

La Propriété industrielle

Paraît chaque mois
Abonnement annuel:
fr.s. 115.—
Fascicule mensuel:
fr.s. 10.—

96^e année - N° 10
Octobre 1980

Revue mensuelle de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Sommaire

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	
— Convention OMPI. Adhésion. Gambie	217
UNIONS INTERNATIONALES	
— <i>Traité de Budapest</i> (micro-organismes). Déclaration de l'Organisation européenne des brevets	217
RÉUNIONS DE L'OMPI	
— Union internationale de coopération en matière de brevets (Union PCT). Assemblée	218
ÉTUDES GÉNÉRALES	
— Les grandes tendances de la législation sur les marques et sur la concurrence déloyale aux Etats-Unis d'Amérique dans les années 1970 (J. T. McCarthy)	219
CHRONIQUE DES OFFICES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE	
— Suisse	240
CALENDRIER DES RÉUNIONS	243
LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE	
— <i>Note de l'éditeur</i>	
— SRI LANKA — Règlement de la propriété intellectuelle de 1980 en exécution du Code de la propriété intellectuelle, N° 52 de 1979	Texte 1-002
— THAÏLANDE — Règlement ministériel de 2522 (publié en vertu de la Loi de 2522 (ère bouddhique) sur les brevets)	Texte 1-002

© OMPI 1980

La reproduction des notes et rapports officiels, des articles ainsi que des traductions de textes législatifs et conventionnels, publiés dans la présente revue, n'est autorisée qu'avec l'accord préalable de l'OMPI.

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Convention OMPI

Adhésion

GAMBIE

Le Gouvernement de la Gambie a déposé le 10 septembre 1980 son instrument d'adhésion à la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

Pour déterminer sa part contributive dans le budget de la Conférence de l'OMPI, la Gambie sera rangée dans la classe C.

La Convention OMPI entrera en vigueur à l'égard de la Gambie le 10 décembre 1980.

Notification OMPI N° 115, du 15 septembre 1980.

Unions internationales

Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets

Déclaration de l'Organisation européenne des brevets

L'Organisation européenne des brevets a présenté, le 26 août 1980, une déclaration aux termes de laquelle, conformément à l'article 9.1)a) du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977, elle accepte l'obligation de reconnaissance prévue à l'article 3.1)a) du Traité de Budapest, l'obligation concernant les exigences visées à l'article 3.2) dudit Traité et tous les effets des dispositions dudit Traité et de son Règlement d'exécution qui sont applicables aux organisations intergouvernementales de propriété industrielle.

Ladite déclaration prendra effet à l'égard de l'Organisation européenne des brevets le 26 novembre 1980.

Notification Budapest N° 8, du 29 août 1980.

Réunions de l'OMPI

Union internationale de coopération en matière de brevets (Union PCT)

Assemblée

Cinquième session (3^e session extraordinaire)

(Genève, 9 au 16 juin 1980)

Note *

L'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union PCT) a tenu sa cinquième session (troisième session extraordinaire) à Genève du 9 au 16 juin 1980. Dix-neuf des 29 Etats contractants étaient représentés: Allemagne (République fédérale d'), Australie, Autriche, Brésil, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Union soviétique. Six autres Etats ont participé à la session en qualité d'observateurs: Espagne, Finlande, Italie, Niger, Turquie et Zaïre.

Une organisation intergouvernementale, l'Organisation européenne des brevets (OEB), et les dix organisations internationales non gouvernementales suivantes étaient représentées par des observateurs: Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Chambre de commerce internationale (CCI), Conseil des fédérations industrielles d'Europe (CIFE), Comité des instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA), Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle (FEMIP), Fédération internationale des associations des inventeurs (IFIA), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM), Union des praticiens européens en propriété industrielle (UEPIP) et Union des industries de la Communauté européenne (UNICE).

La liste des participants suit la présente note.

Modifications du règlement d'exécution du PCT.

L'Assemblée a adopté des modifications portant sur un certain nombre de règles du règlement d'exécution du PCT ainsi que sur le barème de taxes qui y est annexé et a supprimé quelques règles et adopté plu-

sieurs règles nouvelles. Les modifications les plus importantes et les règles nouvelles concernent: les micro-organismes, le paiement tardif de taxes, les documents de priorité, l'office récepteur compétent lorsqu'il y a plusieurs déposants, la date des modifications des revendications, la communication aux offices désignés d'une copie de la demande internationale, la date de la demande d'examen préliminaire international, le retard du courrier, les communications par télégraphe, télé-imprimeur, etc., la transmission de l'exemplaire original.

Développement de l'Union PCT. L'Assemblée a examiné un rapport du Bureau international donnant l'état des ratifications du PCT ou des adhésions (à la date de la session, 29 Etats contractants avaient ratifié le PCT ou y avaient adhéré). L'Assemblée a également pris note de déclarations des Délégations de l'Espagne, de la Finlande¹ et de l'Italie concernant les perspectives de ratification du PCT ou d'adhésion par ces Etats et a adopté une résolution invitant tous les Etats membres de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui ne sont pas membres de l'Union PCT à prendre sans tarder les mesures voulues pour devenir membres du PCT.

En ce qui concerne les Etats parties à des traités régionaux, l'Assemblée a considéré qu'il était souhaitable que tous les Etats parties à la Convention sur le brevet européen ou à l'Accord de Libreville (établissant l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle) soient également parties au PCT, compte tenu des inconvénients qui découlent de la présente situation lorsque certains Etats parties à ces traités ne sont pas parties au PCT. En ce qui concerne la Convention sur le brevet européen, ceci s'applique tout particulièrement à la Belgique et à l'Italie, qui sont les deux seuls Etats parties à ladite Convention et qui ne sont pas encore parties au PCT.

L'Assemblée a également examiné un rapport sur l'état de l'acceptation du chapitre II par les Etats contractants du PCT, rapport indiquant que 22 des 29 Etats parties au PCT² avaient accepté le chapitre II du PCT et qu'il était vraisemblable que la plupart des sept Etats qui n'avaient pas accepté le chapitre II l'accepteraient ultérieurement. Après avoir

¹ Comme cela a été annoncé dans la déclaration prononcée par la Délégation de la Finlande, un instrument de ratification du PCT a été déposé le 1^{er} juillet 1980, ce qui se traduira par l'entrée en vigueur du PCT à l'égard de la Finlande le 1^{er} octobre 1980.

² La Finlande qui, entretemps, est devenue le 30^e Etat contractant du PCT, a accepté le chapitre II.

* La présente note a été établie par le Bureau international.

noté l'état actuel de l'acceptation du chapitre II du PCT, l'Assemblée a exprimé son désir de voir tous les Etats contractants du PCT accepter le chapitre II.

LISTE DES PARTICIPANTS **

I. Etats membres

Allemagne (République fédérale d'): U. C. Hallmann. **Australie:** F. J. Smith; D. B. Fitzpatrick; D. A. Freckleton; H. Freeman. **Autriche:** H. Marchart. **Brésil:** A. G. Bahadian; G. R. Coaracy; M. M. R. Mittelbach. **Danemark:** D. Simonsen; J. Dam. **Etats-Unis d'Amérique:** H. D. Hoinkes; L. Maassel. **France:** G. Vianès; P. Guérin. **Hongrie:** Z. Szilvássy; E. Parragh. **Japon:** I. Shamoto; Y. Masuda; S. Uemura. **Liechtenstein:** A. F. Gerliczy-Burian. **Luxembourg:** F. Schlessler. **Madagascar:** S. Rabearivelo. **Norvège:** P. T. Lossius; I. Lillevik. **Pays-Bas:** J. Dekker; S. de Vries. **Roumanie:** I. Marinescu; T. Melescanu. **Royaume-Uni:** D. F. Carter; C. G. M. Hoptroff. **Suède:** E. Tersmeden; L. G. Björklund; B. Sandberg. **Suisse:** J.-L. Comte; R. Kämpf; M. Leuthold. **Union soviétique:** L. Komarov; E. Buryak; K. Saenko.

II. Observateurs

Etats

Espagne: J. M. Garcia Oyaregui; A. Casado Cervino. **Finlande:** P. Salmi. **Italie:** G. Caggiano. **Niger:** H. Alou. **Turquie:** E. Tümer. **Zaire:** K. Luanda.

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue du Bureau international.

Organisations intergouvernementales

Organisation européenne des brevets (OEB): J. Staehelin; G. D. Kolle; E. Simon.

Organisations internationales non gouvernementales

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPIPI): G. R. Clark; G. Tasset. **Chambre de commerce internationale (CCI):** R. Hervé. **Conseil des fédérations industrielles d'Europe (CIFE):** J. L. Beton. **Comité des instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA):** R. P. Lloyd. **Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle (FEMIP):** F. A. Jenny; G. Tasset; C. Gugerell. **Fédération internationale des associations des inventeurs (IFIA):** S.-E. Angert. **Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI):** H. Bardehle. **Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM):** G. Tasset. **Union des praticiens européens en propriété industrielle (UEPIP):** G. E. Kirker. **Union des industries de la Communauté européenne (UNICE):** R. Kockläuner; C. G. Wickham.

III. Bureau

Président par intérim: J.-L. Comte (Suisse); *Secrétaire:* E. M. Haddrick (OMPI).

IV. Bureau international de l'OMPI

A. Bogsch (*Directeur général*); K. Pfanner (*Vice-directeur général*); E. M. Haddrick (*Directeur, Division PCT*); J. Franklin (*Chef adjoint, Division PCT*); B. Bartels (*Chef de la Section juridique et générale PCT*); D. Bouchez (*Chef de la Section des publications PCT*); N. Scherrer (*Chef de la Section des taxes, ventes et statistiques PCT*); V. Troussov (*Conseiller principal, Section juridique et générale PCT*); A. Okawa (*Conseiller, Section de l'examen PCT*); F. Simon (*Consultante, Section juridique et générale PCT*).

Etudes générales

Les grandes tendances de la législation sur les marques et sur la concurrence déloyale aux États-Unis d'Amérique dans les années 1970

J. T. McCARTHY *

Introduction: Les mouvements géologiques du droit

En 1839, le naturaliste et géologue suisse Jean-Louis Agassiz avait planté des jalons en ligne droite au travers

d'un glacier. En 1841, les jalons s'étaient déplacés sur une distance importante pour former un « U » — ceux du centre ayant avancé plus rapidement puisque les bords du glacier étaient davantage retenus par la résistance aux flancs de la montagne. Cette découverte du mouvement glaciaire a conduit Agassiz à développer la théorie qui est maintenant couramment admise des périodes glaciaires, selon laquelle les principales structures géologiques sont sculptées par les glaciers dans un lent mouvement qui s'étend sur des périodes se mesurant en milliers d'années. Il en va de même en droit: ce qui paraît être, sur une courte période, l'application uniforme de principes fondamentaux peut en fait représenter dans une optique à plus long terme une évolution correspondant à celle d'un mouvement ou d'une tendance glaciaire. Bien entendu, en droit

* Professeur à la Faculté de droit de l'Université de San Francisco, Californie, U.S.A. Auteur du traité *Trademarks & Unfair Competition* [Les marques et la concurrence déloyale] (1973, Lawyers Cooperative Publ. Co., Rochester, N.Y.).

comme en géologie, les éruptions volcaniques soudaines et les tremblements de terre provoquent aussi de grands bouleversements et sont abondamment commentés en raison du caractère plus spectaculaire de l'événement. Il n'en reste pas moins que ce qui semble constant et immuable, aussi bien en droit que sur le globe terrestre, peut en fait s'avérer mobile et changeant comme peut en témoigner toute personne résidant dans une région exposée aux séismes¹. Dans un article tel que celui-ci, l'auteur qui entend signaler les modifications et les tendances les plus importantes doit savoir discerner les mouvements glaciaires souvent insoupçonnés aussi bien que les éruptions volcaniques plus familières et s'efforcer de dresser un bilan cohérent de cette évolution juridique par une appréciation objective des faits, de leur cause et de l'aboutissement probable de ce mouvement. Tout comme Agassiz, nous devons poser nos propres jalons et observer ce qu'il en advient lorsque l'évolution de la législation fait sentir sa présence. C'est ce que je me suis efforcé de faire dans certains domaines précis de la législation des Etats-Unis d'Amérique sur les marques et la concurrence déloyale pour la période correspondant aux années 1970.

I. Evolution des tensions entre le droit fédéral et celui des Etats: les deux pôles de la justice

Les juristes étrangers sont souvent stupéfaits de constater que les Etats-Unis d'Amérique parviennent à faire fonctionner un système juridique cohérent avec les lois et tribunaux de cinquante Etats indépendants qui se superposent aux lois et tribunaux fédéraux. Les juristes américains sont tout aussi étonnés de constater que ce système peut fonctionner dans des conditions relativement satisfaisantes. Il faut rappeler que ce système de « justice à deux pôles » (dualité des législations et des tribunaux fédéraux d'une part, des Etats de l'autre) n'est pas accidentel mais qu'il a été intentionnellement prévu et maintenu dans la Constitution des Etats-Unis d'Amérique. En vertu de la Constitution, les pouvoirs qui ne sont pas expressément délégués au Gouvernement fédéral sont réservés aux Etats². Cette coexistence des lois et tribunaux fédéraux et de ceux des Etats est en elle-même une source constante de tensions et de frictions entre le pouvoir fédéral et le pouvoir des Etats. Il en est ici comme du

mouvement érosif permanent du glacier d'Agassiz, le lent mouvement glaciaire du pouvoir fédéral progressant et reculant en se heurtant à la résistance de la montagne des Etats. La législation relative à la protection de la propriété intellectuelle est une structure qui se situe au cœur même de la dualité des pouvoirs fédéraux et de ceux des Etats. On a pu observer dans les années 1970 un recul sensible du glacier fédéral dans ce domaine du droit.

La question qui consiste à déterminer si la loi applicable est la législation fédérale ou celle d'un Etat ne procède pas seulement d'un choix théorique entre deux réglementations contradictoires. Elle devient même particulièrement délicate en pratique lorsqu'il n'existe pas de loi fédérale protégeant expressément un certain type de création industrielle ou intellectuelle mais que cette création relève néanmoins d'un domaine général réglementé au niveau fédéral. Dans ce cas, il est possible que l'absence de loi fédérale régissant la protection soit un signal délibéré — un feu rouge — interdisant à la législation des Etats de combler le hiatus. Mais l'absence de toute protection au niveau fédéral peut aussi être interprétée par les tribunaux comme un feu vert, autorisant la loi des Etats à combler les lacunes de la protection. Il appartient en l'occurrence aux tribunaux de déterminer si le signal en question est rouge ou vert, au titre de la règle générale de la « primauté fédérale ». Il s'agit là d'une disposition constitutionnelle découlant de la « clause de suprématie » de la Constitution, en vertu de laquelle la Constitution et les lois fédérales sont la « loi suprême du pays »³. En cas de conflit direct entre une politique fédérale et la loi d'un Etat, la loi de l'Etat est « brisée » et annulée. Si la loi de l'Etat « fait obstacle à l'accomplissement et à l'exécution de l'ensemble des buts et objectifs de [la politique fédérale] », elle est écartée par la « clause de suprématie » de la Constitution⁴. Si le Congrès fédéral est clairement résolu à ne pas accorder de protection à un certain type de propriété intellectuelle, les Etats ne peuvent se substituer à lui pour octroyer cette protection. La tâche des tribunaux consiste précisément à déterminer quelle est exactement l'orientation de la politique fédérale — c'est-à-dire à établir si elle représente un signal rouge ou un signal vert pour les Etats — la Cour suprême des Etats-Unis se prononçant en dernier ressort. La détermination judiciaire de la nature exacte de la politique fédérale revêt un intérêt primordial pour tous les auteurs d'innovations qui ne sont pas clairement protégées par les lois fédérales en vigueur. Ils ont en effet souvent recours au droit des Etats régissant la concurrence déloyale pour obtenir réparation lorsque les lois fédérales ne leur accordent

¹ Résidant dans la région de la baie de San Francisco en Californie, je suis tout à fait averti des mouvements géologiques, puisque j'habite à la verticale de la ligne de faille de San Andreas — point de rencontre de deux plaques tectoniques — qui provoque souvent des séismes. Je ne suis pas très loin non plus du Mont Sainte-Hélène, dans l'Etat de Washington, qui, au printemps de 1980, a violemment explosé en une éruption volcanique. Le parallèle établi entre les « mouvements » et « éruptions » géologiques et l'évolution du droit a donc pour moi une signification plus que théorique.

² Constitution des Etats-Unis d'Amérique, 10^e amendement (1791).

³ Constitution des Etats-Unis, article VI: « La présente Constitution et les lois des Etats-Unis adoptées en application de celle-ci... sont la loi suprême de la Nation... » (ratifiée en 1788).

⁴ *Hines c. Davidowitz*, 312 U.S. 52, 67 (1941).

aucune protection. Traditionnellement et historiquement, aux Etats-Unis d'Amérique, la législation sur la concurrence déloyale n'était autre que le droit matériel des divers Etats. Par exemple, la contrefaçon de marques qui n'étaient pas enregistrées au niveau fédéral constituait dans une large mesure une question réglemée par le droit des Etats et la législation sur les secrets commerciaux relevait presque entièrement de la compétence des Etats. Ainsi, toute cette partie de la doctrine très largement intitulée « législation en matière de concurrence déloyale » procédait directement des lois et décisions judiciaires des Etats.

En 1964, un brusque glissement glaciaire de grande ampleur est venu bouleverser la législation sur la concurrence déloyale. Cette coulée du glacier fédéral sur une distance considérable, balaya plusieurs jalons familiers du droit forgé par les Etats en cette matière. Au cours de cette même année, la Cour suprême s'est prononcée sur deux affaires en formulant ce qui est maintenant couramment cité comme la « doctrine Sears et Compco »⁵. Dans les deux cas, les demandeurs avaient obtenu des brevets fédéraux pour des dispositifs d'éclairage de configuration nouvelle. Les brevets avaient été jugés nuls pour absence de nouveauté. Mais les demandeurs-innovateurs, se plaçant sur le terrain des Etats, demandèrent en vertu de la législation sur la concurrence déloyale de l'Etat de l'Illinois une injonction contre les concurrents qui avaient reproduit des copies fidèles des dispositifs en question. Dans les deux cas, les tribunaux inférieurs firent droit à la requête des demandeurs, car la forme des produits pouvait en dénoter l'origine et les copies pouvaient créer une confusion quant à la provenance desdits produits. La Cour suprême a jugé dans les deux cas que la délivrance d'une telle injonction interdisant la reproduction des articles en question équivaldrait à appliquer la loi d'un Etat en conflit direct avec la politique fédérale suivie en matière de brevets, à savoir laisser dans le domaine public tout ce qui ne répond pas aux critères fédéraux du droit des brevets. Cette application de la loi d'un Etat sur la concurrence déloyale était donc « frappée de préemption » et inconstitutionnelle⁶.

⁵ *Sears, Roebuck & Co. c. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225 (1964); *Compco Corp. c. Day-Brite Lighting, Inc.*, 376 U.S. 234 (1964).

⁶ Le débat tendant à déterminer si le droit fédéral est la source exclusive de protection de divers types de propriété intellectuelle ne date pas des affaires *Sears* et *Compco* de 1964. Des positions contraires avaient déjà été développées dans des avis majoritaires ou minoritaires en 1918 dans l'affaire *International News Service c. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918). D'après l'avis minoritaire du juge Brandeis dans cette affaire, l'information non protégée par le droit d'auteur fédéral ne devait pas être protégée par le droit des Etats sur la concurrence déloyale. La « thèse Brandeis » a par la suite été adoptée et appliquée par le juge Learned Hand dans une longue série d'opinions. Voir 1 McCarthy, *Trademarks & Unfair Competition*, secs. 10:24, 10:27 (1973). Cette opinion a été reprise par les juges Douglas et Black pour porter ses fruits dans les affaires *Sears* et *Compco* de 1964. Comme on le verra plus loin, elle a ensuite été réfutée dans les arrêts de la Cour suprême postérieurs à 1973.

Considérée à la lumière des interprétations judiciaires ultérieures, la jurisprudence dans les affaires *Sears* et *Compco* se situe sur deux plans: celui de la décision spécifique et celui de l'avis plus large et général. La décision spécifique ne se justifie que si l'on part de l'hypothèse que dès lors que la forme d'un produit ne peut être brevetée, elle tombe dans le « domaine public » tant du point de vue de la législation sur les brevets que du droit des marques⁷. La Cour s'est fondée sur l'hypothèse que le droit fédéral des brevets était la source exclusive de protection contre la reproduction. Dès lors, il ne pouvait exister aucune marque attachée à la configuration d'un produit en vertu de la loi d'un Etat. Mais les tribunaux inférieurs ont bientôt estimé que la jurisprudence *Sears* et *Compco* ne s'opposait pas à l'enregistrement fédéral de marques pour la forme d'un produit⁸. L'ironie de la situation actuelle tient à ce qu'une entreprise peut de nos jours faire enregistrer et protéger au niveau fédéral la configuration distinctive d'un produit à titre de marque mais qu'elle ne peut obtenir une telle protection en vertu de la *common law* des Etats.

Mais c'est sur le plan beaucoup plus abstrait de la généralité de l'avis émis par le juge Black dans les

⁷ Je pense que l'argumentation de la Cour suprême dans les affaires *Sears* et *Compco* est illogique lorsqu'elle tend à démontrer qu'un élément qui n'est pas protégé par le droit des brevets tombe automatiquement dans le domaine public. Le fait qu'une chose ne soit pas protégée par un brevet ne signifie pas que sa reproduction ou son imitation ne peut être sanctionnée par d'autres sources du droit de la propriété intellectuelle, comme le droit d'auteur, le droit des marques ou les dispositions générales du droit en matière de concurrence déloyale. La conclusion du « domaine public » ne s'impose qu'après que toutes les sources juridiques de protection ont été épuisées. Voir *Mine Safety Appliances Co. c. Electric Storage Battery Co.*, 405 F.2d 901 (CCPA 1969); *Frederick Warne & Co. c. Book Sales, Inc.*, 481 F. Supp. 1191 (S.D.N.Y. 1979). Dans les cas *Sears* et *Compco*, la Cour suprême a immédiatement tiré de l'absence de protection au titre des brevets la conclusion que les éléments en cause étaient « dans le domaine public » aux fins de la concurrence déloyale et des marques. Or, cette conclusion ne tient pas compte des paramètres et fonctions très différents de la marque par rapport au brevet. Dans presque tous les autres domaines d'interaction du droit de la propriété intellectuelle, les tribunaux des Etats-Unis se sont prononcés en faveur de la protection multiple. Voir par exemple les affaires *Honeywell, Inc.*, 532 F.2d 180 (CCPA 1975) (les brevets de dessins et modèles et les enregistrements de marques au niveau fédéral peuvent coexister); *Rolls-Royce Motors Ltd. c. A & A Fiberglass, Inc.*, 428 F. Supp. 689 (N.D. Ga. 1977) (protection conférée au titre des marques bien que la configuration ne soit protégée ni par un brevet ni par un droit d'auteur); *Yardley*, 493 F.2d 1389 (CCPA 1974) (double protection au titre du droit d'auteur et des brevets de dessins et modèles pour un dessin de cadran de montre); *Penthouse International, Ltd.*, 565 F.2d 679 (CCPA 1977) (les lois sur le droit d'auteur, sur les brevets et sur les marques procèdent de « concepts différents et offrent différents types de protection qui ne s'excluent pas mutuellement »).

⁸ La *Court of Customs and Patent Appeals* a constamment jugé que les brevets et les marques étaient des formes distinctes de la protection fédérale. L'absence de l'une ne s'oppose pas automatiquement à la protection au titre de l'autre. Affaire *Mogen David Wine Corp.*, 372 F.2d 539 (CCPA 1967); affaire *Honeywell, Inc.*, 497 F.2d 1344 (CCPA 1974). Dans le même sens: *Pachmayr Gun Works, Inc. c. Olin Mathieson Chemical Corp.*, 502 F.2d 802 (9th Cir. 1974).

affaires *Sears* et *Compco* que se situent les ondes de choc qui ont ébranlé tout le droit des Etats régissant les interdictions au titre de la concurrence déloyale. Cela tient au fait que l'opinion en cause énonce des généralités de très large portée. Par exemple, le juge Black qualifie en ces termes le problème soumis à la Cour :

« Il s'agit de déterminer si la législation d'un Etat sur la concurrence déloyale peut, en restant compatible avec les lois fédérales sur les brevets, imposer des responsabilités en matière de reproduction ou encore interdire la reproduction d'un article qui n'est protégé ni par un brevet fédéral ni par un droit d'auteur. »⁹

La réponse de la Cour fut un non catégorique. La Cour a en effet estimé que le fait établi d'une confusion dans l'esprit des consommateurs ne constituait pas un argument valable en l'occurrence : « Le seul fait que le public soit incapable de différencier ces deux articles identiques ne suffit pas à justifier une injonction contre la reproduction... de ce que les lois fédérales sur les brevets permettent de reproduire. » Elle a formulé sa décision en des termes tout aussi larges :

« Nous avons jugé aujourd'hui... que lorsqu'un article n'est protégé ni par un brevet ni par un droit d'auteur, le droit des Etats ne peut interdire à des tiers de le reproduire. »¹⁰

Des principes énoncés en des termes aussi larges permettaient de déduire que si l'auteur d'une innovation ne détenait ni brevet valable ni droit d'auteur, il ne bénéficiait d'aucune protection au titre de *quelque* loi que ce soit. Le droit fédéral était donc la source *exclusive* de protection de la propriété intellectuelle. Le droit des Etats sur la concurrence déloyale commençait à chanceler. Les avocats de la défense ont commencé à invoquer la jurisprudence *Sears* et *Compco* dans presque toutes les affaires ayant trait à la concurrence déloyale, en demandant « où est le brevet ou le droit d'auteur du demandeur ? » Par exemple, dans une affaire mettant en cause une marque revendiquée au titre de la *common law* pour la forme ou la configuration d'un récipient, il a été soutenu que l'imitation de la forme du récipient ne pouvait constituer un cas

de concurrence déloyale car cette forme ne pouvait être protégée que par la législation fédérale sur les brevets de dessins ou modèles¹¹. Des défendeurs accusés de concurrence déloyale pour avoir imité l'habillement d'un produit ont soutenu que le seul moyen de recours que pouvait invoquer le demandeur était la protection fédérale de l'étiquetage au titre du droit d'auteur¹². La protection fédérale du droit d'auteur sur les titres littéraires ayant été refusée par décision judiciaire, des défendeurs accusés de concurrence déloyale pour emploi de titres similaires au point de prêter à confusion ont soutenu qu'il ne pouvait y avoir de moyen de recours fondé sur le droit des Etats relatifs à la concurrence déloyale¹³. Enfin, dans un cas extrême, l'affaire « Paladin », le tribunal d'appel du premier circuit (*1st Cir.*) a infirmé un jugement accordant des dommages-intérêts à un animateur de spectacle qui avait prouvé qu'une importante station de télévision s'était entièrement appropriée l'image et les manières de son personnage de cow-boy « Paladin » et qu'elle l'utilisait pour une série télévisée rapportant des millions de dollars. Le tribunal a estimé, en se fondant sur la jurisprudence des cas *Sears* et *Compco*, que, bien que les particularités d'un personnage d'animateur ne soient pas protégées par les lois fédérales sur le droit d'auteur, le Congrès avait le pouvoir d'adopter des dispositions en ce sens s'il le souhaitait. Le fait qu'il ne l'ait pas fait devait être interprété comme un feu rouge interdisant de remédier à la situation en cause en faisant appel au droit en matière de concurrence déloyale d'un Etat. Le tribunal a conclu que le demandeur « avait la satisfaction de prouver que les défendeurs [étaient des] pirates » et lui a refusé toute réparation légale¹⁴.

Mais l'affaire « Paladin » représente le point culminant de l'application de la théorie de l'exclusivité de la réglementation fédérale telle qu'elle découle de

¹¹ Voir par exemple *Spangler Candy Co. c. Crystal Pure Candy Co.*, 353 F.2d 641 (7th Cir. 1965); 1 McCarthy, *supra*, note 6, ad sec. 7:25 B.

¹² Les tribunaux ont généralement rejeté le moyen de défense *Sears* et *Compco* dans les affaires ayant trait à la présentation commerciale des produits. Voir par exemple *Clairol, Inc. c. Andrea Dumon, Inc.*, 14 Ill. App. 3d 641, 303 N.E. 2d 177, 179 USPQ 119 (1973); *Duo-Tint Bulb & Battery Co. c. Moline Supply Co.*, 46 Ill. App. 3d 145, 360 N.E. 2d 789 (1977); 1 McCarthy, *supra*, note 6, ad sec. 8:7.

¹³ Les tribunaux ont rendu des décisions divergentes quant à l'incidence de la jurisprudence *Sears* et *Compco* sur la concurrence déloyale en matière de titres littéraires. Voir les commentaires de 1 McCarthy, *supra*, note 6, ad sec. 10:11. En Californie, les cas *Sears* et *Compco* ont été interprétés comme s'opposant aux ordonnances interdisant absolument l'usage de titres littéraires dont la similitude est de nature à induire en erreur, et comme permettant seulement d'imposer une renonciation. Voir par exemple *Allied Artists Pictures Corp. c. Friedman*, 68 Cal. App. 3d 127, 137 Cal. Rptr. 94 (1977).

¹⁴ *Columbia Broadcasting System, Inc. c. DeCosta*, 377 F.2d 315 (1st Cir. 1967). La Cour a ensuite admis qu'à la lumière de décisions postérieures de la Cour suprême, l'analyse qu'elle avait faite en 1967 de la « préemption » fédérale était erronée. *DeCosta c. Columbia Broadcasting System, Inc.*, 520 F.2d 499 (1st Cir. 1975).

⁹ *Sears, Roebuck & Co. c. Stiffel Co.*, *supra* ad 225. Cette politique a été réaffirmée en 1969 : « cette solide politique fédérale est de nature à favoriser la libre concurrence quant aux idées qui ne méritent pas d'être protégées par un brevet ». *Lear, Inc. c. Adkins*, 395 U.S. 653, 656 (1969).

¹⁰ *Compco Corp. c. Day-Brite Lighting, Inc.*, *supra* ad 237; la référence à la législation fédérale sur le droit d'auteur était étrange car la loi sur le droit d'auteur n'a jamais été mise en cause dans les arrêts *Sears* et *Compco*. La Cour semble avoir estimé que les seuls domaines du droit fédéral ayant trait à la reproduction sont ceux des brevets et du droit d'auteur. La Cour a un peu assoupli sa décision en permettant au droit des Etats « dans des cas appropriés » d'exiger qu'un étiquetage ou « d'autres mesures de précaution » soient prévus pour empêcher toute confusion quant à la source, mais a souligné que les interdictions concernant le fait même de la reproduction ne sauraient être admises.

la jurisprudence *Sears et Compco*. Dès 1973, la Cour suprême des Etats-Unis a commencé à s'écarter des thèses très générales de la jurisprudence *Sears et Compco* et, dans une série de décisions formant une jurisprudence constante, a reconnu aux Etats le pouvoir d'assurer une protection contre la concurrence déloyale indépendamment du droit fédéral. Le glacier fédéral a donc commencé à reculer. En 1973, dans l'affaire *Goldstein*, la Cour a jugé que les Etats peuvent interdire l'appropriation illicite de prestations enregistrées (piraterie sur bandes magnétiques et sur disques) alors même que la législation fédérale sur le droit d'auteur ne protégeait pas ces prestations avant 1972¹⁵. La Cour suprême a déclaré que le fait que le Congrès n'ait pas accordé sur le plan fédéral une protection au titre du droit d'auteur à une forme particulière de propriété intellectuelle n'empêchait pas les Etats d'assurer cette protection en vertu du droit en matière de concurrence déloyale: « Le Congrès n'a pas cherché à établir un équilibre; il s'est au contraire abstenu de réglementer ce domaine et il n'existe aucune raison qui empêche l'Etat d'agir à sa guise. » Dans l'affaire *Kewanee*, en 1974, la Cour a jugé que le droit fédéral des brevets ne portait en aucun cas atteinte au pouvoir d'un Etat de protéger les secrets commerciaux afférents à des inventions, qu'ils soient ou non brevetables en vertu du droit fédéral¹⁶. La Cour s'est montrée tolérante à l'égard de la législation des Etats en interprétant l'absence d'une législation fédérale du Congrès sur les secrets commerciaux comme un feu vert donné aux Etats:

« Par le silence qu'il a gardé tout au long de ces années, le Congrès a reconnu qu'il était sage de permettre aux Etats d'assurer la protection des secrets commerciaux. Tant que le Congrès ne prendra pas de mesures contraires, les Etats doivent être libres de protéger les secrets de commerce. »

En 1977, dans l'affaire *Zacchini*, la Cour a approuvé les dispositions de la législation d'un Etat s'opposant à l'appropriation illicite du numéro d'un animateur de spectacles, en notant que la volonté d'un Etat d'assurer une protection contre ces actes illicites repose sur les mêmes considérations que les lois fédérales sur les brevets et le droit d'auteur et qu'elle est compatible avec ces dernières¹⁷. Dans l'affaire *Quick Point*, en 1979, la Cour a confirmé la validité du droit des obligations d'un Etat prévoyant le versement de redevances pour la divulgation d'un secret de com-

merce dans la mesure où ce secret devrait être exploité par le preneur de licence¹⁸. La Cour a déclaré que « le droit fédéral des brevets ne saurait s'opposer à la conclusion d'un tel contrat ».

Ce recul constant de la jurisprudence de 1973 à nos jours par rapport aux généralisations des arrêts *Sears et Compco* quant à la compétence exclusive du pouvoir fédéral équivaut, semble-t-il, à une approbation rationnelle et constructive des principes du droit des Etats en matière de concurrence déloyale. Elle dénote de la part du pouvoir judiciaire une plus grande tolérance, dans le cadre du système « bipolaire » des Etats-Unis d'Amérique, à l'égard du rôle que peuvent jouer les Etats en favorisant la concurrence loyale et les investissements consacrés aux créations technologiques et littéraires. Les lois fédérales ne sont donc plus la seule et unique source de protection des innovations.

Les arrêts proprement dits rendus dans les affaires *Sears et Compco* ont même été attaqués devant plusieurs tribunaux inférieurs. Dans plusieurs affaires portant sur l'imitation de configurations de produits revendiqués en tant que marques plusieurs tribunaux ont accordé réparation en vertu du droit en matière de concurrence déloyale des Etats. Un tribunal a même écarté les termes proprement dits des arrêts *Sears et Compco*, en les considérant comme une simple opinion n'ayant aucune valeur contraignante¹⁹. Le tribunal d'appel du deuxième circuit est allé jusqu'à dire que la jurisprudence *Sears et Compco* « ne saurait redéfinir la portée admissible de la législation sur les marques dans la mesure où elle concerne la provenance et l'origine »²⁰. Bien que cette tendance de la jurisprudence ne soit pas encore unanime ni constante, elle illustre bien le recul de la thèse de la compétence exclusive du pouvoir fédéral instaurée par la jurisprudence *Sears et Compco* sous l'effet des attaques incessantes dont cette dernière fait l'objet.

Une autre tendance est apparue sur un front voisin. La législation fédérale est de plus en plus souvent invoquée comme moyen de recours pour des questions qui ont longtemps été considérées comme relevant exclusivement du droit des Etats en matière de concurrence déloyale. Je veux parler du recours

¹⁸ *Aronson c. Quick Point Pencil Co.*, 440 U.S. 257 (1979).

¹⁹ *Truck Equipment Service Co. c. Fruehauf Corp.*, 536 F.2d 1210 (8th Cir. 1976) cert. refusé 429 U.S. 861; parmi d'autres affaires s'écarter de la jurisprudence *Sears et Compco* peuvent être citées: *Time Mechanisms, Inc. c. Qonaar Corp.*, 422 F.Supp. 905 (D.N.J. 1976) (forme d'un parcomètre protégée); *Duo-Tint Bulb & Battery Co. c. Moline Supply Co.*, 46 Ill. App. 3d 145, 360 N.E. 2d 798 (boîte distributrice d'ampoules protégée); *Rolls-Royce Motors Ltd. c. A & A Fiberglass, Inc.*, 428 F. Supp. 689 (N.D. Ga. 1977) (la mascotte « flying lady » et le dessin de la calandre Rolls-Royce protégés); *Teledyne Industries, Inc. c. Windmere Prods. Inc.*, 433 F. Supp. 710 (S.D. Fla. 1977) (pomme de douche protégée).

²⁰ *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. c. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979).

¹⁵ *Goldstein c. California*, 412 U.S. 546 (1973); à compter de 1972, la loi fédérale sur le droit d'auteur a été modifiée pour protéger des exécutions enregistrées réalisées après cette date. Par conséquent, pour les enregistrements postérieurs à 1972, la source exclusive de protection est le droit fédéral. Le droit des Etats relatif à la concurrence déloyale reste applicable aux enregistrements antérieurs à 1972. 17 USC 301(c).

¹⁶ *Kewanee Oil Co. c. Bicorn Corp.*, 416 U.S. 470 (1974).

¹⁷ *Zacchini c. Scripps-Howard Broadcasting Co.*, 433 U.S. 562 (1977).

de plus en plus fréquent à l'article 43.a) de la Loi fédérale sur les marques (Loi Lanham)²¹. Bien que les dispositions de l'article 43.a) soient restées inchangées pendant près de 35 ans, il n'y a guère qu'une dizaine d'années que les avocats se sont avisés que cet article assurait sur le plan fédéral un moyen de recours pouvant être invoqué devant une instance fédérale dans pratiquement tous les cas de publicité trompeuse, de contrefaçon de marques et d'imitation de la présentation de produits²². On assiste depuis une dizaine d'années à une véritable explosion de litiges fondés sur l'article 43.a)²³. Cette tendance ne s'est pas traduite par une modification du droit matériel car la jurisprudence relative à l'article 43.a) suit les principes traditionnels en matière de marques. Mais en revanche, elle a eu pour effet de faire passer des tribunaux des Etats aux tribunaux fédéraux le théâtre des litiges classiques en matière de concurrence déloyale. Il s'agit là d'une tendance que la plupart des juges fédéraux, déjà surchargés de dossiers, ne voient pas d'un œil favorable.

Au cours des années 1970, on a pu assister à un mouvement constant de flux et de reflux entre le droit fédéral et celui des Etats pour les questions de concurrence déloyale. L'explosion soudaine du pouvoir fédéral avec les arrêts *Sears* et *Compco* de 1964 est complètement retombée en l'espace de dix ans et, à l'heure actuelle, l'optique rigoureuse dans laquelle ces affaires ont été jugées est en passe d'être ramenée au rang des reliques historiques. Le droit de la concurrence déloyale des Etats a soutenu l'attaque en demeurant presque entièrement intact.

²¹ 15 USC 1125(a): « Toute personne qui appose, applique, annexe ou utilise en connexité avec un produit ou un service, ou avec un récipient, une fausse appellation d'origine, ou une fausse désignation ou allégation, y compris les mots ou autres signes tendant à désigner ou à représenter faussement ces produits ou services, et fait introduire ceux-ci dans le commerce, pourra faire l'objet d'une action civile par tout industriel ou commerçant établi dans le lieu faussement indiqué, ou dans la région où ce lieu d'origine est situé, ainsi que par toute personne estimant être ou pouvoir être lésée par l'emploi desdites fausses désignation ou allégation. Il en sera de même de toute personne qui, connaissant la fausseté de l'appellation d'origine, de la désignation ou de l'allégation, se livre au transport ou à l'emploi des produits dans le commerce, ou les occasionne, ou remet les produits à un expéditeur en vue du transport ou de l'emploi. »

²² En 1964 encore, un commentateur relevait la « rareté générale des litiges fondés sur l'article 43(a) ». *Developments in the Law: Competitive Torts* [Evolution du droit: la responsabilité en matière de concurrence], 77 Harv. L. Rev. 888, 908 (1964). La situation s'est complètement renversée depuis cette date. A l'heure actuelle l'article 43(a) offre une réparation pour les atteintes aux marques non enregistrées. *D.C. Comics Inc. c. Powers*, 201 USPQ 99 (S.D.N.Y. 1978). Toutefois, l'article 43(a) ne peut être entièrement assimilé à l'ensemble du droit concernant la concurrence déloyale. Il est également limité à la publicité trompeuse et aux contrefaçons de marques. *Alfred Dunhill, Ltd. c. Interstate Cigar Co.*, 499 F.2d 232 (2d Cir. 1974).

²³ Voir 2 McCarthy, *supra*, note 6, ad secs. 27:2-27:9; Germain, *Unfair Trade Practices under 43(a) of the Lanham Act* [Les pratiques commerciales déloyales en vertu de l'article 43(a) de la Loi Lanham], 49 Ind. L.J. 84 (1973), 64 Trademark Rep. 193 (1974).

II. Les enregistrements de marques bénéficiant du statut d'incontestabilité: l'affaire « Eveready »

Aux Etats-Unis d'Amérique, un symbole ou un terme utilisé comme « marque » est protégé en vertu de la *common law* des Etats sans qu'il soit nécessaire de le faire enregistrer. Mais l'enregistrement fédéral procure néanmoins d'importants avantages. L'un des plus importants tient à ce que, à l'expiration d'une période de cinq ans et moyennant l'observation des formalités prescrites, l'enregistrement peut devenir « incontestable »²⁴. Une fois qu'il a acquis le statut d'incontestabilité, l'enregistrement constitue « une preuve concluante du droit exclusif de son titulaire d'utiliser la marque enregistrée » sur les produits ou services enregistrés, sous réserve des limitations prévues par la loi²⁵. Il semble peu douteux que l'un des principaux objectifs de la Loi fédérale (Loi Lanham) de 1946 fut la création de droits concluants et certains sur les enregistrements de marques. Le principal auteur de cette loi, le Représentant Lanham, a déclaré que:

« L'une des nouvelles prérogatives intéressantes créées par la Loi est l'incontestabilité du droit après cinq années d'utilisation de la marque et son corollaire, à savoir que le certificat d'enregistrement constitue une preuve concluante de la propriété de la marque et du droit à l'usage exclusif de celle-ci.²⁶ »

La disposition de 1946 prévoyant l'incontestabilité du droit après cinq années d'usage et d'enregistrement est apparemment calquée sur la Loi britannique de 1875²⁷. Les dispositions législatives de 1946 sont donc clairement apparues comme un moyen de transformer l'enregistrement fédéral, pour faire d'une simple revendication ou d'un simple commencement de preuve d'un droit un obstacle absolu plus substantiel à certaines contestations de la validité d'enregistrements inattaquables.

Pour diverses raisons, cependant, les tribunaux fédéraux se sont fermement opposés à donner à cet important statut d'incontestabilité toute sa portée. Ce n'est que 30 années après l'adoption de la Loi Lanham, qu'un tribunal fédéral a reconnu clairement et catégoriquement toute la portée de la disposition

²⁴ La formalité la plus importante est le dépôt d'une déclaration sous serment [*affidavit*] selon l'article 15, aux termes de laquelle l'auteur de l'enregistrement affirme, entre autres, que la marque a été constamment utilisée pendant cinq années consécutives et qu'aucune procédure judiciaire n'est en instance concernant les droits afférents à la marque. Loi Lanham, article 15, 15 USC 1065.

²⁵ Loi Lanham, art. 33(b); 15 USC 1115b.

²⁶ 92 Cong. Rec. 7524 (25 juin 1946).

²⁷ *British Trade Marks Registration Act* [Loi britannique sur l'enregistrement des marques], 38 & 39 Vict., Ch. 91, sec. 3 (1875); voir Fletcher, *Incontestability and Constructive Notice: A Quarter Century of Adjudication* [Incontestabilité et connaissance implicite des faits: un quart de siècle de jurisprudence], 63 Trademark Rep. 71 (1973).

législative relative à l'incontestabilité. La décision qui a finalement marqué une évolution importante de la jurisprudence à cet égard est l'arrêt « *Eveready* », rendu en 1976 par la Cour d'appel fédérale du septième circuit (7th Cir.) à Chicago²⁸. Cette décision trouve place parmi les plus importants arrêts concernant les marques prononcés dans la décennie des années 70. Elle fait en effet jurisprudence car elle confirme fermement la portée véritable des marques enregistrées et incontestables et devrait, espérons-le, avoir voué à l'oubli l'opinion voulant que le statut d'incontestabilité ne soit appliqué par les tribunaux qu'avec réticence et à contrecoeur, en limitant la portée.

On ne peut apprécier pleinement l'importance de l'affaire *Eveready* sans rappeler rapidement l'interprétation judiciaire qui a été donnée aux dispositions relatives à l'incontestabilité entre 1947 et 1976. Durant cette période, pour limiter rigoureusement la portée de la disposition relative à l'incontestabilité, la plupart des tribunaux ont essentiellement eu recours à la méthode de la distinction dite « offensive-défensive ». Plus précisément, le titulaire d'un enregistrement incontestable ne pouvait en faire qu'une arme « défensive », un bouclier, contre l'annulation et non un glaive, une arme « offensive », dans un litige. Dans la pratique, cela signifiait que lorsque le titulaire d'un enregistrement fédéral ayant acquis un statut d'incontestabilité était demandeur dans un procès en contrefaçon, les dispositions de la loi relatives à l'incontestabilité restaient lettre morte.

La distinction offensive-défensive a été pour la première fois énoncée dans une opinion relative à une décision de l'*Assistant Commissioner of Trademarks*²⁹ qui date de 1955 et que les tribunaux ont ensuite « brutalement arrachée à son contexte »³⁰. Par exemple, en 1961, la Cour d'appel du septième circuit, s'appuyant sur l'opinion du *Commissioner*, déclarait certain que les dispositions législatives relatives à l'incontestabilité étaient « destinées à protéger le titulaire d'un enregistrement contre l'annulation de sa marque du fait d'un usage antérieur par un tiers... C'est l'usage, et non l'enregistrement, qui donne naissance aux droits afférents à un nom commercial »³¹. En 1971, certains tribunaux avaient adopté cette distinction comme un principe fondamental. Par exemple, un tribunal de district déclarait que l'enregistrement fédéral n'étend

pas les « droits matériels » de son titulaire et qu'il constitue simplement un « moyen d'enregistrer » et de « notifier une revendication concernant un titre de propriété ». Se fondant sur cette interprétation de la notion d'enregistrement, ce tribunal déclarait à propos de la loi relative à l'incontestabilité:

« Cette disposition était destinée à protéger le titulaire d'un enregistrement contre l'annulation de sa marque résultant d'un usage antérieur par un tiers... Mais il importe surtout de souligner que le titulaire de l'enregistrement ne peut pas utiliser la disposition relative à l'incontestabilité comme une arme 'offensive' dans une action en contrefaçon de la marque ».³²

Cette distinction « offensive-défensive » semblait signifier que les dispositions sur l'incontestabilité n'avaient aucune valeur propre puisque les conditions d'annulation d'une marque enregistrée sont énoncées dans un article absolument distinct de la Loi Lanham. Si l'incontestabilité est simplement un moyen de se protéger contre l'annulation, elle est superflue car il existe déjà une disposition législative définissant les conditions d'annulation³³. La règle selon laquelle un enregistrement incontestable ne pourrait être utilisé qu'à titre « défensif » et non à titre « offensif » procède d'un raisonnement spécieux. Si l'incontestabilité existe en faveur d'un demandeur-titulaire d'un enregistrement dans un procès en contrefaçon, elle joue le rôle d'une arme défensive pour protéger l'enregistrement contre les attaques portées à la validité de la marque. Ce sera le défendeur qui attaquera la validité de la marque, par exemple pour le motif qu'elle est descriptive et dépourvue de signification secondaire³⁴.

On se demande quelles sont les raisons de cette réticence des tribunaux à suivre l'esprit et la lettre des dispositions législatives relatives à l'incontestabilité. Les suivantes me semblent importantes:

1. Le concept d'une marque qui ne peut pas être contestée pour certains motifs est contraire à une hypothèse fondamentale de la législation sur les marques des Etats-Unis d'Amérique, à savoir que seul l'usage et non l'enregistrement donne naissance aux droits afférents à la marque. Les Etats-Unis sont pratiquement le seul pays au monde à exiger l'usage préalable à l'enregistrement. L'enregistrement des marques préalablement à l'usage est inconnu dans

²⁸ *Union Carbide Corp. c. Ever-Ready Inc.*, 531 F.2d 366 (7th Cir. 1976), cert. refusé 429 U.S. 830.

²⁹ *Rand McNally & Co. c. Christmas Club*, 105 USPQ 499 (Comm. Pat. 1955) confirmé pour d'autres motifs 242 F.2d 776 (CCPA 1957). Le *Commissioner* a écrit que « l'incontestabilité a un effet défensif et non offensif... Les droits du titulaire de la marque ne sont pas considérablement élargis mais son droit de continuer d'utiliser la marque ne peut plus être contesté... » 105 USPQ ad 500.

³⁰ Fletcher, *supra*, note 27, ad 95.

³¹ *John Morrell & Co. c. Reliable Packing Co.*, 295 F.2d 314, 316 (7th Cir. 1961).

³² *Schwinn Bicycle Co. c. Murray Ohio Mfg. Co.*, 339 F. Supp. 973, 979 (M.D. Tenn. 1971) confirmé 470 F.2d 975 (6th Cir. 1972).

³³ Loi Lanham, article 14; 15 USC 1064. Les motifs pour lesquels les enregistrements doivent être radiés aux termes de l'article 14 sont presque identiques à ceux qui sont énoncés à l'article 33(b) à propos de l'incontestabilité. Voir Fletcher, *supra*, note 27, ad 75.

³⁴ Voir 2 McCarthy, *supra*, note 6, ad sec. 32:44.

la jurisprudence des Etats-Unis d'Amérique³⁵. Seule peut être enregistrée sur le plan fédéral une marque qui a déjà été employée dans le commerce³⁶. Un principe qui se rapproche beaucoup de la doctrine de l'usage préalable à l'enregistrement est celui qui veut que la législation des Etats-Unis sur les marques soit simplement la reconnaissance judiciaire de la façon dont la clientèle perçoit la marque. Un symbole ou un terme ne devient une « marque » qu'à partir du moment où la clientèle le considère comme tel. Or, il faut pour cela que la marque ait été employée dans le commerce. Un simple enregistrement est insuffisant à cet effet. L'enregistrement fédéral devrait donc seulement refléter la situation du marché. Une présomption réfutable créée par l'enregistrement fédéral (comme la présomption inhérente aux enregistrements qui ne sont pas incontestables) n'est pas contraire à la doctrine selon laquelle l'enregistrement est simplement la reconnaissance d'une réalité commerciale. Dans un litige, cette présomption a simplement pour effet d'imputer au contrefacteur présumé la charge de prouver l'invalidité³⁷. Le contrefacteur peut toujours renverser la présomption en établissant, avec preuve à l'appui, que la clientèle ne considère pas en fait le terme enregistré comme une marque, c'est-à-dire que ce terme est descriptif et n'a pas de signification secondaire. En revanche, l'incontestabilité inhérente à l'enregistrement fédéral et l'observation

des formalités prévues à l'article 15 concernant les déclarations sous serment [*affidavit*] tendent à se heurter au principe selon lequel une « marque » n'est qu'un symbole que la clientèle reconnaît en fait comme une marque. Une marque dont l'enregistrement est devenu incontestable ne peut pas être mise en cause pour d'autres motifs que ceux qui sont énumérés dans la Loi. Cela peut signifier que le contrefacteur présumé n'est pas admis à prouver que la marque enregistrée n'est pas, en fait, perçue comme telle sur le marché³⁸. Le fait qui s'est avéré le plus difficile à admettre de la part des tribunaux est que le Congrès, en adoptant les dispositions relatives à l'incontestabilité, ait voulu en faire une exception à la règle générale. Les juges ne pouvaient simplement pas admettre qu'un contrefacteur présumé ne soit pas autorisé à apporter des preuves d'invalidité pour certains motifs. Le Congrès a adopté le principe de l'incontestabilité par dérogation aux principes généraux de la législation sur les marques des Etats-Unis d'Amérique afin de rendre prévisible et stable le statut des marques ayant été enregistrées et utilisées de façon constante pendant cinq années. Une fois qu'un contrefacteur en puissance ou que l'auteur d'une demande d'annulation a été mis en mesure de connaître implicitement la situation³⁹, il doit, pendant une période de cinq ans, faire le nécessaire pour contester l'enregistrement ou, sinon, subir les conséquences de son inaction⁴⁰. Cette exception à la règle générale se justifie car il n'existe aucun autre moyen d'assurer au moins une certaine stabilité et une certaine prévisibilité des droits afférents aux marques et de justifier les importants investissements que représente la constitution d'une clientèle attachée à ces marques. Le problème tient à ce que, pendant près de 30 ans, de nombreux tribunaux ne pouvaient simplement pas comprendre ni admettre que l'incontestabilité fût une exception à la règle générale.

2. La réticence dont les tribunaux ont longtemps fait preuve pour accepter l'incontestabilité tient aussi à ce que la présomption de validité des brevets prévue par le code des brevets était bien connue des juges fédéraux⁴¹. Ils savaient en effet que cette présomption pouvait être facilement renversée, il suffisait pour cela d'apporter la preuve d'une technique antérieure qui n'avait pas été prise en considération par l'examineur de l'Office des brevets. En fait, au cours de la période

³⁵ L'acceptation du Traité concernant l'enregistrement des marques par les Etats-Unis introduirait, certes, dans ce pays les notions inhérentes au système d'enregistrement avec intention d'utiliser la marque, mais l'adhésion des Etats-Unis au TRT est pour le moins improbable à l'heure actuelle. Dans un très petit nombre d'Etats, un enregistrement préalable à l'utilisation est dans une certaine mesure autorisé. Néanmoins, ces dispositions n'ont qu'une importance ou une incidence négligeable.

³⁶ L'objet d'un enregistrement fédéral est une « marque de fabrique ou de commerce capable de distinguer les produits du déposant de ceux d'autrui ». Loi Lanham, article 2; 15 USC 1052. La « marque de fabrique ou de commerce » y est définie comme un mot, un nom ou un symbole « utilisés par un industriel ou par un commerçant pour identifier ses produits et pour les distinguer de ceux fabriqués ou vendus par autrui ». Loi Lanham, article 45; 15 USC 1127 (texte original non souligné); dans l'affaire *Procter & Gamble Co. c. Johnson & Johnson Inc.*, 205 USPQ 697 (S.D.N.Y. 1979), le tribunal a estimé que la tentative de Procter & Gamble de se « réserver » des dénominations commerciales par un usage minimum et fictif pendant plusieurs années était vaine. Bien que les marques aient été enregistrées sur le plan fédéral, le tribunal a conclu que Procter & Gamble ne détenaient aucun droit exécutoire sur ces marques puisqu'ils ne pouvaient prouver l'acquisition de droits afférents à la marque sur la base d'un usage commercial de bonne foi. Bien que l'un des enregistrements soit devenu incontestable, le public ne connaissait pas la marque et il ne pouvait donc y avoir aucun risque de confusion du fait de l'utilisation d'une marque similaire par un tiers.

³⁷ Pour les marques enregistrées qui ne sont pas devenues incontestables, l'enregistrement est simplement une présomption du droit exclusif du titulaire d'utiliser la marque. Loi Lanham, article 33(a); 15 USC 1115(a). La Loi précise clairement que cette preuve « ne saurait empêcher une partie adverse de prouver, en droit ou en équité, toute défense ou tout vice juridique qui aurait pu être invoqué si la marque n'avait pas été enregistrée ». Quant à la valeur de la présomption, voir 2 McCarthy, *supra*, note 6, *ad* sec. 32:43.

³⁸ Bien que la tendance générale veuille que le registre fédéral des marques reflète les réalités du marché, certains tribunaux ont admis que cette tendance n'était « ni absolue ni inflexible ». *Wells Cargo, Inc. c. Wells Cargo, Inc.*, 606 F.2d 961 (CCPA 1979).

³⁹ Dès que la marque est initialement inscrite sur le registre principal, l'enregistrement constitue une notification implicite de la revendication de propriété du titulaire de l'enregistrement. Loi Lanham, article 22; 15 USC 1072.

⁴⁰ Fletcher, *supra*, note 27, *ad* 97.

⁴¹ 35 USC 282: « Le brevet est présumé valable... Il appartient à la partie qui en conteste la validité d'apporter la preuve de ses affirmations. »

allant de 1973 à 1977, 55% des brevets en litige ont été jugés nuls⁴². Les juges fédéraux qui avaient eu à statuer en matière de brevets savaient avec quelle facilité ceux-ci pouvaient être contestés pour quelque motif que ce soit. Comme la délivrance des brevets et l'enregistrement des marques relevaient de la même administration, de nombreux juges en déduisaient que les mêmes règles de présomption de validité s'appliquaient dans les deux cas et étaient extrêmement réticents lorsqu'il s'agissait de conférer aux enregistrements de marques incontestables une immunité dont ne bénéficiaient pas les brevets⁴³.

C'est cette forte réticence à l'égard de la notion d'incontestabilité qui a finalement été vaincue avec l'arrêt *Eveready* de 1976⁴⁴. Dans une opinion clairement et solidement argumentée du juge Pell, le tribunal a fait un tour d'horizon de la jurisprudence qui avait adopté le principe de la limitation « offensive-défensive » frappant l'incontestabilité et l'a, à juste titre, rejetée : « La distinction ' défensive-offensive ' n'existe pas dans la loi et nous ne pensons pas que les tribunaux soient tenus de s'y conformer ». Dans cette affaire, le défendeur, qui vendait des ampoules de lampes EVER-READY était poursuivi en justice par Union Carbide Corp., fabricant de piles, de lampes de poche et d'ampoules EVEREADY. Le tribunal inférieur avait statué en faveur du défendeur, estimant que la dénomination EVEREADY se bornait à décrire la fiabilité et la longévité des produits du demandeur et que ce dernier n'avait pas apporté la preuve d'une signification secondaire. La Cour d'appel a infirmé cette décision en jugeant que puisque la marque EVEREADY du demandeur Union Carbide faisait l'objet d'un enregistrement fédéral incontestable, le tribunal ne pouvait pas prendre en considération les prétentions du défendeur, qui mettait la validité en cause en invoquant le caractère descriptif et l'absence de signification secondaire, car il ne s'agit pas en l'occurrence d'un moyen de défense légal opposable à une marque bénéficiant d'un enregistrement incontestable⁴⁵. La jurisprudence

Eveready a réussi à s'imposer devant les autres tribunaux et a été uniformément suivie depuis 1976⁴⁶.

Bien que d'autres aspects de l'interprétation de la loi quant à la portée de l'incontestabilité restent encore flous après l'arrêt *Eveready*⁴⁷, cette affaire semble néanmoins avoir démolé une fois pour toutes la thèse selon laquelle l'incontestabilité des marques enregistrées n'aurait aucune portée réelle. L'intégrité et l'importance de l'enregistrement fédéral des marques se sont trouvées considérablement renforcées après l'affaire *Eveready*. Cette décision fait jurisprudence non seulement parce qu'elle permet de mieux cerner le problème soulevé par l'incontestabilité mais aussi parce qu'elle aborde pratiquement chaque aspect de la législation sur les marques de façon claire et logique. L'étude qui y est faite de ce que l'on entend par caractère descriptif et signification secondaire, l'analyse des moyens de preuve des possibilités de confusion avec des produits apparentés, de même que la perspective judicieuse dans laquelle est abordé le problème de l'acceptation par les tribunaux des moyens de preuve reposant sur l'attitude des consommateurs, tout concorde à faire de la décision *Eveready* un véritable traité du droit des marques aux Etats-Unis d'Amérique. C'est pourquoi je la considère comme capitale pour ce domaine du droit dans ce pays.

d'abus de marques de certification. La décision rendue dans l'affaire *Wrist-Rocket Mfg. Co. c. Saunders Archery Co.*, 578 F.2d 727 (8th Cir. 1978) aboutit aussi à la conclusion que l'article 15 limite les effets de l'incontestabilité.

⁴⁶ Voir par exemple *Council of Better Business Bureaus c. Better Business Bureau of So. Fla.*, 200 USPQ 282 (S.D. Fla. 1978); (*Eveready* représente l'opinion admise); *Park & Fly, Inc. c. Park & Fly, Inc.*, 204 USPQ 204 (D. Mass. 1979). La Cour d'appel du huitième circuit (8th Cir.), dont l'acceptation de la distinction offensive-défensive avait été expressément rejetée par la Cour du septième circuit (7th Cir.) dans l'affaire *Eveready*, a par la suite indiqué qu'elle pourrait revenir sur sa position. *Wrist-Rocket Mfg. Co. c. Saunders Archery Co.*, *supra*; le tribunal du deuxième circuit (2d Cir.) est parvenu à la même conclusion que le tribunal saisi de l'affaire *Eveready* et pratiquement en même temps que celui-ci. *Abercrombie & Fitch Co. c. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976).

⁴⁷ Il y a une interprétation législative qui continue à faire l'objet de décisions judiciaires contradictoires : c'est celle qui consiste à déterminer si les moyens de défense opposables à l'incontestabilité qui sont énumérés à l'article 33(b) ramènent, en admettant qu'ils soient prouvés, la force probante de l'enregistrement à une simple présomption ou si cette preuve constitue en soi un moyen de défense sur le fond du litige. Voir commentaires dans 2 McCarthy, *supra*, note 6, *ad sec.* 32:44-32:45. Dans la plupart des cas, la distinction n'a pas d'importance car la plupart des moyens de défense opposables à l'incontestabilité en vertu de l'article 33(b) sont eux-mêmes des moyens traditionnels quant au fond. Toutefois, une application stricte de la loi semble conduire à la conclusion qu'il suffit d'apporter la preuve d'un des moyens de défense légaux prévus à l'article 33(b) pour éliminer simplement la présomption d'incontestabilité inhérente à la marque enregistrée. Voir *Carl Zeiss Stiftung c. VEB Carl Zeiss Jena*, 298 F. Supp. 1309 (S.D. N.Y. 1969) confirmé 433 F.2d 686 (2d Cir. 1970); *Hank Thorp, Inc. c. Minilite, Inc.*, 474 F. Supp. 228 (D. Del. 1979).

⁴² 455 *BNA Patent, Trademark, Copyright Jour.* D-1 (22 nov. 1979).

⁴³ Deux autres raisons paraissent également plausibles, à savoir, d'une part que les présomptions déterminantes et irréfragables sont rares dans le droit des Etats-Unis et, d'autre part, que l'incontestabilité empêche le juge d'examiner certains aspects de la réalité commerciale entourant la marque en litige.

⁴⁴ *Union Carbide Corp. c. Ever-Ready Inc.*, *supra*.

⁴⁵ Aux termes de la loi, les motifs légaux sur la base desquels l'incontestabilité peut être mise en cause sont les suivants : fraude dans le processus d'enregistrement ; abandon ; fausses indications résultant de l'usage de la marque ; usage loyal du terme dans son sens « premier » et non en tant que marque ; usage intermédiaire sur un territoire préalablement à l'enregistrement ; enregistrement antérieur et usage en violation des lois fédérales antitrust. Loi Lanham, 33(b) ; 15 USC 1115(b). En outre, l'article 33(b) reprend, par renvoi, les conditions énoncées à l'article 15, 15 USC 1065, qui protège les droits des usagers antérieurs fondés sur la *common law* et qui s'oppose à l'incontestabilité dans le cas des dénominations génériques et en cas

III. Les nouvelles notions de confusion inverse et de dénigrement des marques: l'affaire « Bigfoot »

L'affaire BIGFOOT jugée entre 1976 et 1978 représente un tournant dans la notion de « confusion dans l'esprit du consommateur » en matière de contrefaçon de marques. Elle annonçait la reconnaissance du fait que les anciennes notions de « substitution de produits » ne limitent pas l'étendue des moyens de recours. Elle représente, à mon sens, un important développement de la *common law* en étendant les droits des titulaires de marques. En droit des marques, le schéma classique de la possibilité de confusion intervient lorsque, pour imaginer un exemple, Alpha étant le premier utilisateur de la marque FAZ pour des pneus d'automobiles, un deuxième utilisateur Omega emploie par la suite la même marque FAZ pour ses propres pneumatiques. Le cas classique de confusion dans l'esprit du consommateur provient de l'impression trompeuse que les pneumatiques FAZ du second utilisateur Omega sont fabriqués ou tout au moins lancés sur le marché par Alpha. On en déduit que la clientèle habituelle de la marque FAZ de Alpha achètera par méprise les produits du contrefacteur Omega. Cette situation représente le cas classique de « substitution de produits » ou de « confusion directe ».

Mais existe-t-il un phénomène tel que la « confusion inverse »? Supposons que le premier utilisateur Alpha ait utilisé la marque FAZ, mais dans une campagne de commercialisation relativement modeste. Omega entre ensuite en scène en assurant la promotion de sa marque FAZ par une campagne publicitaire de saturation massive. Désormais, pour la très grande majorité des clients potentiels, la marque FAZ se rattache à Omega. La plupart des consommateurs n'ont pas eu connaissance de la publicité d'Alpha. Seuls quelques clients fidèles d'Alpha seront induits en erreur en pensant que les pneus FAZ d'Omega sont ceux d'Alpha. La plupart des acheteurs potentiels ont subi la publicité d'Omega et, en voyant les points de vente ou la publicité FAZ d'Alpha, supposeront que ce dernier est un contrefacteur qui profite de la publicité faite par Omega. Mais Alpha était le premier utilisateur et par conséquent le véritable « titulaire » de la marque. C'est ce que l'on peut appeler un cas de « confusion inverse »: l'utilisation faite par Omega de la marque FAZ provoque une confusion quant à l'origine de la marque du premier utilisateur (Alpha) et non l'inverse. La plupart des clients potentiels en déduiront que les points de vente Alpha vendent les pneus radiaux FAZ pour lesquels a été faite une très large publicité à la télévision, dans les revues et dans les journaux. Les clients s'adressent à Alpha pour acheter des pneus FAZ à carcasse radiale. Ils sont irrités et déroutés lorsque les vendeurs Alpha doivent leur expliquer qu'Alpha ne vend que des pneus à carcasse diagonale et qu'il existe deux firmes

vendant des pneus FAZ. La compagnie des téléphones refuse de faire de la publicité dans son annuaire pour les pneus FAZ en faveur des revendeurs Alpha, car ses employés « savent » que FAZ signifie seulement Omega. En outre, la publicité d'Omega précise que les pneus FAZ ne peuvent être obtenus qu'auprès des revendeurs Omega, ce qui semble insinuer que les pneus FAZ d'Alpha ne sont qu'une contrefaçon, et ce qui porte par conséquent atteinte à la réputation d'Alpha tout en menaçant l'existence de sa clientèle. Les actions d'Omega ont transformé la marque FAZ d'Alpha en faisant d'un élément propre à favoriser la clientèle un facteur de responsabilité provoquant le ressentiment de la clientèle.

L'exemple Alpha-Omega reprend pour l'essentiel les faits de l'affaire BIGFOOT de 1976, dans laquelle un jury a estimé qu'« Omega » (pneus GOODYEAR) s'était rendue coupable de contrefaçon de marque en provoquant une « confusion inverse » et un « dénigrement » de la marque préalablement utilisée par un tiers⁴⁸. Le jury a accordé 19,6 millions de dollars de dommages-intérêts. La Cour d'appel a confirmé la responsabilité mais a ramené le montant des dommages à 4,7 millions de dollars. Avant que l'affaire n'ait pu être portée devant la Cour suprême des Etats-Unis, les parties sont tombées d'accord sur une somme de 6,5 millions de dollars. En gros, les faits de la cause étaient les suivants: le demandeur Big O exploitait un système de concession de pneumatiques regroupant 200 revendeurs opérant dans l'Ouest des Etats-Unis et qui vendaient des pneus fabriqués par de grandes firmes sous une dénomination particulière. Vers la fin de 1973, Big O commença à envisager de commercialiser un pneu à carcasse diagonale sous la marque BIGFOOT. Les premières ventes eurent lieu au printemps de 1974. Entre-temps, l'entreprise beaucoup plus importante Goodyear Tire and Rubber Co. décida, dans le courant de l'été 1974, d'utiliser BIGFOOT comme marque pour un nouveau pneu à carcasse radiale devant être commercialisé à l'automne de la même année. Un budget de six millions de dollars, étalé sur une période de cinq mois, était prévu pour la promotion de la marque BIGFOOT. Goodyear avait estimé que cette campagne publicitaire massive toucherait 80% de la population masculine des Etats-Unis cinq fois par mois durant l'automne de 1974. Mais au mois d'août, alors que tout était organisé pour que la campagne publicitaire commence le mois suivant, Goodyear entendit pour la première fois parler de l'usage antérieur qu'avait fait Big O de la marque BIGFOOT pour des pneus. Des négociations entre Goodyear et Big O ne purent aboutir à un accord et Goodyear

⁴⁸ *Big O Tire Dealers c. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 408 F. Supp. 1219 (D. Col. 1976), confirmé et modifié 561 F.2d 1365 (10th Cir. 1977), cert. rejeté 434 U.S. 1052 (1978). (Cette affaire a été jugée selon le droit de l'Etat du Colorado.)

décida de mener sa campagne publicitaire et de vendre les nouveaux pneus BIGFOOT⁴⁹. Dans ces conditions, BIGFOOT ne pouvait plus être reconnu comme la marque de Big O. Les revendeurs de Big O furent extrêmement mécontents de constater que les personnes qui avaient vu à la télévision la publicité de Goodyear⁵⁰ s'adressaient à eux pour acheter les pneus à carcasse radiale de Goodyear portant la marque BIGFOOT. Ils furent contraints d'expliquer aux clients sceptiques qu'ils vendaient seulement les pneus à carcasse diagonale BIGFOOT et non le pneu BIGFOOT à carcasse radiale de Goodyear. Le jury et le juge de première instance admirèrent que les clients pouvaient raisonnablement supposer que Big O s'était approprié la marque BIGFOOT de Goodyear. Pour la clientèle, BIGFOOT était assimilé à Goodyear et quiconque utilisait par ailleurs cette marque devait être un simple imitateur. Big O invoquait juridiquement la substitution de produits, la confusion inverse et le dénigrement de sa marque. Le jury estima qu'il n'y avait pas substitution de produits mais en revanche retint les deux autres thèses du demandeur Big O.

A. Confusion inverse

La seule jurisprudence qui existât en matière de « confusion inverse » était peu abondante et contradictoire⁵¹. Dans l'affaire Big O, le juge de première instance déclara ce qui suit :

« En raison des différences apparentes et connues touchant à l'importance des sociétés, il était tout à fait naturel et logique de supposer que Goodyear jouissait d'un droit

d'usage exclusif sur la marque BIGFOOT et que Big O utilisait cette marque illégalement. C'est en fait ce qui est arrivé. »⁵²

Goodyear prétendait que sa responsabilité n'était pas engagée car il n'avait pas été prouvé (et car le jury n'avait pas estimé) qu'il y eût confusion en ce sens que des personnes auraient acheté des produits Goodyear en pensant à tort acheter un produit vendu par Big O; en d'autres termes il n'y avait pas de « confusion directe » ni de substitution de produits. Le tribunal de première instance rétorqua que la confusion inverse est aussi un cas de concurrence déloyale :

« Permettre à Goodyear d'agir au mépris flagrant de la situation du demandeur pour la seule raison qu'il n'a pas fait passer ses propres pneus pour ceux de Big O tendrait à éliminer la protection dont jouit une entreprise quant au droit de s'identifier à ses propres produits dans l'esprit du public... La publicité de Goodyear a eu pour effet de mettre Big O dans l'impossibilité de faire effectivement usage de la marque BIGFOOT pour identifier ses produits ou son entreprise en tant que source de ces produits. La destruction d'une marque doit certainement être considérée comme une contrefaçon de celle-ci. »⁵³

Le juge a estimé que les tribunaux sont libres de forger de nouveaux concepts de loyauté en matière commerciale dans le cadre du droit concernant la concurrence déloyale. Le fait de limiter la responsabilité aux cas de « confusion directe » ou de « substitution de produits » tendrait à méconnaître le fait qu'il existe d'autres moyens de porter atteinte aux marques :

« L'argumentation de Goodyear selon laquelle le droit de la concurrence déloyale n'assure pas de protection contre la confusion inverse nous ramènerait au dix-neuvième siècle, époque à laquelle seule la substitution de produits pouvait faire l'objet d'une action en justice... Si la législation doit limiter les réparations aux cas de substitution de produits, quiconque a les dimensions et les ressources suffisantes peut adopter n'importe quelle marque et lui donner une nouvelle signification de telle sorte qu'elle identifie les produits du deuxième utilisateur. En l'occurrence, les activités de Goodyear constituent indubitablement un cas de concurrence déloyale par usage abusif d'une marque, et ces actes doivent pouvoir faire l'objet de poursuites judiciaires. »⁵⁴

⁴⁹ Au cours des négociations, Goodyear a prétendu d'une part que Big O n'avait légalement aucun droit car il n'avait pas enregistré sa marque BIGFOOT et d'autre part que Goodyear bénéficiait de droits antérieurs sur la marque du fait de son enregistrement et de l'usage qu'il avait fait en 1973 de la marque BIGFOOT sur 671 véhicules équipés de chenilles pour la neige. Le tribunal a estimé que cet usage antérieur de Goodyear sur ces véhicules ne lui donnait pas une priorité d'usage sur les pneus d'automobiles, qu'il s'agissait simplement d'un usage fictif et que cet usage avait été abandonné avant que Big O ne le reprenne. 408 F. Supp., 1230-1231.

⁵⁰ Durant l'automne de 1974 sur une période de trois mois et demi, 163 spots publicitaires sont passés à la télévision nationale à des heures de grande écoute pour les pneus BIGFOOT de Goodyear.

⁵¹ Dans des circonstances semblables à celles de l'affaire BIGFOOT, la cour, dans l'affaire *Westward Coach Mfg. Co. Inc. c. Ford Motor Co.*, 388 F.2d 627, 634 (7th Cir. 1968), avait jugé que la confusion inverse ne pouvait donner lieu à des poursuites en vertu de la loi de l'Etat d'Indiana. En l'occurrence, un petit usager, qui avait le premier employé la marque MUSTANG pour des remorques avait poursuivi Ford pour la campagne publicitaire massive de sa nouvelle automobile MUSTANG et avait perdu le procès. Dans l'affaire *International News Service c. Associated Press*, 248 U.S. 215, 246 (1918) (l'affaire célèbre qui a créé la doctrine de l'usage abusif), le juge Holmes, dans une opinion concordante, a jugé que la confusion inverse était « une tromperie plus subtile » que celle de la substitution de produits en ajoutant, « mais je pense que le principe qui condamne l'une condamne aussi l'autre ».

⁵² 408 F. Supp., 1229.

⁵³ 408 F. Supp., 1232; la viabilité de la doctrine de la « confusion inverse » semble avoir été admise en vertu de la règle générale de la « possibilité de confusion » de la Loi fédérale Lanham dans l'affaire *General Motors*, 196 USPQ 574 (TMT & App. Bd. 1977). Le Conseil a refusé l'enregistrement de la marque STARFIRE pour des automobiles fabriquées par General Motors en raison de l'enregistrement antérieur de STARFIRE pour des amortisseurs par une entreprise de pièces détachées. Le Conseil a jugé que, bien qu'il n'y ait probablement pas de substitution de produit ni de confusion directe, la clientèle pourrait être induite en erreur en pensant que les amortisseurs étaient fabriqués ou approuvés par General Motors, qui était l'utilisateur postérieur. Il s'agissait donc d'un cas de « confusion inverse ». Le Conseil a jugé que « ce type de confusion ou d'erreur relève de l'interdiction prévue à l'article 2(d) de la Loi sur les marques. »

⁵⁴ 408 F. Supp., 1236.

B. Dénigrement des marques

Quant à la thèse du « dénisement des marques », il faut partir du droit en matière de diffamation de caractère personnel, puis, en passant par le droit en matière de diffamation concernant une entreprise et sa clientèle, aboutir à la nouvelle théorie selon laquelle une marque, en tant que symbole d'une clientèle, peut faire l'objet d'une diffamation ou d'un dénisement. L'élément crucial en l'occurrence tient à ce que la publicité de Goodyear indiquait expressément que les pneus BIGFOOT ne pouvaient être obtenus qu'auprès des revendeurs Goodyear. Ceci créait faussement l'impression que Big O utilisait abusivement et sans autorisation la marque BIGFOOT. Il s'agit là d'un cas de « dénisement de marque » ou de « diffamation portant atteinte à la réputation de la société »⁵⁵. Le tribunal a rejeté la thèse selon laquelle Big O devait prouver des dommages « indirects » ou client par client, résultant de la déduction erronée selon laquelle Big O aurait « commis un vol à l'égard de Goodyear ». La Cour d'appel a confirmé la soumission de cette théorie au jury.

La doctrine juridique du « dénisement des marques » dans l'affaire BIGFOOT peut s'avérer utile à l'avenir pour les titulaires de marques qui constatent que les revues professionnelles, les éditeurs et les dictionnaires utilisent leur marque comme terme générique. On pourrait soutenir qu'une telle utilisation constitue un « dénisement » de la marque que représente le terme en cause⁵⁶. Traditionnellement, la catégorie juridique dite de « l'effritement » [dilution] de la marque semblait la mieux adaptée à cet usage générique⁵⁷.

⁵⁵ Le jury a été informé que pour qu'il y ait dénisement de la marque, il fallait essentiellement que le défendeur ait agi avec « malveillance », cette dernière étant définie comme l'intention « d'ennuyer, de nuire ou de contrarier ». *Jury Instructions* 17 et 19. 408 F. Supp., 1248.

⁵⁶ Dans la décision, non consignée, rendue par le tribunal supérieur du district de Columbia le 19 décembre 1977 dans l'affaire *Acoustical Mfg. Co., Ltd. c. Audio Times, Inc.*, le titulaire d'une marque prétendait que la publication d'éditoriaux dans des revues commerciales avait constitué un dénisement de sa marque. Ces éditoriaux avaient soutenu que la marque en question était un terme générique que chacun était libre d'utiliser. Le tribunal a rejeté la plainte, en estimant que la publication d'opinions sur le statut juridique d'un terme constitue simplement « un commentaire et une critique de caractère loyal protégés par le Premier amendement ». Contrairement à ce qui avait été jugé dans l'affaire BIGFOOT, le tribunal a estimé qu'il fallait prouver les dommages indirects, en produisant par exemple une liste des pertes spécifiques subies du point de vue de la clientèle, ou bien des chiffres faisant apparaître un manque à gagner général. Par ailleurs, dans l'affaire *Selchow & Righter Co. c. McGraw-Hill Book Co.*, 580 F.2d 25 (2d Cir. 1978), le tribunal a estimé que la publication d'un livre intitulé « The Complete Scrabble Dictionary » était de nature à rendre générique la marque « Scrabble » utilisée pour le jeu du demandeur. Il a été jugé qu'il y avait là un motif indépendant pouvant conduire à un préjudice irréparable justifiant une ordonnance interlocutoire.

⁵⁷ A la connaissance de l'auteur, il n'existe pas dans la jurisprudence des Etats-Unis d'Amérique de décisions concluant qu'un usage générique par un éditeur constitue un affaiblisse-

C. Appréciation des dommages

L'affaire BIGFOOT est également célèbre pour le nouveau mode d'appréciation des dommages-intérêts qui en découle. Le jury a été informé que les dommages-intérêts devaient s'apprécier en fonction de la différence que présentait la valeur de la clientèle de la marque Big O avant et après les agissements de Goodyear. En d'autres termes, les dommages-intérêts équivalaient à la somme d'argent nécessaire à Big O pour restaurer la situation où il se serait trouvé si Goodyear n'avait pas contrefait et dénigré sa marque BIGFOOT. Pour déterminer ce chiffre, le jury reçut pour instruction d'étudier la somme d'argent qui serait nécessaire à Big O pour mener une campagne publicitaire propre à éliminer toute confusion et informer la clientèle⁵⁸. Le jury a attribué 2,8 millions de dollars en vertu de cette thèse, en procédant apparemment à l'analyse suivante: Big O vendait ses produits dans 14 Etats et Goodyear dans les 50 Etats. $14/50 = 28\%$. Vingt-huit pour cent des 10 millions consacrés par Goodyear à la publicité de BIGFOOT = 2,8 millions de dollars. En d'autres termes, pour chaque dollar dépensé par Goodyear, Big O devrait affecter un dollar correspondant à une publicité rectificative destinée à contrecarrer les incidences de la publicité de Goodyear. Le jury a aussi attribué six fois le montant des dommages effectifs (16,8 millions de dollars) à titre de sanction, en raison des agissements de Goodyear, qui avait poursuivi la promotion et l'usage de la marque après avoir eu connaissance de l'usage antérieur qu'en avait fait Big O⁵⁹. La Cour d'appel a néanmoins estimé que l'appréciation « dollar pour dollar » était excessive et a adopté le taux de 25% parfois appliqué par la Commission fédérale du commerce. Cette dernière exige souvent, en effet, que les entreprises qui se rendent coupables de publicité trompeuse affectent 25% de leur budget publicitaire antérieur à une publicité rectificative. La Cour d'appel a donc réduit de 75% les 2,8 millions de dollars attribués à titre de « publicité rectificative », qui ont

ment de la marque. Voir 1 McCarthy, *supra*, note 6, *ad sec.* 12:9; Derenberg, *The Problem of Trademark Dilution and the Anti-dilution Statutes*, 44 Cal. L. Rev. 439, 463 (1956); Lunsford, *Trademarks and Semantics: The Use and Misuse of Trademarks in Dictionaries and Trade Journals*, 6 Ga. L. Rev. 311, 62 Trademark Rep. 520 (1972).

⁵⁸ *Jury Instruction* No. 21. 408 F. Supp., 1248-49.

⁵⁹ Le jury a été informé qu'il pouvait allouer à titre de sanction des dommages-intérêts « pour punir l'auteur d'une infraction d'une conduite de caractère extraordinaire et pour servir d'exemple ou de mise en garde à l'égard des tiers afin qu'ils n'adoptent pas une telle conduite ». *Jury Instruction* No. 21. 408 F. Supp. 1249. Il s'agit là de motifs classiques invoqués pour allouer des dommages-intérêts à titre de sanction en cas de concurrence déloyale aux termes de la législation de la plupart des Etats. Voir 2 McCarthy, *supra*, note 6, *ad sec.* 30:29 A. Pour allouer ce type de dommages-intérêts, le jury a été informé qu'il devait prouver qu'il y avait « fraude, malveillance ou mépris pur et simple des droits et sentiments du demandeur ».

ainsi été ramenés à une somme de l'ordre de 0,7 million de dollars. Elle a aussi réduit le montant des dommages répressifs, en conservant la proportion de 1 à 6, qui les ramenait à environ 4,2 millions de dollars. Comme on l'a déjà indiqué, les parties parvinrent à un arrangement avant que la Cour suprême des Etats-Unis puisse être saisie de l'affaire.

L'affaire BIGFOOT a beaucoup contribué à apporter deux nouvelles cordes à l'arc des titulaires de marques. Elle montre bien comment la souplesse de la *common law* concernant la concurrence déloyale permet de créer de nouveaux concepts juridiques qui répondent à de nouvelles situations commerciales. Le tribunal ne s'est pas laissé arrêter par les concepts étroits et artificiels de « confusion directe » ou de « substitution de produits ». Cette nouvelle façon d'aborder la loi est de tradition dans de nombreux tribunaux. Par exemple, la Cour d'appel de Californie a déclaré ce qui suit :

« Avec le temps et l'évolution historique des facteurs industriels et économiques, la notion juridique de concurrence déloyale s'est considérablement élargie. Cela est dû... en partie aux assouplissements et allègements résultant de l'équité et en partie à l'évolution des méthodes commerciales et des critères de moralité dans le commerce. »⁶⁰

Un utilisateur ultérieur ne devrait pas être autorisé à envahir le marché par une campagne publicitaire massive qui fait de la marque de l'utilisateur antérieur non plus un atout mais un facteur de responsabilité. Il existe, et il devrait exister, des limites équitables s'opposant à ce que les tribunaux suivent toujours aveuglément la façon dont une situation donnée est ressentie par la clientèle, quelle qu'en soit la cause, et l'affaire BIGFOOT semble aller en ce sens.

IV. La publicité commerciale est protégée par les dispositions concernant la « liberté d'expression » de la Constitution des Etats-Unis

A. La situation constitutionnelle en matière de liberté d'expression

En 1976, est intervenu dans l'interprétation constitutionnelle aux Etats-Unis d'Amérique un changement qui, à n'en pas douter, aura des répercussions de longue durée pour le droit en matière de fausse publicité, de concurrence déloyale et de marques. La Cour suprême a soutenu pour la première fois que « le message publicitaire » est couvert par la protection de la clause concernant la « liberté d'expression » du Premier amendement de la Constitution des Etats-Unis. Dans le cas *Virginia Board*

*of Pharmacy*⁶¹, la Cour a clairement soutenu que la publicité habituelle en faveur de produits commerciaux mérite la protection constitutionnelle en vertu du Premier amendement au même titre que les déclarations politiques orales ou écrites⁶². On ne peut apprécier la pleine signification du fait de mettre le message commercial sous la protection du Premier amendement que si l'on se rend compte que, dans la législation des Etats-Unis d'Amérique, le Premier amendement est placé sur un très haut piédestal. Il faut que l'intérêt gouvernemental à préserver l'ordre public atteigne un très haut degré avant que d'une manière quelconque la liberté d'expression puisse être limitée. Toute une panoplie de protections par voie de procédure a été développée pendant plusieurs décennies par la Cour suprême, qui visait ainsi à donner à la liberté d'expression le « cubage d'air » indispensable. On en trouve deux exemples dans la doctrine des « restrictions préalables », qui interdit effectivement aux tribunaux les injonctions de publication avant un procès complet, et dans la doctrine de l'option la moins restrictive, qui exige que les injonctions soient rédigées dans les termes les plus restrictifs possibles et ne mettant en relief que l'objectif de réparation à poursuivre. Cela veut dire qu'une injonction qui impose des limites à l'exercice de la liberté d'expression doit s'en tenir au moyen le moins restrictif possible :

« Une injonction intervenant dans le domaine des droits qui font l'objet du Premier amendement doit être rédigée dans les termes les plus restrictifs permettant d'atteindre l'objectif bien précisé qu'autorisent le mandat constitutionnel et les besoins essentiels de l'ordre public... En d'autres termes, l'injonction doit être ajustée avec toute la précision possible aux besoins exacts du cas. »⁶³

⁶¹ *Virginia State Board of Pharmacy c. Virginia Citizens Consumer Council, Inc.*, 425 U.S. 748 (1976).

⁶² Le Premier amendement de la Constitution des Etats-Unis, ratifié en 1791 prévoit que « le Congrès ne pourra faire aucune loi... restreignant la liberté de la parole ou de la presse; ou touchant au droit des citoyens de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au Gouvernement pour le redressement de leurs griefs ». La Cour suprême estime depuis longtemps que le Premier amendement, bien que conçu comme une restriction du pouvoir du Congrès fédéral, est également applicable, en tant que restriction imposée aux Etats, par recours à la clause de la procédure normale contenue dans le Quatorzième amendement. Mais tandis que le Premier amendement est une restriction à l'action gouvernementale (aussi bien au niveau des Etats qu'au niveau fédéral), il ne porte pas sur les restrictions d'ordre privé du droit d'expression qui n'impliquent aucune action du Gouvernement. En outre, la source du message est non pertinente: les publications faites par une société sont protégées par le Premier amendement. *First National Bank of Boston c. Bellotti*, 435 U.S. 765 (1978).

⁶³ *Caroll c. President & Commissioners of Princess Anne*, 393 U.S. 175, 183-84 (1968). La même règle s'applique aux actes législatifs. *Shelton c. Tucker*, 364 U.S. 479, 488 (1960). C'est ainsi qu'un tribunal formulait la doctrine de l'option la moins restrictive comme suit: « dans le domaine du Premier amendement, l'Etat ne peut pas utiliser un fusil de chasse pour tuer une mouche ». *Methpath, Inc. c. Myers*, 462 F. Supp. 1104, 1109 (N.D. Cal. 1978).

⁶⁰ *People ex rel Mosk c. National Research Co.*, 201 Cal. App. 2d 765, 20 Cal. Rptr. 516 (1962); voir 1 McCarthy, *supra*, note 6, ad sec. 1:8.

B. Introduction du message commercial dans la Constitution

En procédant à cette nouvelle application du Premier amendement, la Cour suprême a, en 1976, invalidé comme anticonstitutionnelles des lois de l'Etat de Virginie qui déclaraient contraire à l'éthique professionnelle le fait pour un pharmacien agréé de se faire de la réclame en publiant les prix de remèdes délivrés sur ordonnance. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour notait les liens qu'il y a entre concurrence, publicité et politiques de la liberté d'expression :

« ... Entre la publicité commerciale qui est notoirement 'intéressante' ou 'importante' et celle qui ne l'est pas, aucune délimitation ne pourra jamais être tracée. La publicité, quels que soient le manque de goût et le caractère excessif dont elle puisse parfois donner l'impression, constitue néanmoins une propagation de l'information concernant l'identité de ceux qui produisent et vendent tel ou tel produit, de leurs raisons de le faire et des prix qu'ils pratiquent. Aussi longtemps que nous préserverons une économie où la libre entreprise est prédominante, la répartition des ressources sera, dans une large mesure, fonction de nombreuses décisions économiques privées. C'est une question d'intérêt public que, globalement, ces décisions soient intelligentes et bien conçues. A cette fin, le libre courant des informations commerciales est indispensable. »⁶⁴

La Cour suprême semblait ainsi s'inspirer de la théorie économique classique selon laquelle la concurrence est imparfaite parce que la connaissance qu'ont les individus des conditions du marché est elle-même imparfaite. La publicité rend plus parfaits des marchés, qui, sans elle, le seraient moins, en atténuant l'ignorance des consommateurs concernant les faits pertinents, autrement dit en répondant aux questions suivantes : quels sont les produits disponibles ? comment se présentent-ils ? qui les vend ? où peut-on les acheter et quels en sont les prix⁶⁵ ? Toutefois, la Cour suprême a noté que, bien entendu, ce n'est pas parce que la publicité commerciale est désormais protégée par la Constitution dans le cadre de la liberté d'expression qu'elle ne peut jamais être réglementée en aucune manière par le Gouvernement. La Cour a mentionné trois aspects de ce problème de la réglementation de la publicité. Premièrement, la réglementation de la durée, du lieu et des modalités de la publicité peut être permise, si l'intérêt public l'exige, et pourvu que subsistent par ailleurs de larges possibilités de communication. Deuxièmement, même s'il est maintenant reconnu que la publicité jouit de la protection constitutionnelle, cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit protégée contre des restrictions gouvernementales exactement

au même point que l'expression politique. La Cour a indiqué que des restrictions plus grandes ne seraient permises en matière de message commercial qu'en ce qui concerne l'expression d'idées politiques, car elle estime que le message commercial « peut être plus durable que d'autres » et que par conséquent « il y a peu de probabilité d'en atténuer l'impact par une réglementation appropriée et de l'effacer entièrement »⁶⁶. Où se situe exactement ce niveau plus faible de protection constitutionnelle pour la liberté d'expression commerciale ? C'est une question qui n'a pas encore été réglée par la Cour suprême⁶⁷. Toutefois, cette dernière a fait observer qu'elle agit avec « précaution » en faisant droit au titre du Premier amendement à des contestations de la législation économique, laquelle sert des intérêts légitimes de régulation, et qu'elle n'étendra pas « automatiquement » toutes les protections traditionnelles du Premier amendement au « domaine encore inexploré » de l'expression commerciale et de la publicité⁶⁸. Comme le Professeur Barrett l'a déclaré : « Il apparaît qu'un bon nombre de nouvelles doctrines constitutionnelles se développent actuellement pour faire une place à ce nouveau venu commercial qui vient tout juste d'être admis sous la tente du Premier amendement. »⁶⁹

Troisièmement, la Cour suprême a déclaré que le Premier amendement n'empêchait nullement la réglementation par le Gouvernement de la publicité erronée ou trompeuse, car « les dires mensongers,

⁶⁶ Une des difficultés, avec les deux niveaux de protection de la Cour — l'un pour la liberté d'expression non commerciale et l'autre, plus faible, pour la liberté d'expression commerciale — est de savoir comment distinguer ces deux genres. Avant le cas *Virginia Board of Pharmacy*, la Cour soutenait que les réclames destinées à vendre des produits mais contenant également des informations d'intérêt général pour le public étaient traitées comme « non commerciales » à moins qu'il ne soit prouvé que le contenu politique ou social non commercial y était justement ajouté dans le but d'éviter une restriction propre à la publicité commerciale. La ligne de démarcation a été fixée en 1978 dans deux cas apparentés. Dans l'affaire *Primus*, 436 U.S. 412 (1978) une lettre d'un homme de loi de l'*American Civil Liberties Union* sollicitant un client a été considérée comme un message non commercial parce que l'action judiciaire envisagée faisait partie d'un programme d'utilisation de procès comme moyen d'expression et d'association politiques. Par contre, dans *Ohralik c. Ohio State Bar Assoc.*, 436 U.S. 447 (1978) la sollicitation d'un client faite en personne par un homme de loi qui recherchait un gain personnel a été considérée comme un message commercial ne pouvant prétendre qu'au niveau plus bas de la protection au titre de la Constitution.

⁶⁷ La Cour suprême a clairement fait entendre qu'elle adopte une distinction « tombant sous le sens commun » entre les messages proposant une transaction commerciale et les autres. Insistant sur le fait que la publicité ne jouit que d'une forme limitée de protection au titre du Premier amendement, elle a déclaré qu'elle avait « accordé au message commercial un degré limité de protection, en rapport avec sa position inférieure dans l'échelle des valeurs du Premier amendement, tout en permettant des modes de réglementation qui pourraient ne pas être admissibles dans le domaine de l'expression non commerciale ». *Ohralik c. Ohio State Bar Assoc.*, *supra*.

⁶⁸ *Friedman c. Rogers*, 440 U.S. 1, 10, n. 9 (1979).

⁶⁹ Edward L. Barrett, Jr., « *The Uncharted Area* [Le domaine inexploré] : *Commercial Speech and the First Amendment*, » 13 U. Cal. Davis L. Rev. 175, 179 (1980).

⁶⁴ 425 U.S., 765. Le juge Rehnquist, dans une opinion divergente, a expressément marqué son désaccord sur ce point, faisant remarquer que l'argument cité ne portait que sur le fait de s'exprimer sur « des questions politiques, sociales et autres sujets publics, plutôt que sur la décision d'un individu d'acheter tel ou tel type de shampooing ».

⁶⁵ Voir par exemple Lester Telser, « *Advertising and the Consumer* », dans *Advertising and Society*, 29 (1974).

qu'ils soient commerciaux ou autres, n'ont jamais été protégés pour eux-mêmes ». La Cour a expressément noté que la Constitution n'interdit pas au Gouvernement de « garantir que le courant des informations commerciales puisse passer proprement en même temps que librement ⁷⁰ ».

Depuis son jugement de 1976 concernant l'affaire *Virginia Board of Pharmacy*, la Cour suprême a en plusieurs occasions étudié la portée de la protection de l'expression commerciale au titre du Premier amendement. En 1977, dans le cas *Carey*, elle a aboli comme anticonstitutionnelle une loi de New York qui déclarait illégale la publicité pour les contraceptifs ou leur mise en étalage, rejetant l'argument de l'Etat, selon lequel une telle publicité serait offensante et embarrassante pour certaines personnes et légitimerait l'activité sexuelle chez les jeunes. La Cour a fait observer que :

« Au moins lorsque cela ne comportait aucune obscénité, nous avons constamment soutenu que le fait pour la liberté d'expression protégée par la loi de pouvoir être offensante pour certains ne justifie pas sa suppression... Ces arguments ne justifient donc pas la suppression totale de la publicité concernant les contraceptifs. » ⁷¹

En 1977 également, dans le cas *Bates*, la Cour suprême a déclaré anticonstitutionnel un jugement de la Cour suprême de l'Arizona qui interdisait aux avocats de faire de la publicité pour leurs services ⁷². La Cour a rejeté les arguments selon lesquels la publicité de la part d'avocats porterait atteinte à l'éthique professionnelle, serait essentiellement trompeuse et produirait des effets économiques indésirables. Selon ce dernier argument, les hommes de loi faisant de la publicité accroîtraient les frais généraux de la profession et augmenteraient par-là même le coût des services juridiques; ce coût plus élevé constituerait une barrière assez difficilement franchissable, empêchant les jeunes avocats de percer sur le marché et d'entamer la position des avocats bien établis. La Cour suprême a rejeté ces arguments comme « pour le moins douteux ». Elle a marqué son profond désaccord avec ceux qui avancent que la publicité constitue une dépense inutile et élève des barrières s'opposant à l'accès de concurrents possibles. Elle s'est référée au fait évident que, « lorsque les consommateurs peuvent profiter de la publicité sur les prix, les prix de détail sont souvent pour eux beaucoup plus bas qu'ils ne le seraient

sans la réclame ». L'argument de la barrière s'opposant à l'accès à la profession a été jugé « non convaincant », la Cour notant que la publicité devrait être permise « de manière à aider les nouveaux concurrents à pénétrer sur le marché ». Cela veut dire que la publicité facilite une nouvelle concurrence plus qu'elle ne permet aux concurrents existants d'assurer leur position ⁷³. En fait, la Cour a fait expressément observer que « la concurrence par la publicité est ordinairement la norme souhaitable ». La trilogie *Virginia Board of Pharmacy*, *Carey* et *Bates* semblait avoir créé une règle allant presque de soi contre les interdictions qui frappent la publicité honnête en faveur de produits commerciaux ⁷⁴.

Toutefois restait encore le problème de déterminer si la publicité commerciale était réellement « honnête ». En 1979, le jugement *Friedman* de la Cour suprême a marqué un virage très net, en ce sens que la Cour voulait empêcher une interdiction gouvernementale de tout usage de noms commerciaux sur un marché fondée simplement sur l'existence de plusieurs possibilités d'utilisation fallacieuse de noms commerciaux ⁷⁵. Dans le cas *Friedman*, la Cour a maintenu, malgré une contestation au titre du Premier amendement, une loi du Texas qui interdisait aux optométristes de faire de la publicité et d'utiliser des noms commerciaux (par exemple « Texas State Optical ») plutôt que le nom personnel de l'optométriste. L'aspect embarrassant du cas tient au fait que l'optométriste, en l'occurrence, n'avait pas été convaincu de s'être livré à une quelconque utilisation fallacieuse ou trompeuse du nom commercial « Texas State Optical », dont il se servait pour identifier ses 82 cabinets. Pourtant, la majorité de la Cour ne s'en est pas moins contentée d'énumérer plusieurs possibilités d'utilisation fallacieuse des noms commerciaux ⁷⁶. Apparemment elle a estimé que puisque l'usage fallacieux de

⁷³ Une somme considérable d'analyse économique indique que la publicité ne met pas de barrière à l'accès d'un marché, mais facilite plutôt cet accès à de nouveaux concurrents. Voir par exemple Yale Brozen, « *Is Advertising a Barrier to Entry?* », *Advertising and Society*, 90-91 (1974).

⁷⁴ Barrett, voir *supra*, note 69, ad 183; de même en 1977, la Cour a invalidé une ordonnance locale qui interdisait d'afficher sur des biens immobiliers la mention « en vente » ou « vendu ». *Linmark Associates, Inc. c. Willingboro*, 431 U.S. 85 (1977).

⁷⁵ *Friedman c. Rogers*, *supra*.

⁷⁶ Les exemples hypothétiques fournis étaient les suivants : 1) le nom commercial reste inchangé même si les employés spécialisés de l'organisation changent, ce qui peut induire en erreur un consommateur qui suppose que le personnel de l'organisation est toujours le même; 2) un nom commercial libère l'optométriste de la dépendance de sa réputation personnelle et peut lui permettre de prendre un nouveau nom commercial si une négligence ou une faute jette le discrédit sur l'ancien; 3) l'optométriste pourrait utiliser différents noms commerciaux en différents endroits, donnant l'impression qu'il existe une concurrence; 4) les noms commerciaux facilitent une commercialisation à grande échelle avec de nombreuses succursales « ce qui élargit les possibilités de pratiques fallacieuses ». Marquant leur divergence d'opinion, les juges Blakmun et Marshall considèrent que la majorité « surestime les possibilités de tromperie ».

⁷⁰ La Cour a déclaré que la marge tolérée, dans les cas de diffamation, pour les déclarations mensongères ou fallacieuses concernant les personnalités publiques ne s'applique guère dans le domaine de la publicité commerciale, où « les exigences strictes de véracité » ne risquent probablement pas de gêner la spontanéité de l'expression. *Bates c. State Bar of Arizona*, 433 U.S. 350, 383 (1977).

⁷¹ *Carey c. Population Services International*, 431 U.S. 678, 701 (1977). La Cour a expressément noté que c'était un cas de suppression totale de publicité, et non pas simplement une réglementation du temps, du lieu ou des modalités de cette publicité.

⁷² *Bates c. State Bar of Arizona*, *supra*.

noms commerciaux par les personnes exerçant cette profession était une possibilité, il y avait là une raison suffisante pour une interdiction par l'Etat des noms commerciaux de l'ensemble des optométristes. De l'avis de l'auteur, avec cette façon de voir, l'importance du Premier amendement n'est plus qu'une ombre, car on peut toujours imaginer des possibilités de fausse impression sur le public. La majorité a semblé juger que les noms commerciaux sont tout simplement l'abondante source de tromperies à l'égard du consommateur :

« Un nom commercial ne fournit aucune information quant au prix et à la nature des services offerts par un optométriste jusqu'à ce que, le temps aidant, il acquière une signification grâce aux associations qui se forment dans l'esprit du public entre le nom et un certain niveau de prix et de qualité. En raison de ces associations mal définies de noms commerciaux avec un prix et une qualité, l'information peut être manipulée par les utilisateurs de noms commerciaux; il y a de grandes possibilités que le nom commercial serve à induire le public en erreur. »

Pendant près de 50 années, la Cour suprême avait suivi une règle d'interprétation selon laquelle des options moins restrictives devaient être étudiées et rejetées avant que la Commission fédérale du commerce ne pût adopter un moyen de remédier à la fausse publicité exigeant l'amputation d'une marque commerciale⁷⁷. Toutefois, en 1979, la majorité dans le jugement rendu dans le cas *Friedman* a indiqué qu'« il n'y a pas de règle en vertu du Premier amendement, comparable à la limitation existant pour [la Commission fédérale du commerce], qui oblige un Etat à permettre des messages commerciaux fallacieux ou trompeurs quand la publication d'informations supplémentaires peut rectifier la fausse communication ou en supprimer les effets »⁷⁸. Le juge Blackmun marque nettement son désaccord, notant que « pourtant, la fausseté, une fois corrigée, devient la vérité ». Il fait également observer que les possibilités d'induire le consommateur en erreur ne tiennent

⁷⁷ *Federal Trade Commission c. Royal Milling Co.*, 288 U.S. 212, 217 (1933) (la Commission fédérale du commerce prétendait que le nom commercial « Royal Milling » donnait à tort l'impression que le titulaire moulaient le grain à partir duquel sa farine était préparée); voir *Jacob Siegel Co. c. Federal Trade Commission*, 327 U.S. 608 (1946). Après 1976, un tribunal fédéral inférieur a estimé que cela était devenu une règle de droit constitutionnel. *Beneficial Finance Corp. c. Federal Trade Commission*, 542 F.2d 611 (3rd Cir. 1976); voir également *Methpath, Inc. c. Myers, supra*, ad 1110: « S'il y a des solutions moins radicales par lesquelles l'Etat peut atteindre ses objectifs... le Premier amendement exige que cette manière de faire plus stricte, plus astreignante soit imposée à l'Etat... » Le tribunal a déclaré inconstitutionnelle une loi de Californie interdisant aux laboratoires de cliniques de faire de la publicité s'adressant aux profanes.

⁷⁸ *Friedman c. Rogers*, déjà cité plus haut 10 n. 11. Il n'apparaît pas clairement si la Cour refusait d'étendre son jugement limitant les réparations fixées par la Commission fédérale du commerce ou refusait d'étendre sa règle constitutionnelle normale de l'« option la moins restrictive » aux cas de messages commerciaux.

pas à l'utilisation d'un nom commercial en elle-même mais au fait de ne pas divulguer également le nom personnel de l'optométriste. Néanmoins la loi du Texas interdit l'usage de noms commerciaux même lorsque le propre nom de l'optométriste est également indiqué de manière extrêmement nette. A son avis, l'option la moins restrictive qui convenait était d'exiger l'indication du nom personnel en même temps que du nom commercial, et non pas de porter une interdiction absolue du nom commercial. Il a fait remarquer que l'esprit de la jurisprudence concernant le Premier amendement réclame traditionnellement « une liberté d'expression accrue, pas de silence imposé ». Ainsi, il n'apparaît pas encore de façon absolument claire si, en réalité, la Cour suprême a vraiment l'intention de refuser d'étendre la règle de l'option la moins restrictive traditionnellement liée au Premier amendement aux cas de publicité commerciale prétendument fallacieuse.

Dans un cas analogue, la Cour suprême a confirmé, sans exposé des motifs, le jugement d'un tribunal inférieur maintenant une réglementation de l'Etat du Nevada concernant le format des moyens publicitaires utilisés pour les marques de services des promoteurs immobiliers⁷⁹. Dans ce cas, l'Etat du Nevada avait adopté une règle selon laquelle un agent immobilier agissant comme concessionnaire devait faire en sorte que son propre nom ou son nom commercial occupe au moins 50% de la surface publicitaire réservée aux deux noms réunis de l'agent et du promoteur. Century 21 Real Estate, une vaste société de promotion immobilière ayant des concessionnaires dans tous les Etats, avait adopté et répandu dans tout le pays des moyens de publicité sur lesquels la marque du promoteur (« Century 21 ») occupait 80% de la surface, les 20% restant étant destinés à l'insertion du nom de l'agence immobilière concessionnaire, telle que « ABC Realty ». Les tribunaux ont rejeté l'opposition faite en vertu du Premier amendement à la règle de 50-50 du Nevada, estimant que la règle ne constitue pas une interdiction complète de l'utilisation de la marque de service du promoteur et rejetant la prétention selon laquelle la règle de l'« option la moins restrictive » était applicable. La règle 50-50 du Nevada a été considérée comme constituant un moyen légitime de veiller à ce que le public se rende compte qu'il traite avec un concessionnaire immobilier indépendant et non pas avec un employé d'une seule et unique société nationale. Toutefois, de l'avis de l'auteur, une telle réglementation par l'Etat empiète certainement sur le droit d'une société nationale de promotion immobilière de présenter sa marque au public de la même façon dans tous les Etats. Puisque l'uniformité est la pierre de touche de l'octroi de concessions, une telle

⁷⁹ *Century 21 Real Estate Corp. c. Nevada Real Estate Advisory Comm.*, 448 F. Supp. 1237 (D. Nev. 1978) confirmé sans exposé des motifs, 99 S. Ct. 1415 (1979).

réglementation empêche effectivement le promoteur de maintenir une présentation uniforme de sa précieuse marque. Il est difficile de voir comment, en exigeant une présentation 50-50, on contribuera à supprimer le caractère prétendument « fallacieux » d'une disposition 80-20⁸⁰.

Comme on l'a déjà noté, l'un des principaux soutiens de l'interprétation du Premier amendement de la Constitution est la doctrine des « restrictions préalables » : l'expression orale ou la publication ne peuvent être interdites avant un procès complet sur le fond. Dans le domaine de la loi sur la diffamation cela veut dire que la calomnie alléguée ne peut faire l'objet d'une ordonnance interlocutoire. Dans les cas de diffamation, la vérité ou la fausseté de la publication alléguée ne peut être déterminée qu'après un procès complet quant au fond. Toutefois, dans le cas *Virginia Board of Pharmacy*, la Cour suprême a émis l'avis que le caractère différent et plus audacieux du message commercial « peut également rendre inapplicable la défense de statuer sans tenir compte des restrictions préalables ». Un tribunal inférieur, au moins, a carrément soutenu que la doctrine des « restrictions préalables » n'empêche pas la délivrance d'une ordonnance interlocutoire en cas de contrefaçon d'une marque :

« Cela n'est pas un cas de censure gouvernementale mais une tentative faite par un plaignant privé pour protéger ses droits de propriété... L'interdiction de la Loi Lanham [sur les marques] est neutre quant à son contenu... et ne suscite donc pas les craintes qui déclencheraient l'application des principes constitutionnels de 'restrictions préalables' ». ⁸¹

C. Application de la nouvelle règle aux litiges en matière de propriété intellectuelle

1) Marques et concurrence déloyale

Il semblerait qu'une marque de société soit l'élément le plus important du message commercial qui est communiqué aux consommateurs. Si le message commercial est protégé au titre du Premier amendement afin de préserver la place de la publicité sur

le libre marché et de contribuer à la liberté de la concurrence, la marque devrait être au cœur même de la protection du Premier amendement. Tous les autres éléments de la publicité en tant que message commercial évoluent dans l'orbite de la marque, y ont trait et sont symbolisés par elle. Dans le cas de contrefaçon d'une marque commerciale, le remède traditionnel consiste pour le tribunal à interdire l'usage fait par le défendeur de sa marque illégale. Le Premier amendement a récemment été invoqué dans des cas concernant les marques comme une décharge de responsabilité ou comme une limitation de la portée d'une injonction.

On peut imaginer et prédire, en matière de marques privées, les divers contextes litigieux dans lesquels l'argument de la liberté du message commercial va servir dans les prochaines années. Une société qui utilise la marque d'une autre dans une publicité comparative prétendra désormais qu'elle exerce simplement le droit que lui donne la Constitution d'éduquer les consommateurs quant aux avantages relatifs des produits⁸². Le défendeur qui prétend qu'il utilise une marque du demandeur qui n'est pas intrinsèquement distinctive (par exemple géographiquement descriptive) à titre d'information et non en tant que marque peut désormais revendiquer un droit, au titre du Premier amendement, d'informer le public quant à l'origine géographique de son produit⁸³. De la même manière, l'utilisation de la marque d'un tiers comme simple « symbole de haute tenue » devant évoquer le prestige de produits de grande classe pourra invoquer pour sa défense qu'il ne fait que transmettre un « message » à une clientèle en puissance. Ce sera par exemple le cas de l'utilisation d'une Rolls-Royce stationnée devant la joaillerie Tiffany's dans une réclame télévisée pour des vêtements. Des défendeurs poursuivis pour fausse publicité dans une affaire civile par des concurrents prétendront que le redressement qui leur est imposé vient indûment étouffer le droit que leur confère la Constitution de faire de la publicité⁸⁴. D'anciens

⁸⁰ Voir *Florida Cannery Assn. v. State of Florida Dept. of Citrus*, 436 BNA PTCJ A-11 (Fla. App. 1979) (aucune interdiction au titre du Premier amendement contre l'exigence de l'Etat selon laquelle tous les pamplemousses produits sur le territoire doivent être identifiés par le mot « Florida » ou la marque de certification « Florida Sunshine Tree » ; un producteur local s'est plaint qu'une telle exigence l'obligeât à apposer sur ses fruits l'image qui est associée à la campagne de publicité pour la marque de certification de la Floride).

⁸¹ *Dallas Cowboys Cheerleaders v. Pussycat Cinema, Ltd.*, supra, note 20, ad 206 ; mais comparer avec *Universal City Studios Inc. v. Dell Publishing Corp.*, 195 USPQ 761 (S.D.N.Y. 1977) lorsque le tribunal, refusant une ordonnance interlocutoire contre une revue s'adressant aux admirateurs de vedettes qui utilisait le titre d'une série télévisée, a déclaré qu'une ordonnance interlocutoire serait une « restriction préalable » et ajouté qu'« il faut déjà arriver à une lourde charge en vertu de la Constitution avant de pouvoir soutenir une restriction sur la publication ».

⁸² Dans le cas *Triangle Publications, Inc. v. Knight-Ridder Newspapers, Inc.*, 445 F. Supp. 875 (S.D. Fla. 1978), le tribunal a déclaré que « la publicité comparative, telle que pratiquée par le défendeur dans l'affaire pendante, est en harmonie avec les objectifs fondamentaux de la liberté d'expression et de la libre entreprise dans une société libre ». Le tribunal a refusé la réparation dans un cas d'atteinte au droit d'auteur.

⁸³ Il est fait mention de cet usage ne portant pas atteinte au droit comme d'un « usage équitable » d'une marque. Voir 1 McCarthy, supra, note 6, ad sec. 11:17. McCarthy & Devitt, « *Protection of Geographic Denominations: Domestic and International* », 69 Trademark Rep. 199 (1979).

⁸⁴ Dans le cas *A & M Records, Inc. v. Heilman*, 75 Cal. App. 3d 554 (1977), le défendeur jugé coupable de piraterie de bandes et de disques a prétendu qu'une injonction lui interdisant la publicité en faveur d'albums de disques ainsi obtenus par piraterie était une limitation anticonstitutionnelle de son droit à l'expression commerciale. Le tribunal a rejeté cet argument, disant que l'interdiction de faire de la publicité pour du matériel illégalement reproduit ne présente aucun problème du point de vue de la liberté d'expression.

employés accusés de s'être approprié illégalement des secrets commerciaux et des informations confidentielles affirmeront qu'une injonction contre l'usage des informations recueillies violerait leurs droits au titre du Premier amendement⁸⁵. Toutes ces innovations possibles de droits constitutionnels dans des procès entre personnes privées ne changeront pas, je suppose, le fond même de la loi sur la concurrence déloyale. Mais elles donneront à ceux qui l'auront transgressée le bénéfice d'un instrument constitutionnel dans lequel travestir les arguments traditionnels de non-responsabilité⁸⁶.

Dans plusieurs cas, des personnes accusées de contrefaçon d'une marque ont revendiqué la protection du Premier amendement en alléguant qu'elles utilisaient simplement la marque du demandeur pour faire passer au public quelque message social ou commercial important. Presque uniformément cet argument a été rejeté⁸⁷. Un échantillon des faits relevés dans certains de ces cas donne une petite idée du large éventail des cas dans lesquels le Premier amendement a déjà été invoqué. Dans l'affaire *Reddy Kilowatt*⁸⁸, le demandeur, propriétaire d'une marque sur le personnage de bandes dessinées REDDY KILOWATT, dont il accorde des licences aux fournisseurs d'énergie électrique à titre de moyen de publicité, a poursuivi une organisation écologique sans but lucratif qui

⁸⁵ D'anciens employés qui avaient été jugés en rupture de contrat du fait d'une utilisation indue de noms de clients de leur ancien employeur ont argué qu'une injonction contre la sollicitation de tels clients serait une violation des droits que leur confère le Premier amendement. Cet argument a été rejeté. *Cherne Industrial, Inc. c. Grounds & Associates, Inc.*, 205 USPQ 854 (Minn. Sp. Ct. 1979).

⁸⁶ Pour le moins, ces innovations exigeront des avocats en propriété intellectuelle qu'ils soient familiarisés à un degré sans précédent avec les complexités de l'interprétation constitutionnelle.

⁸⁷ Certains tribunaux ont laissé entendre qu'une personne accusée de contrefaçon ne peut même pas être habilitée à invoquer le Premier amendement parce qu'aucune « action de l'Etat n'intervient dans un tel litige ». C'est-à-dire que le Premier amendement ne constitue qu'une limitation de l'action gouvernementale, et non pas d'une action privée. *Interbank Card Association c. Simms*, 431 F. Supp. 131, 133 (M.D.N.C. 1977); *Reddy Communications c. Environmental Action Foundation*, 199 USPQ 630, 633 (D.D.C. 1977). S'il n'y a en fait aucune action « gouvernementale » qui joue un rôle dans la délivrance par voie judiciaire d'injonctions contre une contrefaçon de marques ou une atteinte au droit d'auteur, le Premier amendement ne peut présenter aucun obstacle quel qu'il soit. Par contre, on pourrait arguer que la mise à exécution par la justice de lois fédérales sur les marques et le droit d'auteur constitue une application par voie judiciaire de lois gouvernementales qui restreignent la liberté d'expression jusqu'à un certain point. Voir I, Nimmer, *Copyright*, 1.10[A] (1979).

⁸⁸ *Reddy Communications c. Environmental Action Foundation*, *supra*. L'ordonnance interlocutoire demandée par le plaignant a été refusée à cause du manque d'évidence en ce qui concerne la probabilité de confusion. Après procès, le tribunal a conclu en faveur du défendeur, estimant que les publications de celui-ci avaient été diffusées parmi des personnes bien informées qu'aucune confusion ne pouvait amener à penser que soit le plaignant soit les responsables d'un service public utilisant sa licence patronnaient ou approuvaient la publication du défendeur. 477 F. Supp. 936 (D.D.C. 1979).

utilisait ce personnage dans un opusculé. Cet opusculé montrait une caricature qui, dans le cadre d'une critique des politiques des services électriques, tournait en dérision le personnage de bandes dessinées⁸⁹. Le défendeur a soutenu que le Premier amendement lui permettait d'utiliser le personnage protégé du demandeur en tant que symbole des services électriques afin de rendre publique sa critique des politiques de ces services. Il a qualifié la poursuite dont il faisait l'objet pour contrefaçon et affaiblissement de la marque du demandeur de stratagème destiné à « étouffer la critique et la divergence d'opinions ». En rejetant cet argument, le tribunal a considéré le cas comme opposant le droit de propriété du demandeur sur sa marque au droit de libre expression du défendeur. Puisque celui-ci disposait de nombreux autres moyens de critiquer un service public, le tribunal a jugé que le droit de propriété du demandeur devait l'emporter.

La caractérisation de cette affaire en tant que conflit entre le droit de propriété du demandeur sur une marque et les droits revendiqués par le défendeur au titre du Premier amendement s'est développée en d'autres cas. Les tribunaux se sont appuyés sur un jugement rendu en 1972 par la Cour suprême qui soutenait que les droits au titre du Premier amendement ne l'emportent pas sur le droit de propriété lorsque des contestataires voulant faire passer un message politique pénètrent dans un centre commercial privé⁹⁰. Le tribunal d'appel du second circuit (*2d Cir.*) s'est appuyé sur ce jugement pour confirmer la délivrance d'une ordonnance interlocutoire à l'encontre d'une contrefaçon de marque de service dans un cas inhabituel où étaient impliqués les *Dallas Cowboys Cheerleaders*⁹¹. En publiant l'ordonnance interlocu-

⁸⁹ Tout à fait indépendamment des considérations relatives au Premier amendement, il a été soutenu qu'il n'existe pas de règle selon laquelle la probabilité de confusion est automatique pour toutes les caricatures d'une marque. *Volkswagenwerk Akt. c. Rose 'Vear Enterprises, Inc.*, 201 USPQ 7 (CCPA 1979) (aucune probabilité de confusion créée par l'utilisation d'une caricature du signe distinctif de toutes les voitures Volkswagen).

⁹⁰ *Lloyd c. Tanner*, 407 U.S. 551, 568 (1972). Par contre, dans le cas *Friedman c. Rogers*, la Cour suprême a semblé dire que le fait qu'un plaignant a un droit de propriété susceptible de protection sur une marque est un facteur neutre lorsque l'on considère le Premier amendement:

« ... Un droit de propriété sur un moyen de communication ne saurait étendre ou diminuer la protection de cette communication au titre du Premier amendement. »

Friedman c. Rogers, *supra*, ad 12, n. 11.

⁹¹ *Dallas Cowboys Cheerleaders c. Pussycat Cinema, Ltd.*, *supra*, note 20. Le demandeur Dallas Cowboys Cheerleaders est un groupe de quelque 36 jeunes femmes qui sont affiliées à une équipe de football professionnelle et animent les matchs. Les Cheerleaders se produisent également à la télévision et apparaissent en public pour promouvoir des produits commerciaux. Elles sont identifiées par un uniforme distinctif, qu'elles revendiquent comme une marque de service pour leurs activités d'animation. Le défendeur a projeté à New York un film pornographique dans lequel la principale actrice féminine apparaît comme animatrice, vêtue de l'uniforme en question. La publicité pour le film a créé la fausse impression que l'actrice avait appartenu au groupe Dallas Cowboys Cheerleaders.

toire, le tribunal a estimé que le demandeur avait passablement de chances de pouvoir prouver que le film pornographique du défendeur et sa publicité risquaient de semer la confusion dans le public et de le porter à croire que les animatrices du demandeur patronnaient le film, que le demandeur avait permis l'usage de leur uniforme distinctif ou qu'il avait de quelque autre manière partie liée avec la production. La défendeur a argué que le film était une simple parodie ou satire protégée par le Premier amendement. Aussi bien le tribunal de première instance que la Cour d'appel ont soutenu que l'usage fait par le défendeur de la marque distinctive du plaignant ne pouvait être considéré comme une parodie justifiable: « que le film du défendeur puisse transmettre un message difficilement perceptible ne lui donne pas pour autant le droit de s'approprier la marque du demandeur dans le processus de transmission de ce message. » Après avoir cité les propos de la Cour suprême sur les rapports entre droit de propriété et Premier amendement dans le cas du centre commercial, la Cour d'appel a déclaré que, « puisqu'il y a de nombreux moyens par lesquels les défendeurs peuvent s'exprimer sur la sexualité dans le sport sans contrefaire la marque du demandeur, le tribunal de district n'a pas empiété sur leurs droits au titre du Premier amendement en délivrant une ordonnance interlocutoire ⁹². »

Une position analogue concernant le « droit de propriété » a été prise dans le cas *Christ Charge Card*, dans lequel les propriétaires de la marque de cartes de crédit MASTER CHARGE et du dessin qui lui est associé ont poursuivi un groupe religieux qui distribuait des affiches simulant le dessin de la marque du demandeur auquel venait s'ajouter la légende *Give Christ charge of your life* ⁹³. En accordant une ordonnance interlocutoire contre cet usage, le tribunal a noté qu'il existait un risque de confusion pour les clients lorsqu'ils verraient les cartes et affiches religieuses du défendeur en montre chez des commerçants. C'est-à-dire que les clients pourraient croire par erreur qu'un commerçant affichant le matériel

de caractère religieux du défendeur honorera les cartes de crédit MASTER CHARGE du demandeur. Le tribunal a rejeté l'argument du défendeur selon lequel une ordonnance empiéterait indûment sur les droits qu'il a au titre du Premier amendement de faire passer son message religieux. S'appuyant sur le cas du centre commercial jugé par la Cour suprême, le tribunal a noté que le défendeur ne pouvait s'approprier le droit de propriété du demandeur sur ses marques alors qu'il existait d'autres méthodes adéquates pour communiquer son message religieux.

D'autre part, le Premier amendement protège-t-il une maison commerciale qui prend la responsabilité d'affirmer qu'un terme revendiqué comme marque par un tiers n'est pas en réalité une marque mais un terme générique ? Dans un jugement, il a été soutenu que la publication d'une telle opinion « constituait l'expression équitable d'un point de vue et d'une critique qui est protégée par le Premier amendement » et l'accusation de diffamation et de dénigrement portée par le propriétaire de la marque a été rejetée ⁹⁴.

2) Le droit de publicité

Le Premier amendement s'est révélé efficace comme moyen de défense dans les cas où un personnage célèbre ou ses héritiers ont, en vertu de la théorie de la violation du droit de publicité, poursuivi ceux qui présentaient des récits romancés de la vie dudit personnage ⁹⁵. Toutefois, la défense a été rejetée lorsque le défendeur violait le droit de publicité en utilisant le nom du personnage célèbre ou des choses du même genre sur des articles publicitaires telles que des affiches ⁹⁶. Dans le cas *Zacchini*, la Cour suprême des Etats-Unis a rejeté la défense d'une agence de presse invoquant le Premier amendement quand une station de télévision diffusa sans y être autorisée une scène de 15 secondes montrant un artiste projeté par

⁹² 604 F.2d à 206. Dans un cas quelque peu analogue, un tribunal a également rejeté une défense fondée sur le Premier amendement. Dans l'affaire *General Foods Corp. c. Mellis*, 203 USPQ 261 (S.D.N.Y. 1979), le demandeur vendait un produit de confiserie sous la marque « Pop Rocks ». Les défendeurs commercialisaient un disque avec une chanson intitulée « I'm The Pop Rock King », parlant des bonbons du demandeur et joignant au disque un sachet de bonbons de celui-ci à titre de réclame. Le tribunal a conclu à une probabilité de confusion quant à l'origine du disque. Le défendeur a plaidé le droit de distribuer le disque en vertu du Premier amendement, mais le tribunal a jugé que les passages du disque suggérant une « scène de drogue », que le nom « rotten rat » (rat pourri) de la société d'enregistrement figurant sur le disque et la qualité inférieure de celui-ci constituaient autant d'éléments qui faisaient du tort au demandeur dans l'esprit de sa clientèle, et par conséquent rendaient le disque non seulement trompeur quant à son origine, mais destructeur de la marque du demandeur.

⁹³ *Interbank Card Association c. Simms*, supra.

⁹⁴ *Acoustical Manufacturing Co., Ltd. c. Audio Times, Inc.*, supra. Une société anglaise fabriquant des équipements d'enregistrements de haute fidélité avait depuis 1950 utilisé « Quad » comme marque d'amplificateurs. Au cours des années 1970, le mot « quad » a pris un sens générique comme diminutif de « quadraphonic », applicable à l'équipement d'enregistrement de son à quatre canaux, que le demandeur ne produisait pas. Le défendeur, *Audio Times*, une publication commerciale, avait critiqué dans ses colonnes les efforts du demandeur pour empêcher l'usage de « quad » et affirmait que le mot était un terme générique. Le demandeur entreprit des poursuites en diffamation et dénigrement de sa marque.

⁹⁵ *Hicks c. Casablanca Records*, 464 F. Supp. 426 (S.D.N.Y. 1978) (le droit en vertu du Premier amendement de présenter un récit de la vie clairement romancé de l'écrivain Agatha Christie l'emporte sur le droit de publicité que possèdent les héritiers de l'écrivain); *Gugliemi c. Spelling-Goldberg Productions*, 25 Cal. 3d 860 (1979) (même conclusion en ce qui concerne le film retraçant après son décès la vie de la vedette de cinéma Rudolph Valentino).

⁹⁶ *Factors c. Pro-Arts Inc.*, 579 F.2d 215 (2d Cir. 1978) (la publication d'affiches montrant le chanteur Elvis Presley est un empiètement du droit de publicité que détiennent ses héritiers et ne constitue pas un « événement digne de défrayer la chronique » protégé par le Premier amendement).

un canon⁹⁷. La réclamation par l'artiste de dommages-intérêts se fondait sur la thèse de la violation de son droit de publicité et sur une appropriation de sa propriété professionnelle. La Cour suprême a caractérisé la base raisonnée de cette revendication légale la définissant comme « la simple volonté d'empêcher un enrichissement injuste par le vol de clientèle ». Cette opinion selon laquelle même les moyens de presse ne peuvent s'approprier entièrement la clientèle d'un demandeur sous prétexte de couvrir un événement « digne d'être rapporté » ou de faire passer « un message » au public a des répercussions évidentes dans le cas ordinaire de contrefaçon d'une marque dans lequel le défendeur invoque la protection du Premier amendement.

3) Lois antitrust

La protection du message commercial par le Premier amendement n'a pas été reconnue pour empêcher que des restrictions soient apportées à certaines publications d'une société convaincue d'avoir violé les lois antitrust⁹⁸. La Cour suprême a indiqué que le Premier amendement n'empêche pas un tribunal d'interdire à celui qui viole les lois antitrust de faire indirectement (par persuasion et pression au moyen de déclarations publiques) ce qu'il ne peut faire directement (imposer des restrictions anticoncurrentielles par voie de réglementations des adhésions)⁹⁹.

Toutefois il semblerait que la protection accordée au titre du Premier amendement à l'usage loyal d'une marque jette une ombre sur les tentatives de la Commission fédérale du commerce d'imposer la licence obligatoire d'une marque à titre de réparation lorsqu'une violation des lois antitrust par le propriétaire de la marque a été constatée¹⁰⁰. Maintenant que la propriété d'une marque participe à la nature de symbole constitutionnellement protégé, il semblerait, selon moi, que dans le seul cas vraiment extraordinaire

où aucun autre redressement en faveur de la concurrence ne suffirait, ce précieux droit de propriété puisse être aboli par le gouvernement sous l'euphémisme de « licence obligatoire »¹⁰¹.

D. L'impact futur de la nouvelle règle

Dans ce que le juge Powell appelait le « domaine encore inexploré » de la liberté d'expression en matière commerciale protégée par la Constitution, il est évident que les paramètres définitifs n'ont pas encore été définis. Il y aura un impact durable sur la concurrence déloyale, la publicité fallacieuse et la loi sur les marques, mais les tribunaux n'en sont encore actuellement qu'au stade de l'exploration quant à l'étendue de cet impact. Il apparaît clairement que les protections traditionnelles de procédure s'appliquant à la liberté d'expression en matière politique ne s'appliqueront pas automatiquement à la liberté d'expression en matière commerciale. Le message commercial aura sa propre place à un degré quelque peu inférieur dans la hiérarchie du Premier amendement. Il apparaît que l'un des résultats de cette évolution est que la forte présomption de constitutionnalité qui est accordée aux réglementations gouvernementales de l'activité économique ne s'applique pas à la réglementation gouvernementale de la liberté d'expression en matière commerciale. C'est au Gouvernement qu'il incombe de justifier les restrictions apportées à cette liberté¹⁰². Cela pourrait également signifier que c'est au demandeur qu'il appartient, dans les actions civiles en violation, de justifier l'étendue de la réparation devant faire l'objet de l'injonction si elle empiète sur la capacité du défendeur de faire passer des messages socialement ou commercialement valables. Dans la plupart des cas de violation, je crois que les tribunaux ne seront pas fortement gênés par le Premier amendement dès lors que le demandeur prouvera que l'utilisation faite de sa marque par le défendeur risque de semer la confusion dans le public. La Cour suprême semble clairement accepter que l'interdiction raisonnable du message commercial mensonger et fallacieux n'offense en rien les principes constitutionnels. Toutefois, les problèmes concernant la réparation par voie d'injonction, que traditionnellement l'on considérait comme étant de simples questions d'équité laissées à la discrétion des juges, ont maintenant pris une grande portée et accèdent à la grandeur constitutionnelle.

V. Autres tendances pendant les années 1970

Les quatre développements juridiques dont j'ai donné un aperçu ci-dessus constituent, je crois, cer-

⁹⁷ *Zacchini c. Scripps-Howard Broadcasting Co.*, 433 U.S. 562 (1977). Les quatre juges n'ayant pu se rallier à l'opinion majoritaire ont considéré l'émission comme une simple opération de routine rapportant un événement digne de l'attention publique et ont manifesté la crainte que le jugement n'amène les organes de presse à refuser de couvrir l'actualité par crainte d'être poursuivis. « Le public est alors le perdant » a déclaré le juge Powell.

⁹⁸ *National Society of Professional Engineers c. United States*, 435 U.S. 679 (1978).

⁹⁹ Le juge suprême Burger a marqué son désaccord avec ce jugement, disant que le Premier amendement garantit à la société le droit d'exprimer ses opinions et que ce droit ne peut être mis en échec dans le cadre d'un décret de redressement antitrust.

¹⁰⁰ Dans le cas « *RealLemon* », la licence obligatoire de la marque a été initialement ordonnée mais écartée par la Commission fédérale du commerce. Dans l'affaire *Borden*, CCH Tr. Reg. Rep. P. 21, 490 (FTC, 7 novembre 1978). Voir McCarthy, « *Compulsory Licensing of a Trademark: Remedy or Penalty?* », 67 Trademark Rep. 197 (1977); McCarthy, « *Trademarks, Antitrust and the Federal Trade Commission* », 13 John Marshall Jour. 151 (1979).

¹⁰¹ Cette manière de voir est développée dans tous ses détails dans McCarthy, « *Compulsory Licensing of a Trademark: Remedy or Penalty?* », *supra*, note 100, ad 232-239.

¹⁰² Barrett, *supra*, note 69, ad 180.

tains des changements les plus importants qui soient intervenus dans la loi des Etats-Unis sur les marques et la concurrence déloyale pendant les années 70. D'autres observateurs, j'en suis certain, auraient d'autres candidats à faire entrer dans la catégorie des changements et tendances « importants ». On pourrait signaler l'expansion continue de la protection des marques contre leur utilisation pour des produits bien différents de ceux qu'elles couvrent dès leur origine. Par exemple: l'utilisation de VERA pour les cosmétiques et parfums pour dames a été considérée comme une contrefaçon de la marque VERA sur les foulards et parures de dames¹⁰³; l'utilisation de DUNHILL pour du whisky a été considérée comme une contrefaçon de la marque DUNHILL réservée aux articles pour fumeurs¹⁰⁴; et l'utilisation de ARM IN ARM pour un désodorisant corporel a été considérée comme une contrefaçon de la marque de bicarbonate de soude ARM & HAMMER¹⁰⁵. Toutefois, ce n'est pas là une tendance uniforme ou pouvant être prédite, car certains tribunaux adopteront une conception beaucoup plus étroite des « produits apparentés »¹⁰⁶.

Un autre fait nouveau dans les années 70 a été l'accroissement du nombre des licences de marques tirées de films cinématographiques en vue de leur utilisation sur la marchandise. Les aspects commerciaux de films tels que STAR WARS (la guerre des étoiles) ont présenté des problèmes nouveaux et épineux pour la définition du risque de « confusion » pour le consommateur¹⁰⁷. Dans le même ordre d'idée il y a l'accroissement du nombre des licences concernant l'utilisation de marques commerciales

¹⁰³ *Scarves by Vera Inc. c. Todo Imports, Ltd.*, 544 F.2d 1167 (2d Cir. 1976).

¹⁰⁴ *Alfred Dunhill of London, Inc. c. Kasser Distillers Products Corp.*, 350 F. Supp. 1341 (E.D.Pa. 1972), confirmé 178 USPQ 449 (3rd Cir. 1973). Voir *James Burrough, Ltd. c. Sign of the BEEFEATER, Inc.*, 540 F.2d 266 (7th Cir. 1976) (marque de gin BEEFEATER violée par la marque de restaurant SIGN OF THE BEEFEATER).

¹⁰⁵ *Helene Curtis Industries, Inc. c. Church & Dwight Co.*, 560 F.2d 1325 (7th Cir. 1977) (le bicarbonate de soude du demandeur était recommandé comme désodorisant et le bicarbonate de soude entraînait dans la composition du désodorisant corporel du défendeur).

¹⁰⁶ Voir par exemple *Mushroom Makers, Inc. c. R. G. Barry Corp.*, 580 F.2d 44 (2d Cir. 1978) (l'utilisation de MUSHROOM sur les vêtements de sport féminin n'a pas été jugé comme une contrefaçon de la marque MUSHROOMS pour les chaussures de dames); *McGregor-Doniger Inc. c. Drizzle Inc.*, 599 F.2d 1126 (2d Cir. 1979) (l'utilisation de DRIZZLE pour des manteaux et imperméables de femmes ne constitue pas une contrefaçon de la marque DRIZZLER pour blousons de golf pour hommes).

¹⁰⁷ Voir par exemple *Ideal Toy Corp. c. Kenner Prods. Div. of General Mills Fun Group, Inc.*, 443 F. Supp. 291 (S.D.N.Y. 1977) (un fabricant de jouets qui copiait l'aspect général des personnages du film « Star Wars » (la guerre des étoiles) n'a pas fait l'objet d'une injonction en vertu de la loi sur les marques ou sur le droit d'auteur); *American Footwear Corp. c. General Footwear Corp.*, 609 F.2d 655 (2d Cir. 1979) (dans un conflit entre deux fabricants de chaussures, dont l'un avait une licence d'un producteur de séries télévisées, et qui utilisaient tous les deux le mot « Bionic » comme marque, le tribunal a jugé que ni l'un ni l'autre n'était en droit de demander une injonction contre

pour des produits « collatéraux » tels que T-shirts et vêtements¹⁰⁸. Certains observateurs se sont inquiétés des normes utilisées dans les années 70 par les tribunaux, qui ont souvent décidé que certains termes étaient des noms génériques et non pas des marques¹⁰⁹. Une autre tendance importante a été mise en relief en 1971 par l'affaire *Chicken Delight* qui a conduit à une avalanche de cas antitrust déclenchée par des concessionnaires plaidant le « tie-in »: l'achat contraint de fournitures dont ils prétendaient qu'il était illégalement « lié » à la licence d'une marque de service¹¹⁰. Cette série de cas a conduit à un examen serré de la différence entre les fonctions de « source » et de « qualité » des marques¹¹¹ et a changé la nature de nombreuses concessions dites « rent-a-name » (louez un nom) aux Etats-Unis d'Amérique.

Pour la décennie 80, nous ne pouvons, comme le naturaliste et géologue Agassiz, que planter de nouveaux jalons dans le glacier et voir où les mouvements géologiques du droit les emporteront.

l'autre); *Mego Corp. c. Mattel, Inc.*, 203 USPQ 377 (S.D.N.Y. 1978) (un fabricant de jouets utilisant la marque « Galactic » en a poursuivi un autre opérant sous licence du propriétaire d'un film télévisé à épisodes « Battestar Galactica »; l'ordonnance interlocutoire a été refusée). Voir Vaver, « *The Protection of Character Merchandising: A Survey of Some Common Law Jurisdictions* », 9 IIC 541 (1978).

¹⁰⁸ Voir l'affaire *Olin Corp.*, 181 USPQ 182 (TMTAB 1973); l'affaire *McDonald's Corp.*, 199 USPQ 702 (TMTAB 1978) (l'enregistrement de marques commerciales en vue de leur utilisation sur des vêtements a été permis); *Boston Professional Hockey Assoc. c. Dallas Cap & Emblem Mfg. Inc.*, 510 F.2d 1004 (5th Cir. 1975) (l'utilisation d'un emblème d'une équipe sportive professionnelle pour le rapiécage de vêtements a été jugée comme une contrefaçon de la marque).

¹⁰⁹ Voir par exemple *Miller Brewing Co. c. G. Heileman Brewing Co.*, 561 F.2d 75 (7th Cir. 1977) cert. refusé 434 U.S. 1025 (« Lite » s'appliquant à la bière a été considéré comme un nom générique des bières légères en alcool et au goût et faible en calories); *Miller Brewing Co. c. Schlitz Brewing Co.*, 605 F.2d 990 (7th Cir. 1979) (l'enregistrement de la bière « Lite » a été annulé); *Anti-Monopoly Inc. c. General Mills Fun Group*, 611 F.2d 296 (9th Cir. 1979) (renvoi du jugement devant permettre de déterminer la nature générique du nom du jeu « Monopoly »); *Reese Publishing c. Hampton International*, 205 USPQ 585 (2d Cir. 1980) (« Video Buyers Guide » jugé comme terme générique d'une certaine classe de revues); *CES Publishing Corp. c. St. Regis Publications, Inc.*, 531 F.2d 11 (2d Cir. 1975) (« Consumer Electronics Monthly » a été jugé comme terme générique d'une certaine classe de revues); *Abercrombie & Fitch, Inc. c. Hunting World, Inc.*, supra (« Safari » jugé comme terme générique pour certains types de produits); *Surgicenters of America, Inc. c. Medical Dental Surgeries*, 601 F.2d 1011 (9th Cir. 1979) (« Surgicenter » a été jugé comme terme générique pour les services des centres de chirurgie).

¹¹⁰ *Siegel c. Chicken Delight, Inc.*, 448 F.2d 43 (9th Cir. 1971); voir *Kentucky Fried Chicken Corp. c. Diversified Packaging Corp.*, 549 F.2d 368 (5th Cir. 1977) (le propriétaire d'une marque de plats préparés est en droit d'obliger ses concessionnaires de s'en tenir à un nombre raisonnablement restreint de sources d'approvisionnement approuvées); McCarthy, « *Trademark Franchising and Antitrust: The Trouble with Tie-Ins* », 58 Cal. L. Rev. 1085 (1971); Note, « *Trademark Franchising and Antitrust Law: The Two-Product Rule for Tying Arrangements* », 27 Syracuse L. Rev. 953 (1976), 69 Trademark Rep. 41 (1979).

¹¹¹ Voir par exemple *Redd c. Shell Oil Co.*, 524 F.2d 1054 (10th Cir. 1975); *Edward J. Sweeney & Sons, Inc. c. Texaco, Inc.*, 478 F. Supp. 243 (E.D. Pa. 1979).

Chronique des offices de propriété industrielle

SUISSE

Activités de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle en 1978 et 1979 *

I. Brevets

Nouvelle législation

Décidés par les Chambres fédérales le 17 décembre 1976, les modifications et compléments à la Loi fédérale sur les brevets d'invention de même que la nouvelle Ordonnance relative aux brevets d'invention¹ — à l'exception du chapitre traitant des brevets européens et des demandes de brevet européen ainsi que des demandes internationales de brevet — sont entrés en vigueur au début de l'année 1978. Les dispositions concernant soit les brevets et demandes de brevet européen, soit les demandes internationales de brevet, ne sont valables que depuis le 1^{er} juin 1978, date à laquelle ont pu être déposées, avec effet pour la Suisse, les premières demandes de brevet européen à l'Office européen des brevets à Munich d'une part, les demandes auprès des offices récepteurs des Etats membres au Traité de coopération en matière de brevets d'autre part. Les modifications apportées à la Loi sur les brevets concernent essentiellement les conditions nécessaires à la délivrance d'un brevet, à savoir les notions de nouveauté, d'activité inventive, d'utilisation industrielle, et, par ailleurs, les motifs d'exception à la brevetabilité pour certaines inventions ainsi que la durée de la protection.

Pour des raisons d'organisation, l'entrée en vigueur en 1978 de la Loi révisée avait provoqué un important retard dans la délivrance des brevets; le passage au nouveau droit en 1979 s'est effectué avec succès. Il en est résulté une forte augmentation du nombre des demandes de brevet liquidées. La moyenne mensuelle des demandes examinées a dépassé 600.

Parmi les problèmes que cette transition a posés aux divisions de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, on peut citer:

— dans la division administrative, il a fallu élaborer des directives détaillées et imprimer un grand nombre de nouvelles formules. Dans un premier temps, la mise au courant d'une partie du personnel et le travail intensif nécessité par les demandes européennes et internationales retardèrent l'exécution du programme. Toutefois, les obstacles ont été surmontés et la nouvelle procédure a été bien rodée au cours de l'année;

— la révision de la Loi a aussi fait sentir ses effets dans la division principale technique. Une difficulté majeure réside dans l'application rétroactive du nouveau droit aux demandes de brevet déposées avant le 1^{er} janvier 1978.

Par suite de la création de l'Office européen des brevets, onze examinateurs de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle sont partis à Munich et La Haye. Ces transferts et trois mises à la retraite représentent le départ d'un cinquième des collaborateurs de la division. Comme il a été impossible de trouver, dans certains domaines, des remplaçants qualifiés, ces départs se sont répercutés sur le nombre des examens achevés.

Malgré cela, la procédure d'examen quant au fond a été adaptée entièrement au nouveau droit.

Tendances en matière de brevets

La crise du pétrole et les efforts faits pour économiser l'énergie ont eu une influence dans le secteur des brevets. Ainsi les demandes dans le domaine de la production d'énergie ont été plus nombreuses, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie solaire. Simultanément, les demandes concernant de prétendus mouvements perpétuels ont également augmenté.

Effets de la Convention sur le brevet européen (CBE) et du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Le choix possible entre trois procédures internationales en matière de dépôt (demandes européennes, PCT et « Euro-PCT ») a eu des effets sur le nombre des demandes nationales.

Trois tendances se sont manifestées:

— le nombre des demandes nationales déposées par des requérants suisses n'a pratiquement pas changé:

1978: 4.528

1979: 4.441;

* Extraits des Rapports annuels 1978 et 1979 de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle.

¹ Voir les *Lois et traités de propriété industrielle, SUISSE* — Textes 2-001 et 2-002 (*La Propriété industrielle*, respectivement juin et juillet/août 1978).

— par contre, le nombre total des demandes nationales (déposants suisses et étrangers) a régressé:

1978: 13.314

1979: 11.540;

— au total, le nombre des demandes requérant la protection en Suisse a augmenté. Ce nombre correspond à la somme des demandes nationales et des demandes régionales dans lesquelles la Suisse est un Etat désigné:

1978: 15.648

1979: 19.308.

Ces trois constatations montrent que le léger recul des demandes nationales est dû à la diminution des demandeurs étrangers ayant revendiqué la protection en Suisse par la voie nationale. Mais l'intérêt d'une protection des inventions en Suisse n'a pas baissé. On peut escompter que, malgré l'augmentation des demandes, aucune prolifération de brevets ne se produira; en effet, à cause des procédures d'examen différentes, le nombre des demandes européennes conduisant au brevet sera proportionnellement moins élevé que pour les demandes suisses.

II. Marques

Nouvelle législation

L'Office fédéral de la propriété intellectuelle a repris les travaux en vue de la révision totale de la Loi sur les marques de 1890. La future loi devra tenir compte des tendances internationales en matière de protection des marques internationales ainsi que des travaux en cours en vue de l'introduction d'une marque communautaire au sein des pays membres de la Communauté économique européenne (CEE).

Entre autres innovations, il est prévu d'accepter l'enregistrement des marques de service, de donner effet constitutif à l'enregistrement, alors qu'actuellement le droit à la marque découle de son usage, et de renforcer l'obligation de l'usage de la marque. La procédure de dépôt devra être aménagée de façon à empêcher l'enregistrement de marques génératrices de confusion.

Enregistrements

L'événement marquant fêté au cours de 1979 a été l'enregistrement de la 300.000^e marque nationale. Pour illustrer la rapidité de la progression dans ce secteur, on notera qu'il a fallu attendre 61 ans à partir de 1880, année de création du Bureau des marques, pour parvenir à la 100.000^e marque, tandis que la 200.000^e marque était déposée 22 ans plus tard et que 16 ans ont suffi pour passer à la 300.000^e marque.

Par rapport à 1978, le nombre en 1979 des demandes d'enregistrement de marques a augmenté.

Pour la première fois depuis 1972 la limite des 6.600 demandes a été de nouveau franchie.

Pour des raisons administratives, le nombre des enregistrements effectués à néanmoins diminué.

III. Dessins et modèles

En vertu de l'Arrangement de La Haye, les dessins et modèles industriels peuvent être déposés auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève. Notre pays a fait usage de la possibilité de prévoir, dans la Loi fédérale sur les dessins et modèles du 30 mars 1900, qu'un dépôt international effectué à Genève par un déposant du pays produit des effets juridiques en Suisse aussi. Cela signifie qu'un Suisse empruntant « la voie internationale » obtient la protection pour la Suisse sans qu'il ait à y effectuer, en plus, un dépôt national. Par conséquent, seule l'addition des dépôts nationaux et des dépôts internationaux effectués par des personnes domiciliées en Suisse donne une idée de l'intérêt porté dans notre pays à la protection des dessins et modèles. Cette combinaison des deux systèmes de dépôt est particulièrement importante pour la Suisse; plus d'un tiers des dépôts internationaux proviennent en effet de notre pays.

En 1979, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle a enregistré 666 dépôts. Sur les 1.733 dépôts internationaux enregistrés la même année, 630 étaient de provenance suisse (soit 36,3%). Au total, ce sont donc 1.296 dépôts qui ont obtenu durant l'exercice une protection légale pour la Suisse.

IV. Affaires internationales

Signé à Vaduz le 22 décembre 1978, le *Traité entre la Suisse et le Liechtenstein sur les brevets*² — qui a pour effet de réunir les deux Etats contractants en un territoire unitaire de protection aux fins du droit des brevets — a été discuté et adopté par les Chambres fédérales durant l'année écoulée. Les Gouvernements des Etats contractants ont conclu un arrangement d'exécution du Traité sur les brevets, qui règle de manière plus détaillée certaines mesures d'exécution dont sont chargées les autorités concernées.

Après sa ratification par la Suisse, le *Protocole de Genève relatif à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels*, adopté par les Chambres fédérales en 1977, est entré en vigueur le 1^{er} avril 1979. Par la suite, la Conférence et l'Assemblée de l'Union de La Haye, réunies en session extraordinaire, à Genève, sous la houlette d'un président suisse, ont édicté un nouveau règlement

² Voir les *Lois et traités de propriété industrielle* — TRAITÉS BILATÉRAUX, Texte 2-001 (*La Propriété industrielle*, juillet/août 1980).

d'exécution. En vertu de ce règlement, une reproduction des dessins et des modèles dont la protection sera requise par la voie du dépôt international sera publiée; ces dépôts feront, de la part de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, l'objet du même examen que les dépôts nationaux.

Les négociations entre la Suisse et la Hongrie en vue de la conclusion d'un traité sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires, engagées à Berne en octobre 1978 et poursuivies en avril 1979 à Budapest, se sont achevées à la fin de 1979 par la signature du Traité.

Dans le contexte des grandes négociations Nord-Sud actuelles, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle a prêté son concours aux autres services de l'administration, chaque fois que des questions relevant de sa compétence étaient traitées. C'est ainsi que l'Office a été associé aux travaux préparatoires de la CNUCED V (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) et de la CNUSTD (Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au service du développement), par exemple.

L'Office fédéral de la propriété intellectuelle est, d'autre part, représenté dans la Délégation suisse à la Conférence sur le Code de conduite pour le transfert de technologie, réunie sous l'égide de la CNUCED. Notre Office a également été consulté, notamment à l'occasion de la préparation de la troisième conférence de l'ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel) ou des discussions au sein de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) ayant trait aux échanges internationaux de services.

V. Assistance au développement

Comme les années précédentes, plusieurs stagiaires de pays en développement ont travaillé à l'Office afin d'approfondir leurs connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de la propriété intellectuelle. L'instruction des stagiaires s'est faite sous le signe du Programme permanent (propriété industrielle) de l'OMPI, du Programme de la coopération au développement du Département fédéral des affaires étrangères et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Dans le cadre du PNUD et en coopération avec l'OMPI, les travaux pour la création du Centre africain de documentation et d'information en matière de brevets (CADIB) ont été entrepris au siège de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) à Yaoundé (Cameroun). Ce centre doit notamment encourager le développement technique et industriel des douze Etats membres, de même que leur collaboration scientifique et technique. Le projet est financé par les Nations Unies, l'Organi-

sation africaine pour la propriété intellectuelle, la République fédérale d'Allemagne, la France et la Suisse. Il est placé sous la surveillance de l'OMPI. Les trois Etats précités mettent à disposition des experts, pour la réalisation du Centre, des bourses pour la formation du personnel en Europe, ainsi que des moyens pour l'acquisition d'équipement et de matériel.

Un fonctionnaire de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle participe à ce projet en tant qu'expert en organisation. Durant un premier séjour à Yaoundé, il a jeté les bases pour la réalisation du Centre; il a aussi fait les propositions nécessaires à une collaboration efficace entre les divers services de l'OAPI et le futur centre.

VI. Documentation

L'Office fédéral de la propriété intellectuelle entretient une collection volumineuse de documents de brevets. Il se conforme ainsi à son obligation légale de mettre à la disposition du public des informations concernant l'état de la technique. Cette documentation comprend essentiellement des publications des autorités nationales et internationales compétentes dans le domaine des brevets, c'est-à-dire des publications de demandes de brevet, examinées ou non, et de fascicules de brevets. Ces documents reproduisent par l'écrit et l'image le contenu technique des inventions et contiennent également les données bibliographiques s'y rapportant.

La partie principale de cette documentation est formée par la « collection centrale des fascicules de brevets ZPS » dans laquelle sont rangés systématiquement les documents de brevets provenant aussi bien de la Suisse que des Etats-Unis d'Amérique, de la République fédérale d'Allemagne, de l'Autriche, de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni; depuis peu, elle contient aussi les fascicules de l'Office européen des brevets de même que les demandes internationales publiées dans le cadre du PCT. La ZPS est à la disposition du public; les intéressés désirant être informés sur l'état de la technique dans un domaine bien défini ont fréquemment recours à cette source précieuse d'informations.

La Classification internationale des brevets est le système de classement adopté pour la ZPS.

Conjointement à la ZPS, un certain nombre de collections numériques peuvent être consultées à l'Office; en outre, il existe des collections de fascicules nationaux dans dix villes de Suisse (Bâle, La Chaux-de-Fonds, Coire, Genève, Granges, Liestal, Lugano, Neuchâtel, Schaffhouse et Zurich).

À la fin de 1979, la Direction de l'Office a présenté une demande de raccordement à l'« Euronet ». « Euronet » est un système électronique de la Communauté Européenne (CE) permettant d'interroger des banques de données. L'Office fédéral de la propriété

intellectuelle se propose dans une première étape d'accéder directement, parmi les diverses banques de données accessibles par le réseau d'« Euronet », au registre des brevets européens et, par là, aux données bibliographiques des demandes de brevet et des brevets européens.

L'Office s'efforcera de mettre aussi à disposition du public ce nouveau moyen de renseignements.

Dans un stade ultérieur, nous étudierons la possibilité d'un raccordement à d'autres banques de données accessibles par l'intermédiaire d'« Euronet ».

Dans le système CAPRI (*Computerized Administration of Patent Documentation, Reclassified According to the International Patent Classification*), ce sont les données concernant les documents de brevets reclassés selon le système de la Classification internationale (IPC) qui sont mémorisées. Il s'agit essentiellement de documents dont il faut tenir compte pour l'éta-

blissement des rapports de recherche internationale dans le cadre du PCT. Cette documentation est le fruit d'une étroite collaboration entre divers offices de brevets nationaux, l'Organisation européenne des brevets (OEB), l'OMPI et le Centre international de documentation de brevets (INPADOC). C'est précisément l'INPADOC qui s'est chargé de la saisie des données nécessaires à l'ordinateur. Depuis fin 1979, l'Office fédéral de la propriété intellectuelle dispose des documents requis.

Le système CAPRI permettra de compléter la collection centrale des fascicules de brevets (ZPS) de l'Office en y intégrant des anciens documents de brevets suisses et étrangers reclassés et qui ne s'y trouvaient pas encore. En outre, l'Office sera à même de fournir des informations plus complètes sur les documents de brevets à disposition dans les divers domaines techniques.

Calendrier

Réunions de l'OMPI

(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'OMPI et les dates peuvent faire l'objet de modifications.)

1980

- 17 au 21 novembre (Genève) — Union de Berne et Convention universelle sur le droit d'auteur — Groupe de travail sur la formulation de principes directeurs couvrant les problèmes qui se posent lors de l'application pratique des procédures d'octroi des licences de traduction ou de reproduction selon les conventions de droit d'auteur (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 24 au 28 novembre (Vienne) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur l'information en matière de recherche — Sous-groupe chargé de la classe B 60
- 24 novembre au 5 décembre (Genève) — Union de Nice — Comité d'experts
- 1^{er} au 3 décembre (Lomé) — Coopération pour le développement — Séminaire régional africain sur le droit d'auteur (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 1^{er} au 5 décembre (Paris) — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) — Groupe de travail sur l'information en matière de recherche — Sous-groupe chargé de la classe G 01, etc.
- 4 et 5 décembre (Lomé) — Séminaire régional africain sur les droits voisins (convoqué conjointement avec le BIT et l'Unesco)
- 8 au 12 décembre (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité d'experts
- 15 au 19 décembre (Paris) — Union de Berne — Comité d'experts gouvernementaux sur les problèmes découlant de l'utilisation d'ordinateurs (convoqué conjointement avec l'Unesco)

Réunions de l'UPOV

1980

- 10 au 12 novembre (Genève) — Comité technique
- 13 et 14 novembre (Genève) — Comité administratif et juridique

Réunions d'autres organisations internationales s'occupant de propriété industrielle

1980

- Organisation européenne des brevets — 8 au 12 décembre (Munich) — Conseil d'administration
- Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — 16 au 21 novembre (Buenos Aires) — 31^e Congrès

