et les marques de certification peuvent être descriptives. Cependant, leur enregistrement est bien entendu exclu

si elles sont *déceptives*. Ainsi, l'enregistrement de la Woolmark ne serait pas autorisé pour des produits qui ne sont pas fabriqués à 100 % en laine, et le terme SUISSE ne pourrait pas être enregistré pour des produits qui n'ont pas leur origine dans ce pays.

Certaines lois prévoient que le titulaire enregistré d'une marque collective, et à plus forte raison d'une marque de certification, n'a pas le droit d'utiliser lui-même la marque.

11.1.3 *Caractéristiques communes à ces marques et aux marques de produits*

Les marques collectives et les marques de certification peuvent être concédées sous licence, cédées, renouvelées et radiées. Toutefois, elles sont normalement utilisées de la façon prescrite dans le règlement d'usage, et ne font pas l'objet d'un contrat de licence. Les cessions et radiations sont parfois soumises à des formalités supplémentaires, visant à garantir à toutes les parties intéressées une plus grande sécurité juridique.

Les marques collectives et les marques de certification sont protégées contre l'usage de *marques* identiques ou similaires (marques collectives ou marques de certification, marques de produits ou marques de services) pour des produits ou services similaires lorsque le titulaire n'a pas consenti à cet usage et que celui-ci est de nature à tromper le consommateur.

11.2 Appellations d'origine

L'appellation d'origine doit être clairement distinguée de la simple indication de provenance ou d'autres indications d'origine géographique, dont nous avons parlé plus haut (à propos des motifs absolus de refus des marques de produits et des marques de services, et comme exemples de marques collectives ou de marques de certification).

Les appellations d'origine indiquent bien entendu elles aussi l'origine géographique des produits pour lesquels elles sont utilisées. Mais cela n'est pas tout : la dénomination du lieu doit servir à «désigner un produit qui en est originaire *et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains*» (loi type, article 1.1f)).

Il existe aussi une loi type pour les pays en voie de développement, portant spécialement sur les appellations d'origine et les indications de provenance, et publiée par l'OMPI en 1975. Bien que cette loi type ait été rédigée pour répondre à l'intérêt que manifestaient depuis quelques années les pays en développement, seul un petit nombre de pays d'Europe, comme la France et le Portugal, ont traditionnellement des dispositions légales relatives à la protection des appellations d'origine, et seuls quelques pays ont depuis lors prévu cette protection.

La loi type de 1975 donne des appellations d'origine une définition légèrement différente de celle de la loi type sur les marques de 1967. Elle précise que le produit doit avoir des *qualités caractéristiques* (la qualité ou les caractères ne sont pas suffisants en eux-mêmes, comme ils le seraient pour les marques collectives ou les marques de certification) et que le milieu géographique comprend *soit des facteurs naturels, soit des facteurs humains, ou encore des facteurs à la fois naturels et humains*.

Selon la loi type de 1975, l'appellation d'origine doit être enregistrée dans un registre spécial et les autorités doivent examiner si la demande satisfait aux exigences spéciales énoncées dans la définition. Une appellation d'origine qui n'est pas enregistrée est simplement protégée comme n'importe quelle indication de provenance ou d'origine géographique.

Q92. *Selon vous, les expressions «Fabriqué à Singapour» et «Thé de Ceylan» sont-elles des appellations d'origine ?*

Une appellation d'origine peut évidemment, et c'est généralement le cas, être descriptive du lieu auquel elle se réfère. Cependant, comme dans le cas des marques collectives et des marques de certification, l'enregistrement doit être refusé si l'appellation est généralement perçue par le public – c'est-à-dire par tous les milieux intéressés, y compris les concurrents et les consommateurs – comme étant la dénomination générique d'un produit.

Si l'appellation d'origine est enregistrée, elle jouit d'une forte protection contre l'usage d'indications identiques ou similaires, même si l'origine véritable des produits est indiquée, ou si l'appellation est une traduction ou s'accompagne de termes tels que «type», «sorte», «genre», «imitation», etc. On voit l'avantage qu'il y a à faire enregistrer comme telles, et non simplement à titre de marques collectives, les appellations d'origine qui remplissent les conditions requises. Même si, traditionnellement, les appellations d'origine jouent surtout un rôle dans le domaine du vin et des produits vinicoles (l'exemple qui vient immédiatement à l'esprit est celui du fameux vin de CHAMPAGNE, originaire de la province française portant le même nom), elles offrent certainement aux pays en développement un moyen important de promouvoir l'exportation de leurs produits naturels.

CHAPITRE 12

NOMS COMMERCIAUX

CHAPITRE 12

NOMS COMMERCIAUX

Les entreprises peuvent avoir et utiliser une, plusieurs ou de multiples marques pour distinguer leurs produits et services de ceux de leurs concurrents. Cependant, elles ont aussi besoin de se distinguer *elles-mêmes* des autres entreprises, et c'est pourquoi elles adoptent un nom commercial.

Tout comme les marques de produits et de services, le nom commercial remplit une fonction distinctive. A la différence de ces marques, cependant, *le nom commercial sert à distinguer une entreprise des autres entreprises*, tout à fait indépendamment des produits ou des services que l'entreprise fournit.

12.1 Conditions légales

Les pays prévoient en général que le nom commercial doit remplir certaines conditions pour pouvoir être enregistré au registre du commerce (qui peut exister au niveau national, mais est en fait souvent tenu au niveau régional ou même local). La forme de la société doit être mentionnée (par exemple, par l'abréviation SARL) et souvent l'objet social doit aussi être indiqué. Les noms commerciaux sont en général assez longs, et ils ne sont pas d'un usage très commode dans la pratique quotidienne des affaires pour désigner la société.

Les entreprises ont donc tendance à employer une désignation plus brève ou un autre moyen d'identification de l'entreprise en plus de leur nom commercial entier tel qu'il figure au registre.

Il n'est pas normalement exigé que le nom commercial soit distinctif pour pouvoir être enregistré et utilisé.

12.2 Protection légale

Si un nom commercial ou une désignation sociale est distinctif, il est *protégé par l'usage*, qu'il soit ou non enregistré. S'il n'est pas distinctif, il peut être protégé dès lors que le caractère distinctif a été acquis par l'usage. Dans ce contexte, «distinctif» signifie que le consommateur associe le nom à une source commerciale particulière.

Q93. *Le nom COMPAGNIE ROYALE D'ASSURANCE peut-il être protégé ?*

Un nom commercial ou une désignation sociale peut aussi être protégé par l'enregistrement en tant que marque (voir ci-dessus le paragraphe 3.1.3.5). En général, le nom complet de la société et la désignation sociale plus brève peuvent être enregistrés parallèlement. Pour sauvegarder cet enregistrement, il est bien entendu nécessaire d'utiliser effectivement le nom commercial *en tant que marque*. Il ne suffit pas normalement, pour que cette condition soit considérée comme remplie, que figure quelque part sur l'étiquette ou sur l'emballage d'un produit le nom de la société qui l'a fabriqué ou commercialisé, avec son adresse complète en petites lettres, comme l'exige souvent la réglementation de l'étiquetage. Il est donc plus indiqué, et c'est aussi plus courant dans la pratique, d'enregistrer la désignation plus brève en

tant que marque, d'autant plus que cette désignation est souvent une marque importante (par exemple, la marque principale, en anglais «*house mark*») de la société.

De même que les entreprises peuvent enregistrer les noms commerciaux et désignations sociales en tant que marques, de même, elles peuvent les utiliser, et les utilisent souvent, non seulement pour se distinguer entre elles mais pour distinguer les produits ou services qu'elles fournissent (comme on l'a vu plus haut, elles sont d'ailleurs tenues de le faire en vertu de l'obligation d'usage si le nom commercial ou l'appellation a été enregistré en tant que marque).

Il est donc inévitable que des conflits surgissent entre noms commerciaux, désignations sociales et marques. Si un nom commercial ou une désignation sociale est utilisé en tant que marque (enregistrée ou non), les règles générales relatives à la priorité et le principe de la protection des consommateurs contre le risque de confusion sur l'origine des produits ou des services détermineront l'issue du conflit qui surgirait avec une marque similaire.

Même si une entreprise utilise un nom commercial ou une désignation sociale en tant que tel, autrement dit, si elle ne l'utilise pas en tant que marque pour les produits ou services qu'elle fournit, il est néanmoins assez généralement admis qu'il y a contrefaçon d'une marque antérieure si l'utilisation du nom commercial ou de la désignation sociale est de nature à créer une confusion quant à l'origine des produits ou services que l'entreprise fournit sous son nom ou sa désignation.

Inversement, l'utilisation d'une marque de produits, d'une marque de services ou d'une marque collective peut constituer la contrefaçon d'un nom commercial ou d'une désignation sociale antérieur (enregistré ou non enregistré). C'est ce que prévoit expressément l'article 48 de la loi type, dont les articles 47 à 49 sont consacrés aux noms commerciaux. L'article 47 dispose que ne peut être nom commercial un nom contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ou qui pourrait tromper le public, tandis que l'article 49 régit la cession des noms commerciaux (en prévoyant que, à la différence de la marque – voir ci-dessus le paragraphe 8.2 –, le nom commercial ne peut être cédé qu'en combinaison avec le transfert de l'entreprise qu'il désigne). Ces règles sont inspirées des dispositions de la Convention de Paris relatives à la protection des noms commerciaux.

Des dispositions analogues existent généralement dans les législations nationales. Toutefois, elles ne figurent pas généralement dans la loi sur les marques, mais plutôt dans d'autres lois (code civil, code de commerce ou loi spéciale sur les noms commerciaux). Font exception à cette règle les Philippines, où il existe une loi régissant à la fois les marques et les noms commerciaux dont, de manière générale, toutes les dispositions s'appliquent également aux unes et aux autres.

CHAPITRE 13

CONCURRENCE DÉLOYALE

CHAPITRE 13

CONCURRENCE DÉLOYALE

En général, les règles régissant la concurrence déloyale ne figurent pas dans la loi sur les marques. La plupart des pays ont adopté des lois spéciales sur la concurrence déloyale ou sur la protection des consommateurs, ou les deux. Pour ce qui est des noms commerciaux, la loi type contient quelques règles sur la concurrence déloyale dans ses articles 50 à 53 parce que, aux termes de l'article 10*bis* de la Convention de Paris, les pays de l'union sont tenus d'assurer une protection effective contre la concurrence déloyale. Cet article 10*bis* énonce le principe général en vertu duquel constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (voir aussi l'article 50 de la loi type). L'article 10*bis* énumère ensuite un certain nombre d'actes constitutifs d'une concurrence déloyale, énumération qui est reprise dans l'article 52 de la loi type. Bien que membre de l'Union de Paris, le Royaume-Uni n'a jamais promulgué de loi spéciale sur la concurrence déloyale. Cependant, beaucoup des actes qui tombent normalement sous le coup de la loi sur la concurrence déloyale peuvent, dans ce pays, être poursuivis devant les tribunaux dans le cadre de l'action dite de «*passing-off*», qui est une création jurisprudentielle. Des actions peuvent aussi être engagées aujourd'hui sur le fondement de la loi récente sur les descriptions commerciales, qui est une loi visant à protéger les consommateurs.

Comme on vient de le dire, constitue une concurrence tout acte contraire aux pratiques honnêtes. Cette définition est large et couvre une multitude d'actes différents – dénigrement d'un concurrent, publicité mensongère, débauchage d'un employé important d'un concurrent, vol de secrets de fabrique, etc. – que l'on ne peut pas tous étudier en détail dans un cours sur le droit des marques. Il y a cependant trois aspects de la concurrence déloyale qui sont étroitement liés à la protection et à l'usage des marques : ce sont la piraterie de marque, la contrefaçon et les autres actes d'imitation de l'étiquetage et de l'emballage.

13.1 La piraterie de marque

Par piraterie de marque, on entend l'enregistrement ou l'usage d'une marque étrangère notoirement connue qui n'est pas enregistrée dans le pays (ou n'y est pas valable pour défaut d'usage).

La Convention de Paris prévoit dans son article 6*bis* que les marques notoirement connues doivent être protégées même si elles ne sont pas enregistrées dans le pays. Cette disposition constitue une base importante pour la protection des marques notoires contre la piraterie. Cependant, son application est limitée aux produits identiques ou similaires. Or, souvent, les pirates qui utilisent les marques notoires le font sur des produits complètement différents ou pour des services. En outre, les tribunaux exigent parfois que la marque soit notoirement connue dans le pays, refusant la protection dans le cas contraire, même si le véritable titulaire peut prouver que la marque est notoirement connue sur le plan international dans un nombre considérable de pays. Il est donc nécessaire de renforcer la protection contre la piraterie de marque. L'article 6.1)d) de la loi type étend la protection aux marques et aux noms commerciaux notoirement connus, quels que soient les produits ou les services concernés. C'est indubitablement une amélioration importante, mais il est encore prévu dans la loi type que la marque doit être notoirement connue dans

le pays, condition qui ne tient pas suffisamment compte de l'importance croissante des échanges internationaux.

13.2 Contrefaçon

13.2.1 *Qu'est-ce que la contrefaçon ?*

La contrefaçon est avant tout l'imitation d'un produit. Le produit de contrefaçon (un faux LOUIS VUITTON par exemple) n'est pas seulement identique dans un sens générique au produit imité (c'est un sac), il donne de surcroît l'impression d'être un produit authentique, c'est-à-dire provenant du fabricant ou commerçant original.

La mise sur le marché d'un produit de contrefaçon n'a de sens, bien évidemment, que si le produit authentique est connu des consommateurs. Souvent, les marchandises de contrefaçon appartiennent à la catégorie des produits de luxe et portent une marque notoire. En fait, cependant, il y a là une simple coïncidence : les produits de contrefaçon peuvent tout aussi bien être des produits de consommation de masse, ou des produits qui ne sont pas vendus sous une marque mais protégés par d'autres droits de propriété intellectuelle, par exemple le droit d'auteur ou les droits sur les dessins et modèles. Ils peuvent aussi n'être connus que d'un petit groupe de consommateurs spécialisés : par exemple, les freins d'automobiles ou d'avions, ou les pesticides utilisés dans l'agriculture. Ces exemples montrent en même temps à quel point l'utilisation de produits de contrefaçon peut être dangereuse (la récolte d'une année entière a été ainsi détruite dans une grande partie de l'Afrique par suite de l'utilisation de pesticides de contrefaçon).

Néanmoins, les exemples les plus représentatifs et les plus connus de produits de contrefaçon sont les faux sacs LOUIS VUITTON, les fausses ROLEX, CARTIER et autres montres de luxe, les imitations de chaussures de sport PUMA et REEBOK, les fausses chemises LACOSTE, etc. Les ventes mondiales de sacs VUITTON et de montres ROLEX de contrefaçon sont plus importantes que celles des produits originaux : cela montre que la contrefaçon est un phénomène économique d'importance mondiale. En fait, les ventes mondiales de produits de contrefaçon sont estimées représenter 5 % environ du commerce mondial, et ce chiffre est en augmentation. Il est donc important de comprendre que la contrefaçon est un délit économique, une sorte de vol. Non seulement les contrefacteurs commettent une tromperie à l'égard des consommateurs, mais ils portent aussi atteinte à la réputation du fabricant original – pour ne rien dire du fait qu'ils ne paient ni taxes ni droits d'aucune sorte à l'État.

13.2.2 *La protection légale contre la contrefaçon*

Bien que cela ne soit pas une condition nécessaire pour qu'il y ait contrefaçon, et bien que cela ne soit pas toujours vrai dans la pratique, les marchandises de contrefaçon portent généralement une marque de fabrique ou de commerce. L'avantage pour la victime dans ce cas, c'est qu'il est généralement plus facile de poursuivre les atteintes aux marques proprement dites que les atteintes à d'autres droits de propriété intellectuelle, qui peuvent aussi être en jeu. La plupart du temps, la contrefaçon peut être considérée comme un cas particulièrement grave d'atteinte à la marque. En outre, en droit des marques, ces affaires sont simples à juger, puisque qu'il y a généralement identité, ou quasi-identité, entre les marques et entre les produits. Cependant, étant donné que la contrefaçon constitue un problème économiquement grave et important, les sanctions prévues par la loi sur les marques ne sont le plus souvent pas suffisantes pour jouer un rôle effectivement dissuasif. Pour être efficace, la répression de ce phénomène doit s'organiser sur trois plans, tous trois essentiels :

- Les lois doivent prévoir des sanctions pénales sévères, allant jusqu'aux peines d'emprisonnement. La plupart des lois sur les marques frappent de sanctions pénales les atteintes aux marques, mais ces lois sont souvent anciennes et ne sont plus réalistes, même pour les cas «normaux» d'atteinte aux marques. Les contrefacteurs en sont quittes pour une amende, et des peines d'emprisonnement sont rarement prononcées.
- Il est nécessaire de prévoir des actions rapides et efficaces. Les contrefacteurs n'exercent pas leurs activités à partir d'une adresse commerciale légale : en cas de poursuites, ils tendent à disparaître et, bien souvent, ne peuvent être retrouvés qu'après des recherches longues et intensives. Il est donc absolument nécessaire de prévoir des mesures provisoires telles que les injonctions (au Royaume-Uni, l'ordonnance dite «Anton Piller» constitue à cet égard un instrument très utile). En application de ces mesures provisoires, les produits contrefaisants peuvent être confisqués et la personne qui les détient en sa possession est tenue d'en révéler la source au véritable titulaire de la marque.
- La contrefaçon étant un phénomène qui affecte le commerce international, il est également nécessaire de donner aux autorités douanières le pouvoir de contrôler les produits aux frontières et de saisir les produits contrefaisants sur la demande du titulaire de la marque qui y est apposée.

13.3 Imitation des étiquettes et de l'emballage

Les cas que nous examinerons dans cette section se situent entre l'atteinte à la marque proprement dite et la contrefaçon de produit (dont ils se rapprochent parfois beaucoup). Comme en cas de contrefaçon de produit, le contrefacteur imite l'étiquette ou l'emballage du produit concurrent; la différence est que le produit d'imitation ne cherche pas à passer pour le produit imité. Si l'on met côte à côte le produit authentique et l'imitation (bien que, comme nous l'avons déjà vu – au paragraphe 6.2.2.1 ci-dessus –, les consommateurs procèdent rarement ainsi), on peut les distinguer l'un de l'autre. De plus, l'imitateur ne se cache généralement pas derrière le fabricant du produit original, mais vend sous son propre nom. Ce n'est pas un délinquant, c'est un concurrent qui utilise des méthodes déloyales de concurrence (telles que définies à l'article 50 de la loi type).

Au lieu de créer à ses propres frais une étiquette et un emballage propres, l'imitateur cherche à profiter de la réputation du produit concurrent en donnant à son produit une apparence si semblable que des confusions se produisent sur le marché.

La marque (le nom de produit) utilisée par l'imitateur est souvent semblable au point de prêter à confusion à celle de son concurrent. Dans ce cas, il y a atteinte à la marque.

Dans d'autres cas, la marque verbale utilisée par l'imitateur est assez semblable à celle de son concurrent, mais pas au point de prêter à confusion, et elle peut même en différer complètement. Dans ces cas, la confusion qui se produit dans l'esprit du consommateur résulte seulement, ou principalement, de l'utilisation de couleurs ou d'éléments graphiques identiques ou très similaires à ceux de l'étiquette ou de l'emballage du concurrent. Les étiquettes et emballages sont rarement enregistrés en tant que marques, ce qui veut dire que, le plus souvent, il est impossible d'agir alors en se plaçant sur le terrain de la loi sur les marques. On ne peut agir que dans le cadre des dispositions sur la concurrence déloyale, ou de celles sur le «*passing-off*» en droit britannique.

En principe, il est généralement considéré comme illégal (concurrence déloyale) de faire passer ses propres produits pour ceux du concurrent. Si l'étiquette ou l'emballage d'un produit est semblable à ceux du produit d'un concurrent au point de prêter à confusion, l'infraction est normalement constituée.

La jurisprudence de certains pays se heurte cependant à un problème pratique. Les juges ne tiennent pas toujours compte du risque de confusion qui existe pour le consommateur moyen qui n'est pas particulièrement attentif aux différences de détail entre les emballages lorsqu'il fait ses courses au supermarché ou ailleurs, souvent à la hâte et après un bref coup d'œil. Or, c'est un fait qui peut être prouvé par les études de marché que les consommateurs, lorsqu'ils achètent des produits d'usage courant, regardent d'abord les couleurs de l'emballage, puis la présentation graphique et ne s'occupent qu'après de savoir si le nom du produit (la marque verbale) est correct. Malgré cela, les juges attachent souvent trop d'importance à la marque (au nom de produit) utilisée par le concurrent et aux différences qu'elle présente par rapport à la marque sous laquelle est vendu le produit imité. En conséquence, ils refusent souvent de conclure à la concurrence déloyale si les marques ne sont pas assez semblables pour qu'une action pour atteinte à la marque puisse aboutir, même si les couleurs et la présentation graphique utilisées sont très semblables à celles du produit imité. Contrairement aux juges, les imitateurs connaissent bien les réactions des consommateurs. C'est pourquoi ils utilisent des couleurs semblables ou identiques à celles des produits qu'ils imitent, et des illustrations et autres éléments graphiques semblables ou identiques à ceux de l'emballage original.

Un autre aspect, qui est souvent négligé dans ces cas, est celui de l'élément *intentionnel*. Si l'on regarde tous les produits comparables existant sur le marché, en d'autres termes le choix offert normalement aux consommateurs qui désirent acheter un produit dans une catégorie de produits aussi nombreux que variés, grâce à la créativité des spécialistes du *marketing*, et si l'on compare alors le produit authentique et son imitation, il saute aux yeux généralement que l'imitateur a délibérément choisi des couleurs semblables, une présentation graphique similaire et des éléments descriptifs identiques (et parfois même un nom de produit légèrement ressemblant). Pourquoi a-t-il choisi ces éléments pour son emballage ? La réponse s'impose : c'est pour que le consommateur choisisse dans l'idée que le produit d'imitation est le produit authentique, ou du moins qu'il lui est comparable en qualité. L'imitateur joue sur la réputation de l'original, ce qui ne peut qu'entraîner une confusion dans l'esprit du public. Sinon, il a manqué son but ! Cela étant, on doit bien admettre que, lorsqu'un produit présente avec le produit original une ressemblance générale (compte tenu des couleurs choisies, de la présentation graphique et de tous les autres éléments de l'emballage) si grande qu'elle ne peut résulter d'une simple coïncidence, c'est que l'intention était de tromper le public : il y a donc concurrence déloyale, que le nom du produit choisi par l'imitateur soit ou non semblable à celui de l'original. C'est seulement quand cette vérité toute simple aura été reconnue par les tribunaux que l'on pourra lutter avec succès contre les imitations d'étiquettes et d'emballage en se plaçant sur le terrain de la loi sur la concurrence déloyale.

CHAPITRE 14

L'OBTENTION DE LA PROTECTION DE MARQUES DANS PLUSIEURS PAYS : LE SYSTÈME DE MADRID

CHAPITRE 14

L'OBTENTION DE LA PROTECTION DE MARQUES DANS PLUSIEURS PAYS : LE SYSTÈME DE MADRID

14.1 Introduction

Dans le chapitre premier du présent ouvrage, il a été indiqué que les marques jouent aujourd'hui un rôle clé dans le commerce international et dans les pays à économie de marché. Bien entendu, cela signifie que de nombreux fabricants et négociants ont besoin de faire protéger leurs marques (de produits comme de services) dans plusieurs pays, souvent nombreux, partout dans le monde. Nous avons vu dans le chapitre premier que certains pays ont créé des offices communs pour l'enregistrement des marques sur le territoire de tous les participants à de tels systèmes régionaux. Toutefois, cela est chose tout à fait exceptionnelle et, généralement, le seul moyen d'obtenir la protection à l'échelon international consiste à demander l'enregistrement de la marque dans tous les pays qui présentent de l'intérêt sur le plan commercial. Comme nous l'avons vu précédemment, les procédures d'enregistrement diffèrent largement d'un pays à l'autre, les langues à utiliser sont différentes, la durée de la protection résultant de l'enregistrement varie, et, dans la plupart des pays, un mandataire local doit être nommé. Des frais considérables et un travail administratif énorme s'ensuivent.

C'est pour remédier à ces inconvénients que l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (l'«Arrangement»), auquel 34 Etats sont actuellement parties (voir la liste de ces Etats dans l'APPENDICE III), a été conclu en 1891. En vertu de ses dispositions, une demande d'enregistrement international peut être déposée auprès du Bureau international de l'OMPI à Genève, en une seule langue (le français), moyennant paiement d'une seule série d'émoluments et de taxes audit bureau; l'enregistrement international produit ses effets dans tous les pays parties à l'Arrangement, ou dans certains d'entre eux, et la durée de la protection qu'il confère est la même (20 ans) pour tous les pays intéressés.

L'Arrangement jouit d'une grande popularité parmi les titulaires de marques dans les Etats contractants; il est largement utilisé en raison de son extrême rentabilité et parce qu'il a pour effet de réduire considérablement la paperasserie administrative, la protection étant offerte jusque dans 34 pays au moyen d'un seul enregistrement et sans aucune formalité particulière – attestation ou légalisation notariée, par exemple. Il est même possible, au moyen d'un seul acte administratif, de faire enregistrer des changements de nom ou de céder l'enregistrement pour l'ensemble ou une partie des pays auxquels la protection est étendue; par ailleurs, l'enregistrement international peut être renouvelé dans tous les pays intéressés par simple paiement des émoluments et taxes correspondants, sans autre formalité.

En dépit de tous ces avantages, le nombre des Etats contractants est toujours resté relativement bas, alors que l'Arrangement existe depuis plus d'un siècle. Les Etats-Unis d'Amérique, le Japon et (pour citer un pays européen important) le Royaume-Uni, notamment, n'y sont pas parties, et leur adhésion à l'Arrangement sous sa forme actuelle n'est guère probable. Les efforts faits pour créer un système d'enregistrement international des marques qui soit acceptable pour ces pays ont abouti, en 1973, à la conclusion du «Traité concernant l'enregistrement des marques», que les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni ont signé, mais qu'ils n'ont jamais

ratifié. Le traité est entré en vigueur en 1980, après avoir été ratifié par quelques pays africains et par l'Union soviétique (à cette époque-là), mais il est resté lettre morte depuis lors, par suite du manque d'intérêt de la part d'autres pays.

Après cet échec, les milieux intéressés n'étaient pas prêts à essayer de négocier un autre traité entièrement nouveau. Toutefois, dans l'intervalle, les préparatifs en vue de la création de la marque communautaire avaient déjà progressé au point que celle-ci devait voir le jour dans un avenir proche (pour des raisons d'ordre politique, il y avait eu un retard imprévu). De l'avis général, l'existence de deux systèmes parallèles – celui de Madrid et le futur système de la marque communautaire – sans lien entre eux serait source de difficultés considérables. De plus, le fait que plusieurs pays membres de la Communauté européenne (la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Danemark et la Grèce) n'étaient pas parties à l'Arrangement rendrait, pensait-on, l'établissement de ce lien plus malaisé. L'OMPI a donc convoqué, en 1986, un groupe d'experts chargé de concevoir, en liaison avec l'Arrangement, le nouveau système qui serait acceptable pour ces quatre pays et qui permettrait, dans le même temps, d'établir un lien entre ce nouveau système et le futur système de la marque communautaire. Ce groupe d'experts a mené ses travaux dans un climat tellement constructif qu'il a été possible, en 1989, de convoquer à Madrid une Conférence diplomatique pour la conclusion d'un protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (le «Protocole»). Le Protocole a été signé le 27 juin 1989 par 28 pays, dont le Royaume-Uni. Par ailleurs, il a suscité beaucoup d'intérêt aux Etats-Unis d'Amérique. Pour pouvoir entrer en vigueur, il doit être ratifié ou autrement accepté par quatre parties contractantes, dont au moins un pays partie à l'Arrangement et au moins une partie contractante (un Etat ou la Communauté européenne) non partie à celui-ci (article 14.4)). Contrairement au sort qu'a connu le Traité concernant l'enregistrement des marques susmentionné, on compte non seulement que le Protocole entrera en vigueur dans deux ans (probablement en 1995), mais que, très vite, les parties à ce dernier seront plus nombreuses, et de loin, que les parties actuelles à l'Arrangement. Au moyen d'une technique juridique unique, il a été possible de combiner, dans la pratique, l'application des deux systèmes – l'Arrangement classique et le nouveau Protocole de 1989. Un règlement d'exécution commun a été élaboré, qui permettra de présenter, sur un seul et même formulaire, des demandes d'enregistrement international de marque relevant des deux instruments à la fois (pour plus de précisions, voir le paragraphe 14.5.3).

On trouvera exposées dans les pages suivantes les principales caractéristiques de l'Arrangement, puis les inconvénients dont il a été fait état à son sujet et qui ont conduit à la conclusion du Protocole. Enfin, on verra comment ce dernier fonctionnera et comment les deux systèmes seront appliqués de façon combinée dans la pratique.

14.2 L'Arrangement

14.2.1 *Enregistrement de base*

Le dépôt d'une demande d'enregistrement international d'une marque doit être fondé sur un enregistrement de la marque dans l'un des pays contractants qui, conformément à l'alinéa 2) de l'article premier, doit être le pays d'origine. Il s'agit du pays où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux; à défaut, celui où il a son domicile; à défaut, celui dont il est ressortissant.

14.2.2 *Demande*

La demande d'enregistrement international est faite au moyen du dépôt d'un formulaire prescrit auprès de l'administration appropriée du pays d'origine, qui s'assure et certifie que la marque reproduite dans le formulaire de

demande est inscrite sur le registre national au nom du déposant pour les mêmes produits ou services, mentionne les dates et les numéros de la demande et de l'enregistrement de base, ainsi que la date de la demande d'enregistrement international, et l'adresse au Bureau international à Genève (alinéa 1) de l'article 3).

Les effets de l'enregistrement international s'étendent aux Etats contractants pour lesquels le déposant formule, dans la demande internationale, une demande expresse (la demande d'extension des effets aux Etats parties à l'Arrangement s'appelle une demande «d'extension territoriale» – alinéa 1) de l'article 3^{ter}).

Les émoluments et taxes ci-après doivent être payés :

- un émolument de base (dont le montant est actuellement de 720 francs suisses),
- un complément d'émolument pour chaque pays pour lequel une extension territoriale est demandée (80 francs suisses),
- un émolument supplémentaire de 80 francs suisses pour chaque classe, en sus de la troisième, de la classification internationale instituée par l'Arrangement de Nice, si la liste des produits ou des services comprend plus de trois classes.

Si le déposant souhaite que sa marque soit publiée en couleur, il doit payer une surtaxe.

L'émolument de base et la surtaxe pour publication de la marque en couleur sont destinés à couvrir les frais du Bureau international, alors que le complément d'émolument et l'émolument supplémentaire sont répartis entre les pays parties à l'Arrangement selon un système particulier faisant intervenir un coefficient variant de 2 à 4 selon le type d'examen et de traitement administratif de la demande effectué par les administrations nationales (par exemple, droits antérieurs ou procédure d'opposition).

De plus, conformément à l'alinéa 1) de l'article 8, l'administration du pays d'origine a la faculté de percevoir une taxe nationale.

14.2.3 *Examen par le Bureau international et enregistrement*

Le Bureau international examine la demande d'enregistrement international «quant à la forme», c'est-à-dire qu'il vérifie si elle est conforme aux dispositions de l'Arrangement et de son règlement d'exécution.

Il inscrit immédiatement la marque dûment déposée au registre international, notifie son enregistrement aux administrations nationales intéressées et publie l'enregistrement international dans la revue *Les Marques internationales* (article 3.4)).

Si la demande est incomplète ou irrégulière, un délai pouvant aller jusqu'à six mois est accordé pour la régulariser, faute de quoi elle est considérée comme abandonnée et les émoluments et taxes déjà payés sont remboursés (règle 11.3) du règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid en vigueur depuis le 1^{er} avril 1990).

Si le déposant n'a pas indiqué la ou les classes de la classification instituée par l'Arrangement de Nice dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la protection est revendiquée, le Bureau international procède au classement de ces produits ou services.

Si le classement des produits ou des services n'est pas correct ou si ces derniers sont indiqués en termes trop vagues, une procédure prévoyant des délais similaires à ceux prévus pour corriger des irrégularités de caractère général est appliquée, avec cette différence que le Bureau international est habilité à soumettre des propositions – qui prévalent, en cas de divergence d'avis avec l'administration d'origine. Si un émolument supplémentaire doit être payé (par exemple, par suite d'un reclassement), le paiement doit être effectué dans un délai de trois mois, faute de quoi la demande est considérée comme abandonnée et les émoluments et taxes déjà payés sont remboursés (règle 12.7) du règlement d'exécution).

14.2.4 *Date de l'enregistrement effectif et priorité*

L'enregistrement est effectif à compter de la date de la demande d'enregistrement international au pays d'origine pourvu que la demande ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date (article 3.4)).

Par ailleurs, dans le délai de six mois à compter de la date du dépôt national, il est possible, conformément à l'article 4A.1) et 4C.1) de la Convention de Paris, de revendiquer la priorité de la demande nationale dans le pays d'origine ou de tout autre dépôt national effectué pour la marque dans un des pays parties à la Convention de Paris, sans avoir à accomplir les formalités habituellement requises en vertu de l'article 4 de ladite convention pour les demandes nationales.

14.2.5 *Portée de la protection*

L'inscription de la marque au registre international lui confère une protection dans chacun des pays auxquels celle-ci est étendue, comme si la marque avait été déposée dans chacun d'eux. Il n'y a donc pas, à proprement parler, dans le cadre de l'Arrangement de Madrid, une marque internationale unique dont le statut juridique serait le même dans l'ensemble des pays où elle étend ses effets (comme c'est le cas, par exemple, pour les marques enregistrées auprès du Bureau Benelux des marques). Toutefois, il serait erroné de comparer l'enregistrement international à un simple faisceau de demandes d'enregistrement de marques nationales, étant donné que ses effets vont sans aucun doute au-delà. D'une manière tout aussi évidente, il ne peut pas avoir l'effet intégral d'un enregistrement national. En fait, dans tous les pays pour lesquels l'extension géographique est demandée, l'enregistrement international est soumis à une procédure (examen des motifs absolus de refus et – s'il y a lieu – des droits antérieurs ou des oppositions) identique à celle à laquelle est soumise une marque déposée à l'enregistrement national, avec cette réserve, toutefois, que la protection ne peut pas être refusée pour le motif que la législation nationale n'autorise l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services (article 5.1)).

14.2.6 *Refus de protection*

Conformément à l'article 5.2), les administrations nationales qui ont l'intention de refuser la protection à une marque doivent informer le Bureau international des motifs du refus dans le délai d'un an à compter de l'inscription de l'enregistrement international. C'est l'un des avantages que présente l'Arrangement de Madrid dans la mesure où le déposant sait à l'expiration d'un délai d'un an si sa demande a été acceptée dans chacun des pays pour lesquels l'extension a été demandée ou s'il existe une possibilité de refus de la protection et, dans l'affirmative, pour quelles raisons.

Par ailleurs, étant donné que l'enregistrement international est fondé sur un enregistrement national au pays d'origine, l'article 6quinquies de la Convention de Paris, selon lequel la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international doit être acceptée telle quelle, s'applique. Dans la pratique, cela signifie que l'administration nationale ne peut pas refuser l'enregistrement pour des motifs autres que ceux énumérés à l'article 6quinquies B. Donnons un exemple : en Allemagne, les chiffres et les lettres ne peuvent pas être enregistrés en tant que tels, indépendamment de la question de savoir si, dans tel ou tel cas d'espèce, ils doivent être considérés comme des signes distinctifs ou descriptifs. Toutefois, leur utilisation ne peut pas constituer un motif de refus en application de la clause «telle quelle». Une marque, composée de chiffres et de lettres, faisant l'objet d'une demande d'enregistrement international doit donc être examinée par l'administration allemande du point de vue des critères généraux à appliquer uniquement pour déterminer si elle revêt un caractère distinctif ou descriptif (c'est-à-dire si elle est composée exclusivement de signes pouvant servir pour désigner les caractéristiques des produits ou des services ou si elle est devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes constantes du commerce), ou si elle est contraire à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public. Dans ce contexte, il est souligné à l'article 6quinquies qu'une marque ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation nationale sur les marques.

Le Bureau international examine quant à la forme la notification du refus et, si elle ne contient pas d'irrégularités (énumérées à la règle 17.2)), le refus est inscrit au registre international et un exemplaire de la notification du refus est transmis à l'administration du pays d'origine et au titulaire de la marque ou à son mandataire.

Le titulaire d'une marque déposée à l'enregistrement international dispose, dans le pays qui prononce le refus, des mêmes moyens de recours que ceux dont dispose le déposant d'une demande d'enregistrement national.

14.2.7 *Dépendance de l'enregistrement de base*

Pendant un délai de cinq ans, la protection résultant de l'enregistrement international reste dépendante du sort de l'enregistrement national au pays d'origine (article 6). Cette dépendance existe quelles que soient les raisons pour lesquelles l'enregistrement de base (national) peut être radié dans sa totalité ou en partie, par exemple parce qu'il est abandonné par son titulaire, cédé à un nouveau titulaire qui n'est pas habilité – conformément à l'article premier – à déposer une marque à l'enregistrement international, etc. En dépit de cela, l'article 6 est généralement connu sous le nom d'«attaque centrale», car il permet au titulaire d'une marque préalablement enregistrée au pays d'origine du titulaire de l'enregistrement international de faire échec à l'enregistrement international pour tous les pays intéressés au moyen d'une «attaque centrale» fructueuse à l'encontre de l'enregistrement de base, qui a pour effet de radier cet enregistrement entièrement ou en partie. Dans tous ces cas, le Bureau international procède à la radiation totale ou partielle de l'enregistrement international correspondant sur la demande de l'administration du pays d'origine.

14.2.8 *Durée de validité et renouvellement*

La durée de validité de l'enregistrement international est de 20 ans pour tous les pays où il produit ses effets (article 6). En vertu de la règle 10 du règlement d'exécution, il est possible, au moment de l'enregistrement, de payer l'émolument de base pour une période initiale de 10 ans seulement. Si le solde dû avant l'expiration de la période de 10 ans n'est pas payé, l'enregistrement est radié d'office.

A l'expiration de la période de 20 ans, l'enregistrement international peut être renouvelé par le simple versement des émoluments et taxes correspondants (article 7). Le renouvellement peut être effectué pour des pays moins nombreux que ceux visés initialement; toutefois, aucune autre modification de l'enregistrement n'est autorisée à cette occasion (article 7.2) et règle 25.6)). Le renouvellement prend effet dans tous les pays pour lesquels les compléments d'émoluments correspondants sont payés sans que les administrations nationales aient la faculté de déclarer qu'elles refusent d'accorder la protection.

14.2.9 *Modifications touchant l'enregistrement international*

Pendant la durée de validité de l'enregistrement international, il est possible de céder celui-ci entièrement ou en partie (à la fois pour ce qui est des pays auxquels la protection s'étend et des produits ou services visés), d'enregistrer des changements de nom et d'adresse, et de limiter la liste des produits ou des services ou encore le nombre des classes. Tout cela peut être fait au moyen d'un acte unique qui prend effet dans tous les pays auxquels la protection est étendue. Par ailleurs, le titulaire de l'enregistrement international peut, à tout moment, renoncer à la protection dans un ou plusieurs pays ou demander ultérieurement l'extension territoriale de l'enregistrement international à des pays qui n'étaient pas visés par celui-ci. Une telle extension territoriale postérieure à l'enregistrement produit dans les pays intéressés, à compter de la date à laquelle elle a été inscrite sur le registre international, le même effet que celui produit par l'enregistrement initial (qui ne confère alors aucun droit de priorité) (article 3^{ter}.2) et article 5).

14.2.10 *Inscriptions, notifications et publications*

Tout comme les enregistrements, les renouvellements, les modifications, les refus de protection et les invalidations sont inscrits sur le registre international, notifiés aux administrations nationales intéressées et publiés dans la revue *Les Marques internationales*. Conformément à la dernière phrase de l'article 3.5), cette publicité est considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.

14.2.11 *Avantages que présente l'Arrangement*

En résumé, l'Arrangement de Madrid est extrêmement rentable et a pour effet de réduire considérablement la paperasserie administrative dans les Etats contractants en offrant une protection dans bon nombre de pays au moyen d'un seul enregistrement sans aucune formalité particulière – attestation ou légalisation notariée, par exemple –, en permettant d'enregistrer des changements de nom et de céder la protection – au moyen d'un acte unique – dans la totalité ou une partie des pays, et en prévoyant le renouvellement de l'enregistrement par le simple paiement des émoluments et taxes correspondants sans autre formalité. Il n'est donc pas surprenant que, depuis son entrée en vigueur en 1892, plus de 550 000 marques aient été enregistrées à l'échelon international, dont 280 000 environ sont toujours en vigueur. Chaque année, plus de 20 000 enregistrements nouveaux et renouvellements sont effectués et plus de 50 000 modifications sont inscrites sur le registre international.

14.3 Inconvénients que présente l'Arrangement pour certains pays

Il a été mentionné dans l'introduction du présent chapitre que, en dépit de tous les avantages indiqués, la majorité des pays parties à la Convention de Paris, dont

d'importants pays industriels comme le Royaume-Uni, les Etats-Unis d'Amérique et le Japon, ne sont pas devenus des Etats contractants et n'adhéreront probablement pas à l'Arrangement de Madrid sous sa forme actuelle. Les principales raisons de cet état de choses sont exposées ci-après.

14.3.1 *Priorité*

Dans de nombreux cas, la procédure d'examen des marques en vigueur dans ces pays, dans le cadre de laquelle le traitement de la demande qui servira de base à l'enregistrement international prend plus de six mois, ne permet pas aux titulaires de marques nationales de bénéficier du droit de priorité prévu à l'article 4 de la Convention de Paris (voir, plus haut, le paragraphe 14.2.4).

14.3.2 *«Attaque centrale»*

Dans ces pays, les titulaires de marques s'élèvent essentiellement contre la possibilité de l'«attaque centrale», qui résulte du fait que l'enregistrement international dépend pendant cinq ans de l'enregistrement (national) de base au pays d'origine. Les partisans de l'attaque centrale justifient généralement cette dernière en alléguant que l'avantage dont bénéficie le titulaire d'une marque postérieure, qui a pu obtenir la protection dans un grand nombre de pays au moyen simplement d'une seule demande internationale, devrait être compensé par la possibilité pour le titulaire d'une marque antérieure dans ces pays de se défendre en faisant échec à l'enregistrement international au moyen d'une procédure unique, à savoir la radiation de l'enregistrement de base. Néanmoins, ce résultat peut être injuste parfois, par exemple lorsque le titulaire d'un droit antérieur bénéficiait de la protection dans des pays bien moins nombreux que ce n'était le cas pour le titulaire de l'enregistrement international, voire exclusivement dans son pays d'origine.

14.3.3 *Brièveté du délai imparti pour la notification du refus*

Les administrations nationales des pays en question s'élèvent souvent contre l'exigence énoncée à l'article 5 selon laquelle les motifs du refus de protection doivent être notifiés dans le délai d'un an. En effet, cette exigence soulève des problèmes tout particulièrement dans les pays où la demande nationale est publiée uniquement après l'achèvement de l'examen des motifs absolus et relatifs du refus de protection et où les titulaires de droits antérieurs ont la possibilité de former opposition uniquement à compter de cette publication.

14.3.4 *Emoluments et taxes*

Enfin, les pays dont les administrations nationales doivent être financées au moyen des émoluments et taxes perçus au titre des enregistrements de marque ont souvent une attitude négative à l'égard du système d'émoluments et de taxes institué par l'Arrangement de Madrid, qui, selon eux, aboutit de manière injustifiée à faire prendre en charge par leurs propres déposants le coût des extensions territoriales des enregistrements internationaux qui les intéressent.

14.3.5 *Absence de lien avec l'éventuel système de la marque communautaire*

Les inconvénients énumérés ci-dessus et le problème supplémentaire de l'impossibilité, pour la Communauté européenne, de devenir partie à l'Arrangement de Madrid, seront surmontés grâce au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, du 27 juin 1989.

14.4 Le Protocole

Le Protocole est, en principe, un traité autonome. Toutefois, son sort est lié à celui de l'Arrangement. Nous avons vu au paragraphe 14.1 que, pour entrer en vigueur, il doit être ratifié ou autrement accepté par au moins un Etat contractant à l'Arrangement (il est déjà satisfait à cette exigence, l'Espagne l'ayant ratifié). Les deux systèmes sont destinés, en fait, à se compléter. Cela est dit clairement à l'article premier, qui énonce que les Etats parties au Protocole, même s'ils ne sont pas parties à l'Arrangement, sont membres de la même Union particulière constituée en vertu de la Convention de Paris, et à l'article 10, qui dispose que les parties contractantes sont membres de la même Assemblée que les Etats parties à l'Arrangement. En fait, la conclusion et l'entrée en vigueur du Protocole n'auraient aucun sens si seuls les Etats qui ne sont pas parties à l'Arrangement pouvaient devenir parties à cet instrument. Il est essentiel que les pays actuellement parties à l'Arrangement soient aussi nombreux que possible à adhérer aussi au Protocole afin d'en faire un véritable traité international. En réalité, on peut s'attendre que, dès que le Protocole sera entré en vigueur et qu'au moins un autre pays représentant un marché important – les Etats-Unis d'Amérique ou le Royaume-Uni, par exemple – y aura adhéré, les Etats actuellement parties à l'Arrangement feront de même. Cela aboutira à une application combinée des deux systèmes, qui est expliquée au paragraphe 14.5.

Le Protocole s'inspire largement, dans son libellé, de l'Arrangement. Des changements ont été apportés essentiellement pour remédier aux inconvénients que présente ce dernier. Toutefois, l'OMPI a saisi l'occasion qui lui était donnée de rédiger un nouveau texte pour simplifier et préciser quelques points techniques supplémentaires. On trouvera exposées ci-après les principales différences entre le Protocole et l'Arrangement.

14.4.1 *Base*

En vertu du Protocole, une base nationale est aussi une condition préalable à toute demande d'enregistrement international. Toutefois, contrairement à ce que prévoit l'Arrangement, cette base peut ne pas être constituée seulement par une marque nationale enregistrée, mais aussi par une demande nationale dans le pays dont le déposant est ressortissant, ou dans lequel il est domicilié ou a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux. C'est là une concession aux pays dont les titulaires de marques ne pourraient pas, en raison de la procédure d'examen nationale, obtenir l'enregistrement national d'une marque dans le délai de six mois au cours duquel la priorité de la demande nationale peut être sauvegardée conformément à l'article 4 de la Convention de Paris (voir, plus haut, le paragraphe 14.3.1).

14.4.2 *Dépendance et transformation*

Pour supprimer les problèmes qu'occasionne parfois l'«attaque centrale» (voir, plus haut, le paragraphe 14.3.2), l'article 9^{quinquies} du Protocole permet au titulaire d'un enregistrement international qui est mis en échec par l'annulation de la demande de base ou la radiation de l'enregistrement de base de déposer une demande d'enregistrement de la même marque, en bénéficiant de la priorité de l'enregistrement international initial, auprès des offices nationaux de toutes les parties contractantes auxquelles la protection est étendue, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié. Cette «transformation» prévue par le Protocole est la plus importante, la demande nationale – qui peut servir de base à l'enregistrement international – étant bien plus exposée à l'invalidation que ne l'est un enregistrement de base. Outre qu'elle peut subir les effets d'une véritable attaque centrale – chose très rare dans la pratique –, la demande nationale peut être rejetée ou annulée facilement pour de nombreuses autres raisons (par exemple, par suite d'un refus de protec-

tion pour des motifs absolus ou de l'existence de droits antérieurs établie lors de la procédure d'examen officielle).

Compte tenu de nouveau du fait qu'en vertu du Protocole, la base d'un enregistrement international peut être constituée par une demande nationale, une extension du délai de cinq ans pendant lequel ledit enregistrement est dépendant a été prévue dans certains cas (par exemple, lorsqu'un recours contre une décision refusant l'octroi de la protection ou une opposition à la demande nationale est en instance à l'expiration de ce délai – pour plus de précisions, voir l'article 6.3)).

14.4.3 *Refus de protection*

Comme l'article 5.2) de l'Arrangement, l'article 5.2)a) du Protocole énonce, dans sa disposition de base, que le Bureau international doit être avisé du refus provisoire de protection, y compris de tous les motifs de ce refus, avant l'expiration d'une année. Toutefois, deux nouveaux sous-alinéas, b) et c), permettent aux parties contractantes de prendre des mesures différentes.

Le sous-alinéa b) permet aux parties contractantes de déclarer que le délai d'un an est remplacé par 18 mois. Cette disposition tient compte des difficultés que rencontrent les offices nationaux qui procèdent à un examen non seulement quant aux motifs absolus de refuser la protection, mais aussi quant à l'existence de droits antérieurs.

Comme indiqué au paragraphe 14.3.3, certains pays intéressés prévoient en outre une procédure d'opposition qui est conçue de telle sorte que le délai d'opposition puisse commencer à courir uniquement à compter de la publication de la demande d'enregistrement de la marque après achèvement de la procédure d'examen officielle. Dans le cadre d'un tel système, appliqué par le Royaume-Uni, même un délai de 18 mois est insuffisant. Ce fait est pris en considération par le sous-alinéa c), qui permet aux parties contractantes qui choisissent le délai de 18 mois de préciser aussi que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international après l'expiration de ce délai. Les offices nationaux qui choisissent cette solution peuvent notifier un refus de protection après l'expiration dudit délai si le Bureau international a été informé, dans ce même délai, de la possibilité que des oppositions soient déposées, et la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai maximum de sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition.

14.4.4 *Durée de validité, renouvellement, émoluments et taxes*

L'enregistrement d'une marque en vertu du Protocole est effectué pour 10 ans et peut être renouvelé par le simple paiement des émoluments et taxes correspondants. Ce changement par rapport à la durée de 20 ans prévue par l'Arrangement a été proposé par l'OMPI pour tenir compte des tendances actuelles et pour aider à réduire le nombre de marques inutilisées inscrites au registre et le nombre de marques qui ne présentent plus d'attrait sur le plan commercial.

Pour ce qui est des taxes et émoluments, l'article 8 contient des dispositions analogues à celles de l'article 8 de l'Arrangement. Toutefois, l'article 8.7) dispose que toute partie contractante peut déclarer qu'elle veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments, une «taxe individuelle» dont le montant ne peut pas être supérieur à un montant équivalent au montant que l'office de ladite partie contractante aurait le droit de recevoir d'un déposant pour un enregistrement de 10 ans, ou du titulaire d'un enregistrement pour un renouvelle-

ment de 10 ans de cet enregistrement. Le montant ainsi calculé s'entend après déduction des économies résultant de la procédure internationale.

14.4.5 «Lien» avec le projet de système de la marque communautaire

Comme il a été mentionné au paragraphe 14.1, un autre élément qui a influé sur la négociation du Protocole a été le projet de la Communauté européenne visant à créer une marque communautaire et l'intérêt porté à l'établissement d'un lien entre les deux systèmes juridiques qui, à l'avenir, coexisteront probablement. On s'est appliqué essentiellement à faire en sorte qu'il soit possible d'utiliser la future marque communautaire (ou une demande y relative) comme base d'une demande internationale et, inversement, d'étendre la protection conférée par un enregistrement international, obtenu sur la base d'une demande d'enregistrement d'une marque dans l'un des Etats contractants, au territoire de la Communauté européenne dans le cadre du système communautaire susmentionné. Cette possibilité a été offerte au moyen d'une disposition prévoyant que le Protocole sera conclu non pas entre des Etats contractants (contrairement à l'Arrangement), mais entre des parties contractantes. Ainsi, peuvent devenir parties au Protocole non seulement les Etats parties à la Convention de Paris (article 14.1)a)), mais aussi les organisations internationales dont au moins un des Etats membres est également partie à la Convention de Paris et possède un office régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant effet sur le territoire de l'organisation (article 14.1)b)). De toute évidence, la Communauté européenne est visée par cette définition et peut donc devenir partie au Protocole, tout comme n'importe quelle autre organisation qui, à l'avenir, répondra à cette définition.

14.5 Application du Protocole et relation avec l'Arrangement

Il ressort clairement des dispositions relatives à l'entrée en vigueur du Protocole examinées au paragraphe 14.1 que celui-ci aura inévitablement pour parties contractantes des Etats qui sont aussi parties à l'Arrangement, ainsi que des Etats et des organisations qui ne sont pas parties à celui-ci. Pour un futur déposant d'une demande d'enregistrement international d'une marque après l'entrée en vigueur du Protocole, la question importante qui se pose est donc de savoir quelles dispositions s'appliqueront.

14.5.1 Dispositions applicables aux parties au Protocole seulement

La réponse à cette question est très claire pour les titulaires dans les futurs Etats contractants au Protocole, qui ne sont pas également parties à l'Arrangement, et pour les futurs titulaires de marques communautaires. Pour ces parties contractantes, seul le texte du Protocole s'applique, et cela, indépendamment de la question de savoir si les enregistrements internationaux s'étendent aux parties au Protocole seulement ou également aux Etats qui ne sont pas parties à l'Arrangement aussi. Ainsi donc, l'enregistrement international peut être fondé sur une demande nationale au lieu d'un enregistrement national, et, dans le cas d'une attaque centrale fructueuse, être transformé en une demande nationale bénéficiant de la même priorité. Par ailleurs, le déposant devra probablement payer, aux fins de l'extension de l'enregistrement international, les taxes individuelles (vraisemblablement plus élevées) prévues à l'article 8.7), et la majorité des Etats intéressés choisiront selon toute probabilité une prorogation des délais impartis pour refuser la protection conformément à l'article 5.2)b) ou c).

14.5.2 Dispositions applicables aux Etats contractants à l'Arrangement seulement

La situation juridique des déposants dans les Etats contractants à l'Arrangement qui n'ont pas (encore) adhéré au Protocole est tout aussi

nette. Dans ce cas de figure, il est évident que seules les dispositions de l'Arrangement s'appliquent (en effet, les Etats en question ne sont aucunement visés par le Protocole et les déposants ne peuvent bien entendu pas étendre les effets de leurs enregistrements internationaux aux Etats qui sont exclusivement parties à celui-ci).

14.5.3 *Parties à la fois au Protocole et à l'Arrangement*

Selon toute probabilité, les déposants étendront à l'avenir, dans la majorité des cas, leur demande d'enregistrement international à quelques pays qui sont parties au Protocole seulement (les nouveaux pays), ainsi qu'à des pays parties à l'Arrangement et au Protocole. S'ils se trouvent eux-mêmes dans un Etat qui est partie au Protocole seulement, ou s'ils sont titulaires d'une marque communautaire (à venir), les dispositions du Protocole s'appliqueront exclusivement, comme il a déjà été expliqué plus haut, au paragraphe 14.5.1. Le cas qui pose réellement un problème est donc celui où une demande d'enregistrement international est fondée sur un enregistrement national auprès de l'office (d'origine) d'un Etat partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole. L'article 9^{sexies} s'applique alors. L'adoption de cet article est le résultat des déclarations faites, lors des négociations qui ont abouti au Protocole, à la fois par les gouvernements et par les milieux privés des Etats parties à l'Arrangement, selon lesquelles le système actuel les satisfait pleinement et doit continuer de s'appliquer entre eux sans changement. Conformément à l'alinéa 1) de cette «clause de sauvegarde», le Protocole ne s'applique donc pas aux Etats contractants à l'Arrangement dans leurs relations. En d'autres termes, si le titulaire d'une marque de base dans un pays d'origine qui est un Etat contractant à l'Arrangement dépose une demande d'enregistrement international produisant effet dans un ou plusieurs pays qui sont aussi parties à l'Arrangement, seules les dispositions de l'Arrangement s'appliquent en liaison avec ces extensions.

Quelques exemples permettront de mieux expliquer la situation : supposons tout d'abord que la Suisse, la France et l'Allemagne (notamment) aient adhéré au Protocole et que le titulaire d'une marque suisse dépose une demande d'enregistrement international de sa marque suisse avec des extensions à la France et à l'Allemagne. Etant donné que l'enregistrement international s'étend uniquement aux pays qui sont aussi parties à l'Arrangement, les dispositions de celui-ci s'appliquent exclusivement, en raison de la clause de sauvegarde, tout comme dans le cas exposé au paragraphe 14.5.2.

Supposons maintenant que le Royaume-Uni aussi ait adhéré au Protocole, et que le déposant suisse de l'exemple ci-dessus étende son enregistrement international à ce pays également. En relation avec la France et l'Allemagne, les dispositions de l'Arrangement s'appliquent de nouveau, alors que celles du Protocole s'appliquent en relation avec le Royaume-Uni. Même sur la base d'une demande d'enregistrement d'une marque suisse, l'intéressé pourrait étendre l'enregistrement international au Royaume-Uni. Toutefois, étant donné que l'enregistrement international s'étend dans le même temps à la France et à l'Allemagne, il doit être fondé sur un enregistrement d'une marque suisse. Alors que la France et l'Allemagne doivent notifier un éventuel refus de protection dans le délai d'un an suivant l'extension de la protection, l'office britannique peut tirer (et tirera) parti des possibilités offertes à l'article 5 du Protocole. Alors que le barème des émoluments et taxes conventionnel et très modéré s'applique en relation avec la France et l'Allemagne, le déposant suisse peut devoir payer, aux fins de l'extension au Royaume-Uni, les mêmes émoluments et taxes essentiellement que ceux qu'il aurait eu à payer pour une demande d'enregistrement national. En cas d'attaque centrale, c'est-à-dire d'une action visant à radier la marque suisse, ou d'une opposition à l'encontre de son enregistrement (possibilité existant en Suisse depuis avril 1993) déposée avec succès par le titulaire d'une marque suisse antérieure, le titulaire suisse de l'enregistrement

international sera dans une meilleure position au Royaume-Uni qu'en France et en Allemagne, étant donné qu'il pourra déposer dans ce pays, dans un délai de trois mois, une demande nationale pour sa marque en bénéficiant de la priorité de l'enregistrement international.

Une autre différence importante est à noter. Alors qu'en France et en Allemagne, l'enregistrement international est protégé pendant 20 ans, et peut être renouvelé pour d'autres périodes de 20 ans, le Protocole limite à 10 ans la durée de la protection et celle des renouvellements ultérieurs pour ce qui est de l'extension au Royaume-Uni.

Cet exemple simple montre déjà que les difficultés administratives soulevées par l'application parallèle des deux systèmes – l'Arrangement et le Protocole – sont considérables. Ces difficultés ont été résolues par l'établissement d'un règlement d'exécution commun aux deux instruments, qui sera adopté par l'Assemblée des parties contractantes après l'entrée en vigueur du Protocole. En vertu de ce règlement d'exécution, un déposant, dont le pays d'origine est partie à l'Arrangement et au Protocole, qui souhaite étendre son enregistrement à des pays et à des parties (des Etats, ainsi que la Communauté européenne après son adhésion) exclusivement parties au Protocole pourra utiliser un formulaire unique pour une seule et même demande d'enregistrement international. On a résolu le problème susmentionné des durées différentes de la protection en rendant obligatoire, en vertu de l'Arrangement, la possibilité actuelle de payer les émoluments et taxes en deux versements, couvrant chacun 10 ans. Ainsi donc, le déposant paiera des émoluments et taxes uniformes pour une durée de protection de 10 ans, qui seront considérés, en ce qui concerne les extensions aux Etats parties à l'Arrangement, comme un premier versement, et, en ce qui concerne les parties au Protocole, comme les émoluments et taxes à payer pour la durée de protection de 10 ans. A l'issue des 10 ans, les mêmes émoluments et taxes doivent de nouveau être acquittés; en relation avec l'Arrangement, il s'agira du second versement et, en relation avec le Protocole, de l'émolument ou de la taxe de renouvellement.

Un autre changement important qui sera introduit par le règlement d'exécution concerne les langues. Comme il a été mentionné au paragraphe 14.1, la langue officielle de l'Arrangement est le français. Le formulaire de demande utilisé actuellement, y compris la liste des produits et des services pour lesquels la protection est demandée, doit donc être soumis en français au Bureau international, et cela vaut pour tous les autres documents et pièces de correspondance émanant dudit bureau ou adressés à celui-ci. Pour faciliter davantage encore l'adhésion d'autres Etats au Protocole, le projet de nouveau règlement d'exécution prévoit la possibilité d'utiliser le français ou l'anglais selon ce qui est prescrit par l'office d'origine pour toutes les demandes internationales ne relevant pas exclusivement de l'Arrangement. Par ailleurs, toute communication adressée directement au Bureau international par le déposant d'une demande d'enregistrement international, ou par le titulaire d'un tel enregistrement ou son mandataire, peut être rédigée, au choix de l'intéressé, en français ou en anglais. A cet égard, il est bon de mentionner qu'avec le projet de nouveau règlement d'exécution, les communications entre les titulaires d'enregistrements internationaux et le Bureau international seront beaucoup plus directes qu'elles ne le sont avec le règlement d'exécution en vigueur, étant donné le rôle dominant des offices nationaux qui doivent canaliser la plupart des communications avec ledit Bureau. Toutefois, cela ne vaut pas pour la demande internationale elle-même. Le formulaire de demande continuera d'être envoyé par le déposant à son office national afin que celui-ci puisse vérifier l'identité de son contenu et de celui de la demande ou de l'enregistrement national qui constitue la base de la demande d'enregistrement international. Toutefois, pour accélérer les procédures, il sera possible de soumettre le formulaire de demande par télécopie.

14.6 Conclusion

Avec l'entrée en vigueur du Protocole, qui interviendra vraisemblablement avant 1995, et l'adhésion ultérieure de nombreux pays du monde entier à celui-ci, les entreprises industrielles et commerciales qui ont besoin d'assurer à leurs marques une protection dans tous les pays où elles exercent des activités disposeront d'un système d'enregistrement véritablement international qui facilitera beaucoup la tâche importante consistant pour elles à faire protéger rapidement leurs précieuses marques dans la grande majorité des pays où cela est nécessaire, d'une façon simple sur le plan administratif et pour un coût raisonnable.

APPENDICE I

RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES DANS LE TEXTE ET COMMENTAIRES

APPENDICE I

RÉPONSES AUX QUESTIONS

Les questions posées dans le manuel devraient permettre de mieux comprendre les principes sur lesquels repose la pratique suivie en matière de marques et favoriser l'application de règles générales fondées dans une large mesure sur les dispositions de la loi type. Il est toutefois important de comprendre que l'examen d'une marque comporte une large part de subjectivité. Dans de nombreux cas, il n'existe pas pour une question donnée portant sur le caractère distinctif ou le risque de confusion une seule réponse «correcte». Chaque marque est différente et doit être évaluée en fonction de ses caractéristiques propres compte tenu de toutes les circonstances pertinentes. Il faut entendre par là non seulement les dispositions de la législation applicable du pays intéressé mais aussi les faits particuliers à chaque cas établis au moyen des preuves fournies. On gardera ces réflexions à l'esprit en lisant les observations formulées dans le présent appendice.

R.1. En raison de la liste des produits, l'origine de la marque est évidente; celle-ci consiste en la combinaison des mots FRUit et FRUIt et toMATE. Il ne s'agit pas d'un terme que l'on peut trouver dans les dictionnaires et que d'autres commerçants seraient naturellement amenés à utiliser. Ce terme semble donc distinctif. Toutefois, il est bon de rappeler, à titre de précaution, l'histoire qui est arrivée à la société Boots Pure Drug. Cette société a commercialisé un médicament fortifiant à base de foie et de fer et elle a forgé le mot «LIVRON» pour le désigner (foie, en anglais, se disant «*liver*», et fer, «*iron*»). Malheureusement pour cette société, ce terme correspondait également au nom d'une ville en France. De plus, une société pharmaceutique concurrente avait un établissement de production dans cette ville. Ce terme a donc été considéré comme un nom géographique et la marque a été radiée du registre des marques. On peut tirer comme enseignement de cet exemple qu'un mot n'est pas inventé du simple fait que la personne qui l'a forgé le considère comme tel.

R.2. Ce mot a été forgé au moyen d'emprunts à des langues étrangères. Il est constitué par une combinaison de deux racines, PARLO, venant du latin, qui indique la parole, et GRAPH, racine grecque indiquant l'écriture. Dans une langue vivante telle que le français, de nouveaux mots sont constamment nécessaires et il existe des règles de construction bien connues qui permettent de forger les mots en question. Les mots dérivés du latin ou du grec sont courants mais un puriste serait choqué si ces mots étaient combinés ensemble. La combinaison PARLOGRAPH ne correspond pas à la façon normale de forger un nouveau mot en français. Ce terme est donc distinctif.

R.3. Bien que l'on puisse penser que le terme «MIAOUTEL» pour des services de logement rappelle le terme «motel», il s'agit d'une marque humoristique tout à fait distinctive.

R.4. Le mot «RIVITE» serait vraisemblablement considéré comme descriptif pour des plats préparés à base de riz ou déceptif si ces plats ne contenaient pas de riz.

R.5. La relation entre cette marque et l'action de piquer une assiette avec des couverts (fourchettes) est évidente. Toutefois, l'expression «pique-assiette» est parfaitement connue en français et il s'agit d'une marque de fantaisie qui peut être considérée comme distinctive.

R.6. L'adjectif «Douce» indique simplement une caractéristique (très importante) des produits mentionnés dans la demande. Le mot «Ligne» peut être compris comme signifiant «gamme de produits» ou comme indiquant la forme spécifique des produits proposés sous la marque. Dans les deux cas, la combinaison DOUCE LIGNE serait considérée comme descriptive.

R.7. Le fait de parler «d'attraper les flammes» n'est pas courant et la marque ATRAPFLAM pour désigner des extincteurs apparaît distinctive.

R.8. Les vers luisants existent et produisent de la lumière (du moins pour ce qui est des femelles). Néanmoins, la description d'une lampe électrique ou d'une torche par la marque «LA VERLUIANTE» est fantaisiste.

R.9. Les consommateurs sont habitués à ce que de nombreux commerçants utilisent couramment et sur une large échelle des expressions telles que TOP et EXTRA pour indiquer la qualité de produits de tous genres. Ce genre d'expressions n'est donc pas distinctif pour un produit déterminé.

R.10. Il est très fréquent que les bouteilles de vin et d'alcool soient munies d'une capsule dorée. La marque décrit simplement une partie d'un conditionnement courant pour les produits en question et elle est donc dépourvue de caractère distinctif. Naturellement, il est possible qu'en raison d'un usage long et portant sur une large échelle, le public associe les produits d'un commerçant à une capsule d'or. Si aucun autre commerçant n'utilise cette couleur, la marque peut effectivement devenir distinctive par ce biais. Les mêmes observations valent pour d'autres descriptions d'emballages telles que «Cachet rouge», «Etiquette bleue», «Boîte jaune» et «Boîte en fer-blanc ovale».

R.11. Les produits peuvent manifestement servir à nettoyer des baignoires et, il faut l'espérer, à les faire briller. La marque renvoie directement à l'une des caractéristiques des produits, puisqu'elle indique presque en bon français leur destination. L'association de «brille» (malgré l'orthographe fantaisiste) et de «bain» ne constitue pas une marque distinctive.

R.12. Cette marque serait considérée comme étant constituée des termes «Café» et «Crème», qui sont purement descriptifs du produit couvert et donc non distinctifs.

R.13. Les produits en question sont destinés à l'usage de l'homme et la marque constitue une allusion humoristique à la façon dont les marsupiaux portent leurs petits. En fait, l'illustration montre comment les êtres humains procèdent ! Cette marque est distinctive.

R.14. Il s'agit d'une figure imaginaire – même si elle n'est pas particulièrement originale – représentant un livre. S'il n'existe pas de droits antérieurs sur des figures similaires, elle peut distinguer les livres d'une personne de ceux d'une autre personne.

R.15. Cette figure est trop complexe pour pouvoir être considérée comme une marque; elle est simplement constituée de divers symboles dépourvus de sens et présentés pêle-mêle. Il serait impossible de commander des produits sous cette marque et les consommateurs la considéreraient probablement comme un simple dessin décoratif et non pas comme un signe indiquant la provenance du produit qui le porte.

R.16. Les papiers peints ont souvent des motifs floraux, d'une infinie variété. Cette figure sera considérée ni plus ni moins que comme un motif.

R.17. Les représentations des produits tels qu'ils sont dans la réalité ne constituent pas des marques distinctives pour ceux-ci. Toutefois, les fruits sont-ils en l'occurrence représentés d'une façon classique ? Il est possible d'obtenir d'un même arbre, par greffage, deux fruits différents. Cependant, aucun arbre, si ce n'est dans les fables de la mythologie, ne pourrait porter une aussi grande variété de fruits que celle illustrée sur la marque. C'est un arbre fantastique ! Il s'agit d'un bon exemple

de la façon dont des éléments non distinctifs en tant que tels peuvent être combinés de telle manière que, pris dans leur totalité, ils sont distinctifs.

R.18. Les noms géographiques sont en tant que tels dépourvus de caractère distinctif dans le sens où une marque sert à indiquer une provenance commerciale déterminée. Cela est dû au fait qu'ils sont parfaitement bien conçus pour indiquer un type d'origine différent, à savoir l'origine géographique. Cependant, lorsque non seulement il n'existe aucun lien géographique avec les produits mais que l'on n'imagine pas qu'il puisse en exister un, le nom géographique peut permettre de distinguer ces produits. En d'autres termes, si le nom géographique est utilisé d'une façon purement fantaisiste, il peut parfaitement être utilisé comme marque. Bien que SAHARA soit un nom géographique, cette région du monde n'est pas connue pour ses biscuits (même si ces produits doivent être cuits à four très chaud !) et il est peu probable qu'elle le devienne. Cette désignation est comparable aux appellations PÔLE NORD et MONT EVEREST citées comme exemples à la page 17 du commentaire sur la loi type.

R.19. L'expression «soie thaïlandaise» est presque un terme générique et ne peut être utilisée, dans un souci de vérité, que pour la soie faite en Thaïlande. Cette soie n'étant pas l'œuvre d'un seul fabricant, aucun fabricant ne peut avoir le monopole de l'utilisation de cette expression. Elle ne constitue donc pas une marque distinctive. Il est particulièrement souhaitable de protéger la réputation de tels produits «nationaux», mais il faut pour cela recourir à une autre procédure que celle qui consiste à reconnaître à tel ou tel commerçant des droits sur une marque. Voir le chapitre XI sur les marques collectives (de certification) et les appellations d'origine.

R.20. Le même raisonnement que dans la réponse 18 vaut également ici. Même si on ne peut pas exclure que l'on n'extraie pas un jour du pétrole de l'Arctique, personne n'imagine que ce pétrole puisse être raffiné et mis en bidons là-bas.

R.21. Cette marque peut simplement être considérée comme désignant une jeune fille nue (Ellie étant un prénom féminin et «*nude*» signifiant nue). Elle peut, en tant que telle, susciter une objection en vertu de dispositions interdisant l'enregistrement de marques contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (voir le paragraphe 3.2.2 du chapitre III du manuel). Cela dépendra naturellement des critères adoptés par le pays dans lequel elle doit être utilisée. Toutefois, les marques doivent être jugées non seulement sur la façon dont elles apparaissent à l'œil mais aussi en fonction de leur prononciation. NUDE ELLIE (prononcer «*njud eli*») est phonétiquement parlant pratiquement l'équivalent de NEW DELHI (prononcer «*nju deli*»), capitale de l'Inde. L'Inde étant l'un des plus importants producteurs de riz au monde, on pourrait conclure que cette marque ne peut pas être enregistrée. Toutefois, il faut reconnaître que, malgré la très grande similitude phonétique, il est peu probable que les consommateurs, compte tenu de l'apparence totalement différente de la marque, qui donne à penser qu'elle doit être prononcée «*njud eli*» et non pas «*nju deli*», soient conscients de l'allusion (qui est peut-être même volontaire) à New Delhi. Il s'agit là d'une pure question de fait qui devra être tranchée par le pays dans lequel la marque est déposée à l'enregistrement, compte tenu de l'attente probable des consommateurs.

R.22. Dans une décision rendue le 14 juin 1977, la Haute Cour de Calcutta a rejeté la demande d'enregistrement du terme SIMLA, estimant qu'un nom géographique ne peut pas être distinctif si ce nom est celui d'un pays important, d'une grande division administrative (telle qu'un «*district*» ou un «*county*») ou d'une ville importante sur le plan commercial. Il est vrai que, dans ces circonstances, il est toujours possible que des concurrents s'installent plus tard au même endroit, mais le déposant peut toujours établir l'existence d'un caractère distinctif acquis par l'usage. Cependant, en pareil cas, il ne suffit pas simplement de prouver que la marque fait l'objet d'un usage prolongé et intensif. Le déposant doit prouver que la marque évoque l'idée, dans l'esprit du public, que les produits appartiennent au propriétaire de la marque et à lui seul.

R.23. Dans une décision rendue le 7 janvier 1970, la Cour suprême allemande a autorisé l'enregistrement de la marque SAMOS pour des ordinateurs, parce que personne ne songerait que des ordinateurs puissent être fabriqués sur la fameuse île grecque viticole de SAMOS.

R.24. Voilà un exemple de la façon dont le nom d'une ville d'Allemagne de moyenne importance peut devenir une marque de produits réputée dans le monde entier grâce à un usage prolongé et intensif en tant que marque principale d'entreprise de la part d'une société importante dans un domaine déterminé, en l'occurrence la société allemande Hoechst, l'un des principaux fabricants mondiaux de produits pharmaceutiques et de produits chimiques. Le fait que la ville allemande porte le même nom que deux villes américaines est une coïncidence sans importance (et ce n'est pas en fait un cas inhabituel pour les noms de villes européennes). Il existe certainement à Hoechst (Allemagne) d'autres entreprises qui travaillent dans les domaines des produits chimiques et pharmaceutiques, mais les consommateurs n'imagineraient pas que des produits pharmaceutiques ou chimiques portant la marque HOECHST puissent venir d'une autre société, installée ou non dans la ville de Hoechst, autre que la société Hoechst.

R.25. 4711 est une marque d'origine allemande connue dans le monde entier. Elle est si connue qu'elle a souvent été citée dans des décisions de justice comme exemple de chiffres qui sont devenus une marque distinctive (comme cela a été le cas lorsque la Cour suprême de l'Inde, dans une décision rendue le 8 mars 1970, a refusé l'enregistrement de la marque FIFTY pour des cloches parce que cette marque n'avait pas de sens second).

R.26. En chimie, une formule indique les éléments constitutifs d'un composé sous la forme de symboles et de chiffres. Les formules proprement dites, et le mot «formule» en tant que tel, sont dépourvus de caractère distinctif pour les préparations pharmaceutiques, qui sont souvent des composés chimiques. L'industrie pharmaceutique effectue un très important travail de recherche et de développement avant de commercialiser un nouveau médicament, et l'expression FORMULE 54 peut simplement être considérée comme indiquant le nombre de formules qui ont été essayées avant celle qui a finalement été mise au point. Même si le nombre n'a absolument aucune signification, il n'a en soi aucun caractère distinctif. L'article 5.1)b) de la loi type exclut les marques qui sont exclusivement descriptives. Bien qu'il existe des combinaisons d'éléments qui, pris séparément, ne sont pas distinctifs mais qui peuvent avoir ou acquérir un caractère distinctif de par leur combinaison entre eux, tel n'est pas le cas en ce qui concerne la combinaison du mot FORMULE et du nombre 54. Il s'agit là en fait d'un exemple typique d'une combinaison de deux éléments descriptifs qui, globalement, est strictement descriptive.

R.27. La séquence de lettres I, B et M n'est, en principe, pas prononçable (sa prononciation reconnue est en fait I-BE-EM). Cela n'a pas empêché ce signe de devenir une marque principale d'entreprise réputée pour la société International Business Machines Corporation.

R.28. Cette marque ne se compose que de deux lettres, qui sont encore plus difficiles à prononcer qu'IBM. Pourtant, le plus important fabricant mondial d'automobiles est beaucoup plus souvent appelé GM (prononcer GE-EM) que General Motors. Le succès et la réputation de marques telles que GM et IBM sont dans une large mesure attribuables à la tendance des consommateurs à raccourcir les marques et les noms commerciaux longs, voire à les remplacer par des abréviations.

R.29. Toutes ces figures ont en commun qu'elles sont dérivées de lettres ou de chiffres et aussi que les lettres et les chiffres en question ne sont pas clairement reconnaissables. Des figures de ce genre sont généralement distinctives. Cela devrait aussi être vrai en ce qui concerne le dernier exemple, qui, pour les consommateurs qui concentrent leur attention sur la partie blanche, est simplement une lettre S en gras sur un fond ovale noir. Les personnes qui ont tendance à concentrer leur attention sur les parties noires verront deux formes très inhabituelles qui se complètent

mutuellement. Considérée ainsi, la figure est très distinctive. Compte tenu de ce double caractère, la marque devrait en définitive être considérée comme susceptible d'enregistrement.

R.30. Cette marque comprend le mot REPLAY (répétition), qui n'a à priori aucun rapport avec des instruments servant à écrire, y compris ceux qui peuvent être rechargés. Elle comprend aussi la représentation d'un stylo, qui en tant que telle n'est pas distinctive pour un instrument de ce genre. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère distinctif d'une marque, on doit considérer celle-ci dans son ensemble. Sous cet angle, la marque ne pourrait être considérée comme non distinctive que si l'élément dominant était constitué par la représentation du stylo, qui est dépourvue de caractère distinctif. Tel n'est manifestement pas le cas : non seulement le mot REPLAY figurant dans la marque occupe une place très importante (cette partie de la marque est aussi utilisée lorsque celle-ci est mentionnée oralement), mais même la représentation du stylo – placé entre les doigts d'une main stylisée (d'une manière incompatible avec l'écriture) – est assez peu orthodoxe. De sorte que, y compris dans les pays où le mot REPLAY n'est pas utilisé ou compris, la marque devrait être considérée comme distinctive.

R.31. Le chrysanthème est un emblème qui est associé au Japon; cette plante peut aussi être utilisée en parfumerie. Dans ces conditions, il est improbable qu'il soit distinctif. Si le mot CHRYSANTHÈME ne peut pas être enregistré pour des parfums (il devrait en être ainsi en l'occurrence), son équivalent dans une langue étrangère doit connaître le même sort. Cela vaut dans tous les cas, que ce mot soit ou non écrit en caractères romains, en signes du katakana, etc. C'est pourquoi de nombreux services d'enregistrement peuvent exiger que les marques écrites en une langue ou dans des caractères étrangers soient accompagnées d'une traduction et d'une translittération, le cas échéant. Le responsable de l'enregistrement doit savoir sur quoi portent les demandes d'enregistrement.

R.32. La translittération de ce caractère japonais est «Gun», ce qui signifie «armée». Le mot «Gun» a aussi un sens particulier en anglais. Pour les demandes déposées dans des pays anglophones, il importe de tenir compte des deux sens ainsi que de la figure. La nature des produits sera capitale. Si l'on estime que les «articles de cuir» comprennent des articles destinés à être utilisés par une armée ou des articles utilisés en étroite association avec des armes à feu, la marque ne sera pas distinctive. Cette marque n'est donc pas particulièrement bonne pour des selles et des étuis en cuir. Par contre, elle constitue une bonne marque pour des sacs, des signets en cuir, etc. Si le déposant n'a pas l'intention d'utiliser la marque pour des articles militaires, il peut indiquer clairement son intention en limitant en conséquence sa liste de produits. La marque sera alors distinctive.

R.33. Cette question montre combien il est important d'examiner la marque en relation avec les produits pour lesquels elle doit être enregistrée. Manifestement, elle ne peut pas être enregistrée pour des produits qui constituent des décorations ou des ornements, tels que des bijoux. Elle serait aussi dépourvue de caractère distinctif pour des produits qui ont un but décoratif, tels que des images. Cependant, il ne semble pas qu'il y ait de rapport entre cette marque et les parfums. S'il est vrai qu'une personne peut se mettre du parfum, elle ne le fait pas dans un but de décoration ou d'ornementation. Un parfum ne peut pas non plus être décoré. La marque peut donc être enregistrée.

R.34. Les représentations de lapins et de ballons ne sont pas, prises individuellement, distinctives pour des lapins ou des ballons conçus en tant que jouets pour enfants, mais la représentation d'un lapin tenant un ballon est entièrement le fruit de l'imagination de son concepteur et est distinctive pour les deux produits. A fortiori, elle est distinctive pour tous les jouets.

R.35. Les termes IMPORT, EXPORT évoquent simplement la nature des activités menées par le déposant et l'abréviation LTD indique le caractère juridique de la société. Ce nom de société n'est donc pas susceptible d'enregistrement.

R.36. Bien que le mot PLUM ait deux sens possibles, l'adjonction du prénom JUDY fait ressortir l'utilisation du nom patronymique. Au Royaume-Uni, ce nom n'est pas si rare et n'est donc pas distinctif mais l'adjonction du prénom tend à permettre d'établir une distinction avec les autres personnes appelées Plum. De sorte que, même s'il ne peut pas être considéré comme fondamentalement distinctif, ce nom peut acquérir par l'usage un caractère distinctif.

R.37. Bien que cela ne soit absolument pas évident, il s'agit en fait de la signature de l'acteur de cinéma français Alain Delon. Le fait qu'elle est difficile à lire contribue à rendre cette signature distinctive. Il ne s'agit pas d'une marque que des commerçants honnêtes devraient normalement copier. Cela est universellement vrai, quels que soient les produits vendus sous cette marque.

R.38. Le mot ORLAINE évoquant la laine, qui est une matière naturelle, tout usage de cette marque pour des produits contenant des matières synthétiques tromperait les consommateurs, qui s'attendent à ce que les produits portant cette marque soient faits de matières entièrement naturelles. Même si les matières utilisées pour les produits en question sont de bonne qualité et ne coûtent peut-être pas moins cher que la laine, les consommateurs qui préfèrent les textiles faits avec des matières naturelles telles que la laine doivent être protégés afin que leur attente ne soit pas déçue.

R.39. L'expression «graisses comestibles» comprend des produits tels que le beurre, la margarine et le saindoux. Cette représentation d'une vache serait trompeuse si les produits correspondants n'étaient pas du beurre, en particulier s'ils ressemblaient à du beurre et étaient en fait, par exemple, de la margarine. La représentation d'une vache n'est par ailleurs pas distinctive pour du beurre. Si le déposant limitait ses produits au beurre et renonçait aux droits exclusifs sur la représentation d'une vache, la marque serait susceptible d'être enregistrée, étant donné que le mot ALMARAI et son équivalent arabe sont distinctifs.

R.40. Cette marque évoque fortement une ferme laitière, étant donné qu'elle se compose d'une barrière à cinq traverses (que l'on associe aux fermes en Europe) et de bidons de lait. Les produits sont tous des produits laitiers, et la marque est une allusion à ces produits. La combinaison en question est cependant suffisamment inhabituelle pour constituer une bonne marque utilisable pour tous les produits. Les bidons de lait n'induisent pas en erreur, étant donné que le fromage et le beurre sont fabriqués avec du lait et que personne ne peut penser que les œufs le soient aussi !

R.41. Les tribunaux allemands ont estimé que la marque RED HEART était considérée par les consommateurs comme faisant allusion au cœur en tant que partie du corps humain et suggérait donc un bon état de santé. Une boisson alcoolique étant par définition malsaine, la marque a été jugée déceptive. Par contre, ces mêmes tribunaux n'ont pas estimé que la marque LIGHT HEART évoquait le cœur et celle-ci a donc été acceptée.

R.42. Considérée en relation avec les produits, on peut considérer que cette marque désigne des montres FLAG fabriquées en Suisse, pays réputé dans le monde entier pour ses montres de qualité. Pris isolément, le mot FLAG peut très bien être distinctif pour des produits de ce genre. Toutefois, la combinaison SWISS FLAG sera probablement considérée comme évoquant le drapeau national suisse, ce qui rend la marque irrecevable quand bien même on pourrait penser qu'elle est distinctive. Une représentation de ce drapeau serait refusée à l'enregistrement tout comme tout drapeau ou emblème national, et on peut penser que les mots désignant indubitablement un tel emblème sont également irrecevables. Même une marque distinctive n'est pas nécessairement enregistrable.

R.43. Le terme «pic à glace», en français comme en allemand, n'évoquant en aucune façon le vin, le terme SPITZHACKE est distinctif pour le vin. L'Allemagne est

réputée dans le monde entier pour son vin de qualité aux caractéristiques bien particulières. L'utilisation d'un mot manifestement allemand sur une bouteille de vin, même pour une personne qui ne connaît pas cette langue et le sens du mot employé, serait très probablement considérée comme visant à indiquer que cette bouteille contient du vin allemand. Si tel n'était pas effectivement le cas, c'est-à-dire si la bouteille contenait du vin d'un autre pays, la marque serait déceptive. Le risque de tromperie serait éliminé si les produits alimentaires correspondants étaient limités à du «vin, produit en Allemagne» ou si, lorsque la législation sur les marques contient une disposition dans ce sens, l'usage de la marque était obligatoirement limité à du vin allemand. Si le déposant réside en Allemagne, une telle condition ou limitation sera probablement superflue. Cela tient au fait qu'il existe dans ce pays des lois nationales sur le vin imposant un contrôle de la production et de la qualité. Les autorités allemandes (et les personnes ayant des activités touchant à la production et à la vente de vin allemand) sont soucieuses de la réputation internationale de ce vin et il est fort peu probable qu'elles courent le risque de porter préjudice à cette réputation.

R.44. Le mot WALSEREL ne signifie rien et il est distinctif. La figure peut être prise pour un mouton ou une chèvre ou ne pas l'être. En tout état de cause, il s'agit d'une représentation très stylisée et il est improbable qu'il puisse y avoir tromperie pour le cas où les produits ne seraient pas en laine. Toutefois, les termes NATURAL BLEND (mélange de fibres naturelles), qui sont totalement dépourvus de caractère distinctif (à tel point qu'il ne serait pas nécessaire de renoncer à des droits sur ceux-ci), indiquent clairement que les produits sont constitués d'un mélange de matières naturelles. Si ces produits ne l'étaient pas, la marque serait trompeuse; la liste des produits correspondants doit être limitée. La formulation suivante conviendrait : «fils, relevant tous de la classe 23 et tous faits d'un mélange de fibres naturelles». On pourrait aussi supprimer les termes incriminés.

R.45. La marque serait déceptive si elle n'était pas utilisée sur du beurre. Une solution consisterait à limiter les produits indiqués au seul «beurre». Toutefois, il se peut que dans la pratique, le commerçant envisage de modifier la partie descriptive de son étiquette selon les produits vendus. Il pourrait demander l'enregistrement de toutes ses étiquettes, soit une pour chaque produit. Cependant, si toutes les étiquettes sont effectivement identiques, en dehors des descriptions génériques des produits, une solution encore plus simple consisterait à enlever cette description de la demande, car elle n'ajoute rien au caractère distinctif de la marque.

R.46. Le problème est analogue à celui soulevé dans le cadre de la dernière question; une solution consisterait à limiter les produits aux «pêches en conserve». L'élimination du mot «pêches» de la marque ne serait pas une solution, étant donné que la représentation des tranches de pêche indiquerait encore que les produits correspondants sont aussi des pêches. Si le commerçant a vraiment l'intention de vendre toute une gamme de fruits en conserve différents sous des étiquettes similaires (mais très probablement avec des illustrations de fruits différents), la seule solution serait d'enregistrer toutes les étiquettes qu'il a l'intention d'utiliser.

R.47. Le responsable de l'enregistrement au Royaume-Uni a rejeté cette demande en 1976, considérant l'utilisation du terme «HALLELUJAH» comme faisant offense aux sentiments religieux.

R.48. La Haute Cour de Malaisie a accepté cette demande par une décision rendue le 7 mai 1990. La cour n'a pas considéré que la marque OM VINAYAKA proposée pour les produits intéressés faisait offense aux sentiments religieux et a estimé que la portée de la notion d'atteinte aux bonnes mœurs évoluerait avec le temps.

R.49. De toute évidence, le propriétaire cessera d'utiliser la marque sous sa forme enregistrée, mais sera normalement protégé en pareil cas contre une action visant à faire annuler la marque pour défaut d'usage. Comme cela est expliqué dans le manuel (paragraphe 5.2.7), l'article 30.3) de la loi type (qui suit l'article 5C.2) de la Convention de Paris) prévoit que l'utilisation de la marque dans une forme qui dif-

fière, par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif, n'est pas un motif suffisant de radiation de la marque et ne diminue pas la protection accordée à celle-ci. Un simple changement de nom et d'adresse, si ces indications n'occupent pas une place plus importante que les précédentes, devrait relever de cet article. D'une façon générale, il n'est donc pas nécessaire de modifier la marque, et de nombreuses législations sur les marques ne prévoient pas une telle possibilité (il en va aussi ainsi de la loi type). Il n'est toutefois pas tout à fait satisfaisant que le registre contienne des marques d'une forme différente de celle sous laquelle elles sont utilisées. Une solution possible est celle adoptée par Sri Lanka, qui, dans le cas d'espèce, permettrait certainement que l'enregistrement soit modifié du fait du changement de nom et d'adresse.

R.50. Bien que la modification porte sur une seule lettre parmi les sept que compte le terme indiqué, il semble qu'elle ne devrait pas être autorisée. Comme cela a été dit lors de l'examen des critères à appliquer en vue de déterminer si des marques sont ou non similaires, la première lettre d'une marque est la plus importante. Le suffixe WEAR est purement descriptif. Les droits exclusifs attachés à WEBWEAR seront probablement sensiblement différents de ceux attachés à SEBWEAR.

R.51. La marque a été enregistrée dans la mauvaise classe. Il ne semble pas y avoir de moyen d'éviter l'invalidation de l'enregistrement. Le propriétaire de la marque JOYSTICK devrait demander l'enregistrement de celle-ci dans la classe 16. Selon la législation du pays en cause, la priorité pourra lui être donnée sur tout autre déposant en vertu du fait qu'il utilise depuis longtemps la marque pour des produits de cette classe.

R.52. Le terme «linoléum» est un nom générique qui désigne un revêtement de sol fait de toile de jute enduite d'une épaisse couche d'huile de lin oxydée. Le nom a été forgé à partir des mots latins LINUM (lin) et OLEUM (huile). Il avait initialement un caractère distinctif et a été enregistré comme tel dans de nombreux pays. Il constituait à l'origine un produit nouveau sans concurrent. C'est probablement pour cette raison que le public – et plus tard la concurrence – a utilisé ce nom comme terme générique. Le titulaire de la marque n'a pas fait le nécessaire pour interdire cet usage et la marque est finalement tombée dans le domaine public.

R.53. L'issue d'une action engagée pour atteinte à la marque enregistrée peut être incertaine dans le cadre de certaines législations, mais il ne fait aucun doute que les actes du concurrent ont pour effet de tromper les acheteurs sur la provenance des boissons vendues, pour lui permettre de faire passer ses boissons comme étant celles du titulaire de la marque enregistrée BUBBLES, et de porter préjudice à la réputation de ce dernier. Ces actes sont parfaitement malhonnêtes et devraient être stoppés.

R.54. Il devrait pouvoir faire invalider les deux enregistrements. Sous réserve des termes d'un accord éventuel entre les parties, il semble que la marque n'ait pas été enregistrée valablement, selon l'article 6.1)f) de la loi type, qui est fondé sur l'article 6septies de la Convention de Paris. Les termes «agent ou représentant» ne doivent pas être pris dans un sens juridique étroit et doivent s'appliquer également à un simple distributeur des produits portant la marque. La radiation de l'enregistrement dans la classe 12 devrait donc permettre de mettre un terme à la vente non autorisée de voitures d'autres marques comme des voitures AUTOCADÉ. Compte tenu du lien étroit entre la vente de voitures (qu'elles soient neuves ou d'occasion) et leur réparation, il est probable que l'enregistrement de la marque de service n'est pas non plus valable aux termes de la même disposition. Sinon, le service, qui n'est pas limité aux voitures AUTOCADÉ, malgré son nom, est déloyal et préjudiciable à la réputation attachée aux voitures AUTOCADÉ dont jouit le titulaire de cette marque. S'il n'arrivait pas à prouver qu'il a été porté atteinte à ses droits sur la marque AUTOCADÉ, il est probable que dans le cadre d'un procès en concurrence déloyale, le tribunal ordonnerait, en cas d'issue favorable, la radiation de l'enregistrement de la marque de service.

R.55. La bière et le vin relèvent de classes internationales différentes (des classes 32 et 33, respectivement). Ils constituent tous les deux (normalement) des boissons

alcooliques. Ils ont le même usage, tous deux étant bus pour le plaisir. Ils sont produits par différents types d'entreprises mais sont généralement consommés ou vendus sur les mêmes lieux. De nombreuses personnes boivent les deux produits. L'utilisation de marques identiques pour ces produits peut effectivement être une source de confusion, ces marques risquant fort d'être vues côte à côte dans le commerce.

R.56. Le lait et le thé sont des boissons, mais le mot «thé» dans un enregistrement de marque désignerait les feuilles séchées de la plante et non pas une infusion faite à partir de celles-ci. Les deux substances – le thé et le lait – relèvent respectivement des classes internationales 30 et 29. Elles n'ont pas la même provenance commerciale et ont une composition totalement différente. Elles ne sont pas vendues couramment dans les mêmes établissements de détail, et lorsqu'elles le sont, elles sont généralement rangées dans des rayons différents. Alors que le lait est souvent ajouté aux infusions de thé, cette opération ne se fait pas dans le cadre des activités commerciales mais une fois faite la vente de thé et de lait. Ces produits ne devraient pas être considérés comme similaires.

R.57. Il s'agit dans les deux cas d'appareils ménagers électriques, bien que ces deux appareils puissent aussi être utilisés dans le commerce ou dans des activités de services. Ils ont des fonctions très différentes. Les deux fonctionnent à l'électricité (tout comme de nombreux produits très différents, tels que les chargeurs de piles et les magnétoscopes). Ils sont souvent fabriqués par le même fabricant et sont couramment vendus dans les mêmes établissements. Dans l'ensemble, l'utilisation de marques identiques pour ces produits risque de tromper le public si ceux-ci n'ont pas la même provenance commerciale.

R.58. Ces trois modèles d'automobiles japonaises coexistent en fait dans de nombreux pays (la LEGEND est fabriquée par Honda, la LEGACY par Subaru et la LEXUS par une division spéciale de Toyota). Il n'y a apparemment aucun risque que les consommateurs intéressés achètent une LEGACY de Subaru, par exemple, au lieu de l'automobile de luxe qu'est la LEXUS.

R.59. Pour les raisons qui ont été données, ZAPORO risque d'être confondue avec ZAPATA, mais il est fort peu probable que RAM soit considérée comme trop proche de DAM.

R.60. Le terme ELECTOR (en français, «électeur») a un sens bien connu : il désigne une personne qui a le droit de voter dans une élection. Le terme ELECTRIDATA n'a pas de sens évident; de toute évidence, le suffixe «data» (en français, «données») est descriptif, et la marque peut être interprétée comme désignant des diagrammes informatiques, qui correspondent au domaine couvert par l'enregistrement. On pourrait donc en conclure que ce n'est pas ELECTRIDATA mais ELECTRI qu'il conviendrait de comparer avec ELECTOR, et que ces deux termes seraient trop voisins. Toutefois, le préfixe «Electri» a aussi un sens descriptif : il évoque de toute évidence l'usage de l'électricité. Le suffixe «data» ne peut donc pas être totalement négligé. Toutefois, considéré dans son ensemble, le terme ELECTRIDATA avec ses cinq syllabes est passablement différent du terme ELECTOR, qui comporte trois syllabes, et, si l'on tient compte également du sens très différent des deux marques, il n'y a guère de risque de confusion, bien que les cinq premières lettres soient les mêmes dans les deux marques.

R.61. Bien que les deux marques soient différentes aussi bien sur le plan de l'apparence que sur celui de la prononciation, elles ont un élément commun, et cet élément est un mot inventé et une marque enregistrée. Pour quelle raison a-t-on pu forger le terme SANRUS ? Il faut partir du principe que RUS est utilisé (si ce n'est pas le cas, le propriétaire de SANRUS doit demander sa radiation du registre). Ceux qui connaissent les briques RUS peuvent facilement faire la distinction entre RUS et SANRUS, mais la marque RUS étant hautement distinctive, ils peuvent penser qu'une brique SANRUS est une variété de briques RUS. Ils auraient tort. Il s'agit d'une tentative faite en vue d'acquérir une partie de la clientèle attachée à la marque RUS et il devrait y être mis un terme.

R.62. Ces deux marques ont aussi un élément en commun, qui est cette fois purement descriptif. «Cola» est le nom d'un arbre d'Afrique de l'Ouest dont les graines sont utilisées comme condiment et comme stimulant. Les extraits de cola servent à faire des boissons non alcoolisées. L'élément commun est donc sans incidence sur le plan de la marque et la comparaison doit se situer au niveau des termes PEPSI et COCA. Il n'est pas vraiment possible de confondre ces deux marques.

R.63. Chacune des marques enregistrées est distinctive lorsqu'elle est considérée globalement, malgré l'existence d'un préfixe commun en partie descriptif : MIGRA (qui évoque la migraine). Toutes ces marques ont cet élément en commun et il est assez probable que le public en soit venu à penser que toutes les marques contenant ce préfixe utilisées pour des produits chimiques indiquent que les produits en question ont la même provenance. Il s'agit toutefois d'un fait qui doit être attesté par le titulaire de la série de marques. Si les autres produits ont effectivement la même provenance, la nouvelle marque risquerait de créer la confusion dans l'esprit du public quant à la provenance des produits sur lesquels elle est apposée.

R.64. Le fait que toutes les marques enregistrées peuvent être utilisées sur le même marché sans qu'il y ait confusion montre que le public peut les différencier. Normalement, une autre marque ayant le même préfixe mais un titulaire différent pourrait donc être ajoutée à la série de marques existante. Toutefois, la nouvelle marque devra être examinée par rapport à chacune des marques enregistrées prises séparément. En fin de compte, on pourrait dire que les marques enregistrées sont suffisamment différentes les unes des autres malgré l'existence d'un préfixe commun à toutes, alors que la marque MIGRAVEN, qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ressemble trop à la marque enregistrée MIGRAVESS. La demande correspondante doit donc être rejetée (British Trademark Registry, 18 octobre 1991).

R.65. Ces deux marques sont sensiblement différentes et il n'y a aucune raison de penser qu'elles puissent être confondues.

R.66. La similitude des caractères typographiques sera une source de confusion. Cette impression a été confirmée par la Haute Cour de Delhi dans sa décision du 4 mai 1988, et l'argument avancé par le défendeur selon lequel il avait choisi la marque KITTOO's parce que Kittoo était le nom d'une fille de l'administrateur général n'a pas été retenu.

R.67. Les marques sont à ce point similaires, tant sur le plan de la prononciation que sur celui de l'apparence, que la confusion apparaît inévitable si elles étaient utilisées toutes les deux pour des chaussures et des vêtements.

R.68. Les deux marques sont graphiquement très différentes l'une de l'autre. La similitude sur le plan de l'écriture doit donc être exclue. Cependant, ces différences sont sans importance dans le cadre de la communication orale, de sorte que la marque KINKY's porte atteinte aux droits existant sur la marque KINDY en dépit d'une représentation graphique très inhabituelle (Cour d'appel de Paris, 28 septembre 1987).

R.69. Les deux marques ont un aspect très différent. Toutefois, le mot français «femme» se prononce «fam», ce qui signifie que la marque FAM est oralement pratiquement identique à la marque FEMME. Par conséquent, il n'est pas surprenant que la Cour d'appel de Paris ait jugé que la marque FAM portait atteinte à la marque FEMME (décision du 23 novembre 1989). Toutefois, même dans les pays où le français n'est pas une langue qui est habituellement comprise, l'usage de la marque FAM pour un parfum serait aussi considéré probablement comme portant atteinte à la marque FEMME, étant donné qu'il s'agit d'une marque très réputée de la société Rochas, utilisée pour un parfum vendu dans le monde entier à un grand nombre de consommateurs et connu de ceux-ci sous sa prononciation exacte.

R.70. Manifestement, la marque BALL ressemble beaucoup à BALLY, marque de chaussures utilisée de longue date. BALL serait donc normalement considéré

comme semblable à BALLY au point de prêter à confusion. Pourtant, la Cour suprême allemande, dans une décision rendue le 10 octobre 1991, a jugé qu'il n'était pas porté atteinte à la marque BALLY, au motif que le sens normal du mot «*Ball*» en allemand (qui est le même qu'en anglais, c'est-à-dire «balle») apparaîtrait si clairement aux consommateurs que, face à la marque BALL, ceux-ci penseraient immédiatement à ce sens, ce qui exclurait tout risque de confusion avec le nom BALLY. La Cour suprême allemande a, ce faisant, confirmé une décision antérieure en lui donnant valeur de précédent, décision aux termes de laquelle les mots QUICK et GLUECK («bonne chance», en allemand) n'avaient pas été jugés similaires au point de prêter à confusion.

R.71. Examinées côte à côte, ces deux marques présentent des différences évidentes et aussi des similitudes manifestes. Elles comportent toutes les deux un cercle et une sorte d'étoile à quatre branches. Dans l'une, le cercle est situé à l'intérieur d'un losange présentant des pointes; l'autre figure comporte des pointes situées essentiellement à l'intérieur du cercle, l'une de celles-ci se prolongeant à l'extérieur du cercle. Toutefois, ce n'est pas en procédant à une comparaison de ce genre que l'on répondra correctement à la question posée. Il faut supposer qu'un client ne connaît qu'une seule des marques et tombe sur l'autre. Si tout ce dont il se souvient est que la marque est un genre de «cercle et d'étoile», il peut penser que l'autre marque est celle qu'il connaît. Même s'il se souvient que le cercle est à l'intérieur de l'étoile et voit que dans l'autre marque ce cercle est placé à l'extérieur, il peut simplement penser que sa mémoire le trahit et peut donc être trompé. Cela sera au moins vrai si les produits en question ne sont pas seulement similaires mais identiques.

R.72. Les installations de ventilation et de climatisation sont des produits très similaires, sinon identiques. La question qui se pose est de savoir si les marques comportent une ressemblance de nature à tromper le consommateur. L'une est constituée d'un carré blanc à huit pointes sur un fond constitué d'un carré noir. L'autre est constituée d'un cercle blanc à huit pointes sur un fond circulaire noir. Globalement, on considère que les similitudes sont plus nombreuses que les différences et que, malgré la complexité des produits en question, ils risquent d'être confondus les uns avec les autres. Une bonne façon d'aborder le problème consiste à imaginer que vous vendez des appareils sous l'une des deux marques et à vous demander si vous pourriez tolérer que des produits concurrents soient vendus sous l'autre marque, en supposant que cette marque soit utilisée d'une façon normale et loyale. Naturellement, dans toute procédure d'opposition, les preuves seront déterminantes.

R.73. Les deux figures ont en commun le fait de représenter la tête d'un prédateur dans des positions très semblables. Même si les deux prédateurs ne sont pas de la même espèce, le lynx et le tigre sont apparentés et sont représentés de façon très similaire dans les deux cas. Dans ces circonstances, l'adjonction du nom des animaux dans les deux marques contribue manifestement à réduire le risque de confusion, leur absence augmentant ce risque.

R.74. Il ne fait aucun doute que les marques KODAK et KOJAK sont similaires au point de prêter à confusion tant sur le plan visuel que sur celui de la phonétique malgré leur provenance totalement distincte. Toutefois, l'usage de KODAK sur un film non développé ne risque pas de créer une confusion par rapport à l'usage du terme KOJAK sur des films préparés en vue d'être exposés, les deux marchés étant totalement distincts. Cependant, si des films KODAK, consacrés par exemple à la photographie, sont réalisés et vendus, le terme KOJAK peut être une source éventuelle de confusion sur «ce» marché et les titulaires de la marque KODAK pourraient empêcher l'usage de KOJAK.

R.75. Il semble que KODAK ne peut rien faire ou ne devrait rien pouvoir faire à cet égard. On ne peut imaginer un lien quelconque entre des produits photographiques et des sucettes. Bien qu'un mot inventé, utilisé comme marque, ait plus de chances que d'autres types de marques d'étendre la réputation du titulaire de cette marque au-delà des produits sur lesquels elle est utilisée, il doit y avoir une limite. En outre, le policier friand de sucettes aura probablement ses admirateurs et jouira

d'une réputation qui lui sera propre, deux éléments qui réduiront au minimum le risque – à priori très léger – que le public considère les films KODAK et les sucettes KOJAK comme constituant un même domaine d'activité.

R.76. Bien que le produit offert à la vente soit du papier hygiénique, il s'agit ici de l'usage d'une marque en relation avec des désinfectants. Le titulaire de la marque devrait pouvoir interdire cet usage, son droit étant absolu. Il n'y a naturellement pas tromperie du public et on peut supposer que le titulaire de la marque soit intéressé par ce genre de publicité gratuite pour le MAGSAN. Toutefois, il conviendrait de lui laisser le soin de décider s'il est ou non d'accord avec l'usage en question et, en règle générale, il souhaitera s'assurer que la qualité du papier hygiénique ne risque pas de nuire à son produit.

R.77. La mention du produit MYADOR vise uniquement à essayer d'inciter les acheteurs de cette marque à l'abandonner au profit de la farine DEEGAM. L'intention est de porter préjudice aux activités liées à la marque MYADOR. L'affirmation qui est formulée peut être vraie, auquel cas il n'y a pas tromperie du public, mais cela n'est pas important. On pourrait aussi faire valoir, non sans raison, que certains membres du public pourraient penser que la farine DEEGAM est commercialisée par les distributeurs de la farine MYADOR.

R.78. Il s'agit d'une affirmation fallacieuse malveillante, visant à créer un grave préjudice à la réputation de MYADOR. En outre, il est criminel de proposer au public des aliments déclarés impropres à la consommation humaine. Les lois visant à lutter contre la concurrence déloyale devraient contenir des sanctions pénales et civiles qui seraient appliquées selon la gravité du délit. Telle est l'optique adoptée dans la loi type (voir l'article 53).

R.79. Les petits bijoux de fantaisie en argent et la farine sont des produits à ce point différents que le droit exclusif découlant de l'enregistrement dans la classe 30 ne couvre probablement pas les bijoux, malgré le fait que MYADOR est un mot inventé. Par ailleurs, il ne semble pas qu'il y ait de raison valable pour que ce nom ait été adopté pour de tels produits, et le lien implicite avec les vendeurs de la farine est renforcé par les articles associés avec le broyage des grains ou avec l'utilisation de la farine en boulangerie. Lorsqu'il n'existe aucune disposition prévoyant l'enregistrement d'une marque à titre «défensif» (il faut entendre par là un enregistrement dont le titulaire n'a pas l'intention d'utiliser la marque correspondante sur les produits mentionnés, souhaitant uniquement empêcher des tiers de l'utiliser sur tous les produits), le propriétaire de la marque MYADOR ne peut pas enregistrer celle-ci pour des bijoux. Il ne peut pas en autoriser l'usage sous licence en vertu d'une quelconque disposition relative aux marques. A moins que le titulaire de MYADOR puisse prouver qu'il a subi un préjudice ou qu'il risque de subir un préjudice, il semble que l'usage par le bijoutier d'une marque MYADOR ne puisse pas être limité.

R.80. Les publications indépendantes de défense des consommateurs occupent une place importante dans les pays développés. Elles ont acquis une grande réputation pour leur exactitude et leurs enquêtes sont très approfondies. Les publications de cette qualité offrent au public un service appréciable et sont souvent bien reçues par les commerçants (en particulier lorsque leur produit obtient la meilleure note !). A priori, il semble qu'il n'y ait aucune raison pour que MYADOR s'élève contre le choix de DEEGAM en tant que produit le plus intéressant, en particulier parce que c'est effectivement le cas. Toutefois, le choix a été arrêté sur le seul critère du prix, ce qui semble être une pratique déloyale. DEEGAM peut porter son prix à 35 roupies le kilo de façon à profiter de la publicité. En outre, MYADOR pourrait décider d'abaisser le prix de sa farine à 30 roupies et même moins. Dans un cas comme dans l'autre, la conclusion du rapport publié ne serait plus vraie et pourtant elle resterait écrite noir sur blanc, ce qui pourrait être préjudiciable au commerce de la farine MYADOR.

R.81. Même si cette affirmation est exacte de l'avis de la personne qui a rédigé le rapport et à la date en question, il n'est pas souhaitable de permettre au propriétaire

de la marque DEEGAM de s'en servir pour promouvoir son produit. En dehors d'une éventuelle modification des prix, il n'y a par ailleurs aucune raison pour que les titulaires de marques n'améliorent pas la qualité des produits vendus sous celles-ci, ou inversement. L'affirmation énoncée par le propriétaire de DEEGAM n'est pas liée au rapport et on peut imaginer que les restrictions qui figureraient dans le texte complet du rapport ne seront pas rappelées au souvenir du public auquel s'adresse ce genre d'affirmations et qui n'est peut-être pas le même que celui qui a lu le rapport (remarquons au passage qu'il conviendrait de ne pas encourager des affirmations vagues du type «la farine DEEGAM est meilleure»; on est tenté de demander si elle est meilleure que celle de la concurrence, meilleure que ce qu'elle était ou simplement meilleure que le flan au riz !).

R.82. Il convient tout d'abord de se demander si ces deux marques sont similaires au point de prêter à confusion, car si tel n'est pas le cas il n'y a pas lieu de pousser l'examen plus loin. Le mot SONIC signifie «du son ou des ondes sonores», ou relatif au son ou aux ondes sonores, ou utilisant le son ou les ondes sonores, et peut être utilisé comme suffixe, par exemple dans le terme ULTRASONIC, qui évoque les ondes sonores dont la fréquence est telle qu'elles ne sont pas perceptibles par l'oreille humaine. En ce qui concerne les produits qui utilisent des ondes sonores, telles que les radios, la partie de la marque constituée par le terme SONIC est donc purement descriptive. Dans ces conditions, il faut s'intéresser aux éléments restants des marques. Il ne semble pas qu'il y ait de lien entre PAT et l'un des produits pour lesquels la marque est enregistrée, et la marque PATSONIC considérée dans son ensemble est distinctive, même pour des radios. BATRI est phonétiquement l'équivalent de «*Battery*» (en français, «pile») et peut indiquer que les radios vendues sous cette marque fonctionnent avec des piles. Toutefois, la totalité de la marque BATRISONIC peut très bien être distinctive en soi. L'orthographe adoptée fait que PAT est la première syllabe; on constate une remarquable similitude avec BAT; les lettres P et B sont phonétiquement très proches. Il est probable que les deux marques risquent d'être confondues l'une avec l'autre. Dans ce cas, le titulaire de PATSONIC a le droit de s'opposer à l'usage de BATRISONIC sur les radios, étant donné qu'il s'agit de produits pour lesquels sa marque est enregistrée. Et ce bien que lui-même n'utilise sa marque que pour des ordinateurs. Il n'est pas nécessaire à cet égard de se référer à l'article 18)a), dont le texte est plutôt compliqué du fait qu'il y est question par deux fois du risque d'induire le public en erreur, cette notion ne s'appliquant que lorsque les produits en cause sont en dehors du champ de l'enregistrement.

R.83. Oui. L'article 21.2) s'applique si la cession risque d'avoir pour effet d'induire le public en erreur quant à la provenance des produits. Il n'est pas nécessaire que cet effet ait été voulu par l'une ou l'autre partie. La cession aurait ici pour résultat que le public se verrait offrir des cigares TRISHAW et des cigarettes TRISHAW provenant d'établissements différents, alors qu'aucun des deux propriétaires n'exercerait un contrôle de la qualité sur la production de l'autre. Cela aurait inévitablement pour conséquence d'induire le public en erreur.

R.84. Cette cession risque fort de tomber sous le coup de l'article 21.2) de la loi type. Le public continuerait à se voir offrir sous la marque GIGOBOY des vêtements pour garçons fabriqués par le propriétaire initial de la marque, et il se verrait en même temps offrir des vêtements pour filles sous la marque GIGOGIRL. Même s'ils n'ont pas le souvenir des produits de l'ancienne marque GIGOGIRL, les consommateurs penseront forcément que ces nouveaux produits ont la même provenance que les vêtements pour garçons, et que le titulaire a simplement étendu ses activités. Les deux types de produits sont couramment vendus dans les mêmes établissements et sont manifestement similaires. La confusion dans l'esprit du public ne pourrait être évitée dans un tel cas que si les titulaires des deux marques avaient des obligations très détaillées et très strictes à respecter (par exemple, si le titulaire de la marque GIGOBOY n'était autorisé à vendre ses vêtements pour garçons que dans un seul magasin d'une seule ville, et si le cessionnaire acceptait d'utiliser la marque GIGOGIRL exclusivement pour des vêtements pour filles offerts à la vente dans une autre région du pays, distante de la première).

R.85. En principe, la même marque peut être utilisée par une même entreprise pour désigner non seulement les produits offerts en location, mais aussi le service qui les loue. Cependant, dans ce contexte, la marque KEYTAG n'est utilisée que comme marque de services; elle n'indique pas la marque des voitures, ni leur origine ou qualité, mais désigne les services de location de voiture offerts par la société.

R.86. AIRLANKA est bien entendu le nom de la compagnie d'aviation nationale de Sri Lanka et le dessin, dont la forme évoque le gouvernail d'un avion, est particulier à cette compagnie. On pourrait faire valoir que, même si un autre fabricant de bagages sri-lankais avait l'idée de décrire ses produits comme des bagages de «Lanka», la marque, dans son ensemble, pourrait être considérée comme distinctive pour ces produits, et AIRLANKA devrait pouvoir empêcher les tiers de l'utiliser. Cependant, les consommateurs ne penseront normalement pas que les bagages sont fabriqués ou commercialisés par la compagnie d'aviation AIRLANKA, si bien que cette marque, qui peut évidemment bénéficier d'une protection en tant que marque de services, ne peut pas être enregistrée dans la classe 25. Cependant, bien entendu, cela ne priverait pas AIRLANKA de toute protection légale, étant donné que AIRLANKA est de toute évidence une marque notoirement connue à Sri Lanka et que son utilisation par un tiers pour des bagages serait considérée comme un acte de concurrence déloyale.

R.87. L'enregistrement de la marque BUDGET appliquée à des services de location de voitures a été refusé au Royaume-Uni en 1989. La particularité de cette affaire est que l'enregistrement de la marque a été refusé bien que le «caractère distinctif en fait» ait été établi, au motif que la marque n'aurait pas possédé intrinsèquement un caractère distinctif, ni une faculté distinctive. Le demandeur a en vain cité comme preuve les résultats d'une étude de marché montrant que BUDGET était largement associé dans l'esprit du public à la société de location de véhicules automobiles opérant sous ce nom au Royaume-Uni. Une telle décision, qui ne peut se comprendre que dans le cadre du régime établi par l'actuelle loi sur les marques, ne sera plus possible à l'avenir, puisque le droit britannique devra être adapté à la directive des Communautés européennes sur l'harmonisation, qui n'exclut l'enregistrement d'un signe que lorsque celui-ci est purement descriptif, et qu'il n'a pas acquis de caractère distinctif par l'usage (voir aussi le manuel, chapitre 3, paragraphe 3.1.2).

R.88. La réponse est oui, étant donné que les propriétaires d'hôtels et de restaurants fabriquent parfois eux-mêmes leurs crèmes glacées et leurs alcools. En outre, les sociétés qui font le commerce du café et du thé exploitent parfois elles-mêmes des magasins où sont vendus leurs produits, et où leurs clients peuvent consommer sur place café ou thé.

R.89. Les clients d'un architecte ne s'attendent pas à ce que celui-ci ait une entreprise de matériaux de construction, et les entreprises de matériaux de construction n'emploient généralement pas d'architecte, si bien qu'il n'y a pas de similitude et donc pas de risque de confusion.

R.90. Les fabricants de portes et fenêtres offrent souvent à leurs clients un service d'installation. Il y a donc similitude entre le service d'«installation de portes et fenêtres» et les produits «portes et fenêtres».

R.91. Même si les deux entreprises ont des activités très différentes (on peut supposer que la marque dont l'enregistrement est demandé dans la classe 16 est celle d'une maison d'édition), les consommateurs peuvent penser qu'une école de danse n'offre pas seulement des cours, mais édite aussi des publications sur la danse. Il y a donc similitude entre les produits et les services. La question qui reste à trancher est donc de savoir si l'utilisation des deux dessins risque d'entraîner une confusion. Si on les compare côte à côte, on constate tout de suite qu'ils sont différents, puisque l'un représente une seule silhouette, noire, tandis que l'autre représente un couple stylisé. Cependant, ni l'un ni l'autre n'est particulièrement mémorable, et tout ce que retient le consommateur, c'est une silhouette dansante. D'un autre côté, ce genre de dessin est tout à fait courant dans le commerce des produits musicaux,

et si l'on tient compte en outre du fait que le dessin représentant le couple évoque de manière précise les danses de salon, ce qui n'est manifestement pas le cas du danseur, il peut donc être justifié de ne pas conclure à une similitude susceptible de prêter à confusion.

R.92. L'expression «Fabriqué à Singapour» est une indication de provenance. Elle ne désigne pas des produits, mais indique simplement le nom du pays d'origine des produits auxquels elle s'applique. Ces mêmes produits pourraient fort bien être fabriqués dans d'autres pays. En revanche, l'expression «Thé de Ceylan» indique non seulement que le thé provient de Sri Lanka, mais qu'il possède la saveur, la couleur et autres qualités associées particulièrement à la production sri-lankaise. C'est donc une appellation d'origine.

R.93. Tout dépend de la situation particulière du pays où elle est destinée à être utilisée. Si ce pays est, ou était encore récemment, une monarchie, le mot ROYALE sera vraisemblablement interprété comme indiquant que la compagnie est patronnée par la famille royale et, si tel n'est pas le cas, le nom est inacceptable. C'est là cependant un point sur lequel la compagnie serait autorisée à apporter des preuves. Elle pourrait avoir été fondée par charte royale, auquel cas le nom pourrait être protégé. Dans les pays où l'on ne risque pas d'en déduire un lien avec la famille royale, ce nom serait acceptable.

APPENDICE II

LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES PRODUITS ET DES SERVICES AUX FINS DE L'ENREGISTREMENT DES MARQUES

APPENDICE II

ARRANGEMENT DE NICE DU 15 JUIN 1957 CONCERNANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES PRODUITS ET DES SERVICES AUX FINS DE L'ENREGISTREMENT DES MARQUES

La classification, qui comprend une liste des classes et une liste alphabétique des produits et des services, compte 42 classes (34 pour les produits et huit pour les services) et plus de 12 000 positions. Les deux listes sont tenues à jour par un comité d'experts auquel tous les Etats parties à l'Arrangement sont représentés. La liste des classes comprend quelques remarques générales, indiquant les principaux critères du classement des produits, ainsi que des notes explicatives pour chaque classe, exposant les principaux produits et services qui sont, ou ne sont pas, compris dans la classe en question. Seuls les intitulés des classes sont reproduits dans cet appendice, qui a pour but de donner aux étudiants une idée générale du contenu de chaque classe. Le texte intégral de l'Arrangement et la liste alphabétique sont publiés par l'OMPI, et on peut se les procurer au siège de cette organisation à Genève.

PRODUITS

- CLASSE 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres;
compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
- CLASSE 2 Couleurs, vernis, laques;
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
matières tinctoriales;
mordants;
résines naturelles à l'état brut;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
- CLASSE 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
- CLASSE 4 Huiles et graisses industrielles;
lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

- CLASSE 5** Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
- CLASSE 6** Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
- CLASSE 7** Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les œufs.
- CLASSE 8** Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
- CLASSE 9** Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
- CLASSE 10** Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
- CLASSE 11** Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
- CLASSE 12** Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
- CLASSE 13** Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.
- CLASSE 14** Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
- CLASSE 15** Instruments de musique.

- CLASSE 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
- CLASSE 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
- CLASSE 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
- CLASSE 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
- CLASSE 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
- CLASSE 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
- CLASSE 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
- CLASSE 23 Fils à usage textile.
- CLASSE 24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couvertures de lit et de table.
- CLASSE 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
- CLASSE 26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
- CLASSE 27 Tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

- CLASSE 28 Jeux, jouets;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes;
décorations pour arbres de Noël.
- CLASSE 29 Viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes;
œufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.
- CLASSE 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles;
miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments);
épices;
glace à rafraîchir.
- CLASSE 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres
classes;
animaux vivants;
fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.
- CLASSE 32 Bières;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;
boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
- CLASSE 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
- CLASSE 34 Tabac;
articles pour fumeurs;
allumettes.

SERVICES

- CLASSE 35 Publicité;
gestion des affaires commerciales;
administration commerciale;
travaux de bureau.
- CLASSE 36 Assurances;
affaires financières;
affaires monétaires;
affaires immobilières.
- CLASSE 37 Construction;
réparation;
services d'installation.
- CLASSE 38 Télécommunications.
- CLASSE 39 Transport;
emballage et entreposage de marchandises;
organisation de voyages.
- CLASSE 40 Traitement de matériaux.

CLASSE 41 Education;
formation;
divertissement;
activités sportives et culturelles.

CLASSE 42 Restauration (alimentation);
hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services vétérinaires et d'agriculture;
services juridiques;
recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs;
services qui ne peuvent pas être rangés dans une autre classe.

APPENDICE III

LISTE DES ÉTATS PARTIES À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES LE 1^{er} JANVIER 1993

APPENDICE III**ÉTATS PARTIES À L'ARRANGEMENT DE MADRID
CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
DES MARQUES LE 1^{er} JANVIER 1993**

Algérie	Monaco
Allemagne	Mongolie
Autriche	Pays-Bas
Belgique	Pologne
Bulgarie	Portugal
Chine	République populaire
Croatie	démocratique de Corée
Cuba	République tchèque
Egypte	Roumanie
Espagne	Saint-Marin
Fédération de Russie	Slovaquie
France	Slovénie
Hongrie	Soudan
Italie	Suisse
Kazakhstan	Ukraine
Liechtenstein	Viet Nam
Luxembourg	Yougoslavie
Maroc	