MODULE III

MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

A Introduction

1. Généralités

Ce module explique les dispositions de la section 2 de la partie II de l'Accord sur les ADPIC, intitulée "Marques de fabrique ou de commerce". Cette section comprend sept articles (articles 15 à 21) et porte sur la protection que les Membres doivent offrir en matière de marques.

Comme d'autres sections de la partie II, qui porte sur les normes concernant les DPI, cette section doit se lire conjointement avec les dispositions pertinentes des traités préexistants dans le domaine du droit international de la PI qui sont incorporés par référence dans l'Accord sur les ADPIC. Dans le cas des marques de fabrique ou de commerce, le traité pertinent est la Convention de Paris. La relation entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris est expliquée ci-après (voir la section A3).

Ce module doit également être lu conjointement avec d'autres dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC qui sont expliquées dans d'autres modules. Chaque fois que cela est approprié, des renvois aux autres modules sont proposés.

Comme nous l'avons vu dans le module I, l'Accord sur les ADPIC indique le niveau minimal de protection que les Membres sont tenus d'offrir aux ressortissants des autres Membres. En d'autres termes, il détermine les obligations qu'ont les Membres les uns envers les autres. Étant donné que la coopération internationale sur les questions de PI ne date pas d'hier, les législations nationales dans ce domaine sont souvent assez similaires. Toutefois, comme c'est le cas pour tous les DPI, il conviendra de consulter la législation nationale applicable pour déterminer la manière dont la loi s'applique dans toute situation concrète.

2. Que sont les marques de fabrique ou de commerce?

Une marque de fabrique ou de commerce est un signe, ou une combinaison de signes, utilisé pour distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce a le droit exclusif d'empêcher tous ceux qui agissent sans son consentement d'en faire usage sur le marché pour identifier certains produits ou services. Le titulaire peut choisir d'utiliser la marque lui-même ou d'autoriser des tiers à l'utiliser, généralement dans le cadre d'une licence accordée moyennant un paiement ou une autre forme de rémunération. Les marques peuvent également être cédées à un autre propriétaire qui acquiert alors les droits légaux associés.

Le système des marques sert donc à protéger les producteurs contre la concurrence déloyale d'autres producteurs cherchant à profiter de l'image et de la bonne réputation construites par le titulaire de la marque. Parce qu'elle garantit qu'un produit ou service

protégé par une marque provient bien du titulaire de la marque ou est autorisé par ce dernier, la protection des marques de fabrique ou de commerce permet également aux consommateurs de choisir plus facilement certains des produits qu'ils achètent ou des services qu'ils utilisent. Les consommateurs utilisent souvent les marques pour connaître l'entreprise d'où provient le produit ou différencier ce dernier des produits similaires d'autres entreprises. Les marques aident par conséquent les consommateurs à identifier avec certitude et à acheter un produit ou un service qu'ils préfèrent en raison de son goût, de sa qualité ou d'autres caractéristiques qu'ils s'attendent à retrouver en raison d'achats précédents, d'une publicité ou d'une recommandation d'un tiers. Les marques protègent donc la réputation d'une entreprise, et protègent les consommateurs de la confusion et des pratiques de nature à induire en erreur. Les systèmes d'enregistrement ont été élaborés au fil du temps pour confirmer l'existence des droits de marques et préciser leur étendue, et pour avertir les autres opérateurs à leur sujet.

Auparavant, les marques de fabrique ou de commerce étaient principalement enregistrées et protégées pour les marchandises. L'enregistrement des marques pour les services ("marques de service") était facultatif dans le cadre de la Convention de Paris, et peu de pays le proposaient. Toutefois avec l'essor de l'économie de services et l'importance qu'ont prise les marques dans ce contexte pour différencier les services, l'Accord sur les ADPIC a stipulé que les marques de service devaient être protégées de la même façon que les marques utilisées pour les marchandises. Lorsque les dispositions relatives aux marques s'appliquent indifféremment aux marques servant à identifier des marchandises et des services, le terme "produits" est utilisé dans ce module pour désigner à la fois les marchandises et les services.

En général, les marques de fabrique ou de commerce sont enregistrées et protégées pour certains produits qui sont décrits en détail au moment de l'enregistrement de la marque (par exemple "FedEx" pour les services de livraison de documents, "Toyota" pour les automobiles et les services connexes et "Samsung" pour l'électronique grand public).[33] Le titulaire ne bénéficie généralement du droit exclusif d'empêcher des tiers d'utiliser la marque enregistrée que pour les produits identiques ou similaires pour lesquels elle est enregistrée. Ainsi, on ne pourra en principe pas faire valoir un droit sur une marque enregistrée pour des services de coiffure si cette marque est utilisée pour une nouvelle gamme de matériel d'irrigation.

En règle générale, l'acquisition d'une marque s'effectue par l'*enregistrement* d'un signe en tant que marque, mais certains pays permettent d'acquérir les droits de marque sans enregistrement, simplement par voie d'usage. Dans certaines juridictions, ces marques non enregistrées portent l'appellation de "*marques reconnues en common law*". L'Accord sur les ADPIC oblige uniquement les Membres à accorder des droits au titulaire d'une marque enregistrée. Toutefois, il reconnaît expressément à l'article 16:1 la possibilité qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits à l'usage, sans enregistrement. Il exige par ailleurs que les marques notoirement connues qui ne sont pas enregistrées soient protégées.

À l'instar des autres DPI, les droits de marque sont territoriaux, ce qui signifie qu'ils ne sont en principe valables que dans la juridiction dans laquelle ils ont été enregistrés ou

[33] Des systèmes détaillés de classification des marchandises et des services aux fins de l'enregistrement des marques ont été convenus dans le cadre de l'Arrangement de Nice et de l'Arrangement de Vienne, tous deux administrés par l'OMPI.

autrement acquis.[34] Ainsi pour être protégée dans différents pays, une marque doit être enregistrée dans chaque juridiction. Il peut être coûteux et compliqué sur le plan administratif de mener des procédures distinctes pour enregistrer une marque dans de nombreux pays. Par conséquent, plusieurs traités portant sur certains aspects de l'enregistrement national et international ont été conclus sous les auspices de l'OMPI, afin de faciliter et d'harmoniser l'enregistrement dans des juridictions multiples.[35]

3. Quelle est la relation entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris?

Comme nous l'avons vu dans le module I, il a été reconnu lors des négociations du Cycle d'Uruguay que la préexistante Convention de Paris prévoyait déjà, pour l'essentiel, des normes fondamentales importantes en matière de protection de la propriété industrielle. Il a donc été convenu que le point de départ serait les normes existantes prévues par l'instrument le plus récent, à savoir l'Acte de Stockholm de 1967, de la Convention.

Toutefois, la Convention de Paris passe sous silence un certain nombre d'aspects essentiels de la protection des marques. De ce fait, la section de l'Accord sur les ADPIC consacrée aux marques de fabrique ou de commerce contient une définition complète des marques et une description des droits conférés par les marques enregistrées, ainsi que des dispositions relatives aux limitations et exceptions et à la durée de la protection. L'Accord sur les ADPIC ajoute par ailleurs d'importantes dispositions de fond sur les marques de service et la protection des marques notoirement connues. Ces dispositions codifient et concrétisent dans une certaine mesure la jurisprudence et la pratique générale qui s'étaient déjà développées dans le cadre de la Convention de Paris et des lois nationales pertinentes.

B Dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives aux marques de fabrique ou de commerce

Les obligations des Membres pour ce qui est de l'existence et de la portée de la protection des marques de fabrique ou de commerce et des limitations autorisées de cette protection sont énoncées aux articles 15 à 21 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC, ainsi que dans les dispositions de fond de la Convention de Paris incorporées par référence dans l'Accord (article 2:1). Ces dispositions doivent également être lues dans le contexte des dispositions qui figurent dans d'autres parties de l'Accord sur les ADPIC.

[34] La protection des marques notoirement connues prescrite à l'article 6*bis* de la Convention de Paris et à l'article 16:2 et 16:3 de l'Accord sur les ADPIC constitue une exception à cette règle.

[35] Le Traité sur le droit des marques et le Traité de Singapour harmonisent les procédures d'enregistrement nationales et régionales; l'Arrangement de Madrid et le Protocole de Madrid facilitent les enregistrements multiples dans plusieurs juridictions; tandis que l'Arrangement de Nice et l'Arrangement de Vienne portent création de systèmes internationaux de classification relatifs aux marques. Ces traités internationaux conclus sous les auspices de l'OMPI n'ont pas été incorporés dans l'Accord sur les ADPIC. En outre, l'article 5 de l'Accord sur les ADPIC dispose que les procédures pour l'acquisition et le maintien des DPI qui figurent dans les traités multilatéraux de l'OMPI sont exonérées des obligations de l'Accord sur les ADPIC en matière de traitement national et de traitement NPF.

1. Quel est l'objet de la protection et quelles sont les conditions d'enregistrement?

a) Objet de la protection des marques

i) Signes distinctifs En vertu de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC, tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits et les services d'une "entreprise" de ceux d'autres entreprises doit pouvoir bénéficier de la protection en tant que marque. Ces signes peuvent être des mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes. Cela signifie qu'il n'y a en principe aucune limitation quant au type de signes propres à constituer des marques de fabrique ou de commerce au titre de l'Accord sur les ADPIC. L'accent est plutôt mis sur le *caractère distinctif*, c'est-à-dire sur la capacité de ces signes à distinguer les produits d'une entreprise de ceux des autres. Les Membres peuvent exiger que les signes soient perceptibles visuellement pour pouvoir être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce, ce qui les laisse libres de déterminer s'ils autorisent ou non l'enregistrement comme marques de signes tels que des odeurs ou des sons. Ces dernières marques sont souvent qualifiées de "non traditionnelles".

On considère que les signes sont distinctifs pour une ou plusieurs catégories de produits (par exemple des automobiles) si les consommateurs les associent aux produits d'une entreprise donnée (par exemple "Mazda"), plutôt qu'à un type de produit (par exemple des voitures à hayon ou des camionnettes). Il s'ensuit donc que plus un terme est descriptif pour un produit, moins il sera distinctif en relation avec ce produit. Inversement, plus un terme sera original ou imaginatif par rapport au produit pour lequel il est utilisé, plus il sera susceptible d'être distinctif pour ce produit. Les mots inventés ou qui n'ont rien à voir avec le produit, tels que "Yahoo", "Kodak" ou "Exxon", ont donc plus de chances d'être distinctifs (par rapport à n'importe quel produit) que des mots descriptifs tels que "quatre roues motrices" pour des voitures ou "léger" pour des vélos.

Dans les cas où des signes ne sont pas en soi (c'est-à-dire de par leur nature même) propres à distinguer les produits pertinents, les Membres peuvent subordonner leur enregistrement en tant que marques au caractère distinctif acquis par l'usage. Le caractère distinctif est acquis si, par suite d'une publicité à grande échelle ou de l'utilisation par une entreprise particulière pour désigner un produit, un terme par ailleurs descriptif (par exemple "Raisin-Bran" pour des céréales au son et aux raisins secs ou "Federal Express" pour un service de messagerie à l'échelle fédérale) a cessé d'être perçu comme un terme général et a fini par être associé au produit d'un fournisseur spécifique. Ce terme sert alors à distinguer ce produit de ceux des autres fournisseurs, ce qui le rend susceptible de constituer une marque.[36]

Les groupes spéciaux dans l'affaire *Australie – Emballage neutre du tabac* (DS435, 441, 458, 467) ont précisé que l'article 15.1 ne prescrivait pas que les Membres fassent en sorte que les signes qui n'étaient pas intrinsèquement distinctifs et qui n'avaient pas

[36] L'inverse est également valable. Un signe peut perdre son caractère distinctif si le consommateur ne le perçoit plus comme un signe identifiant le produit d'une entreprise spécifique, mais plutôt comme un signe renvoyant à un type de produit en général, indépendamment de l'entreprise d'origine. Tel peut être le cas si le titulaire de la marque ne réagit pas suffisamment face à une utilisation non autorisée du signe et que les consommateurs comment à utiliser le terme plus largement jusqu'à ce qu'il devienne un terme générique (par exemple kleenex et frigidaire). Le terme peut aussi avoir un sens distinct dans différents pays, en fonction de son utilisation et de son statut juridique. Ainsi le terme "Thermos" est une marque enregistrée dans certains pays pour les récipients thermiquement isolés, alors qu'ailleurs il figure dans le dictionnaire en tant que terme générique.

encore acquis un caractère distinctif par l'usage soient susceptibles d'être enregistrés comme marques.

Alors que la plupart des marques de fabrique ou de commerce concernent des noms de marques, des symboles graphiques, des étiquettes ou des logos, certaines relatives aux formes des produits eux-mêmes (par exemple la forme triangulaire du chocolat "Toblerone" ou la forme particulière des bouteilles de Coca-Cola) et aux couleurs (la couleur magenta de Deutsche Telekom) ont parfois été enregistrées, et certains pays ont autorisé l'enregistrement de sons (sonnerie de Nokia; rugissement de lion de MGM) et, plus récemment, d'odeurs (l'odeur de l'herbe fraîchement coupée pour les balles de tennis). Depuis le 1er octobre 2017, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) reconnaît également les "marques multimédia", qui sont une combinaison d'images et de sons.

ii) Noms commerciaux La notion de nom commercial est interprétée différemment en fonction des législations existantes – le terme "raison sociale" est parfois utilisé. Le nom commercial peut généralement être défini comme le nom ou la désignation qui permet d'identifier une entreprise appartenant à une personne physique ou morale - par exemple, Marie appellera peut-être sa pâtisserie "Les gâteaux de Marie". L'Organe d'appel a estimé que la protection des noms commerciaux entrait aussi dans le champ d'application de l'Accord sur les ADPIC du fait de l'incorporation de l'article 8 de la Convention de Paris dans ledit accord par son article 2:1.[37] Ni la Convention de Paris ni l'Accord sur les ADPIC ne précisent en détail le niveau de protection qui doit être accordé, si bien qu'il peut exister des différences considérables au niveau des pratiques nationales. Il est toutefois certain qu'aucune formalité n'est nécessaire et que la même protection doit être essentiellement accordée aux noms commerciaux de ressortissants étrangers et à ceux de ressortissants nationaux.

iii) Marques collectives et marques de certification Selon l'article 7*bis* de la Convention de Paris, les Membres doivent aussi accepter l'enregistrement de signes en tant que marques collectives. Cela signifie que les signes peuvent être enregistrés non seulement en rapport avec les produits d'une entreprise mais aussi en rapport avec ceux d'un groupe d'entreprises ou d'une association. Ces entreprises peuvent alors détenir, utiliser et défendre collectivement la marque. La marque collective peut être utilisée pour montrer qu'un producteur ou commerçant individuel est membre d'une association du commerce ou de l'industrie, et pour distinguer ses produits de ceux des autres entreprises. De telles marques sont souvent utilisées pour distinguer l'origine géographique ou d'autres caractéristiques communes des produits de différentes entreprises qui utilisent la marque collective sous le contrôle de son titulaire ou pour certifier que le produit portant la marque possède certaines caractéristiques telles qu'un mode de production particulier, une origine régionale ou autre, ou qu'il satisfait à certaines normes de qualité. Ces marques sont similaires aux marques de certification ou de garantie – marques qui certifient ou garantissent certaines propriétés d'un produit ou son origine – mais sont techniquement différentes en vertu de certaines législations nationales. Ainsi, une marque de certification pourrait être détenue par une autorité de certification distincte plutôt que par une association de commerçants. Ces types de marques sont toutefois souvent regroupés du fait d'une caractéristique ou d'une fonction commune.

[37] Rapport de l'Organe d'appel, *États-Unis – Article 211, Loi portant ouverture de crédits*.

À titre d'exemple, les marques suivantes ont été enregistrées en tant que marques collectives au niveau de l'Union européenne: "Bayerisches Bier", "Royal Thai Silk" (figuratif) et "Madeira".[38]

Voir l'encadré IV.1 dans le module IV plus bas pour d'autres exemples de marques de certification et de marques collectives.

b) Conditions d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce

L'enregistrement d'une marque constitue le principal moyen d'obtenir la protection de la marque. Par conséquent, un certain nombre de règles ont trait aux conditions selon lesquelles il est possible d'obtenir l'enregistrement d'une marque, ainsi qu'aux mécanismes destinés à faciliter l'enregistrement sur le territoire d'autres Membres. Selon l'article 6 1) de la Convention de Paris et l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC, les conditions de dépôt et d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sont en principe déterminées par la législation nationale de chaque Membre, mais il existe un certain nombre de règles communes que tous les Membres doivent respecter.

i) Priorité Le droit de priorité permet de faire en sorte que dans le cadre d'une première demande régulière d'enregistrement de marque déposée par un Membre, le demandeur (ou son ayant cause) puisse, dans un délai spécifié, demander l'enregistrement de sa marque dans un autre Membre en utilisant la même date de priorité que pour la première demande. Selon les dispositions de l'article 4 de la Convention de Paris, les délais de priorité pour les marques de fabrique ou de commerce sont de six mois à compter de la date du dépôt de la première demande dans un Membre. Pendant le délai de priorité de six mois, les demandes que le titulaire dépose dans tous les autres Membres pour la même marque seront considérées comme ayant été déposées le même jour que la première demande et seront donc prioritaires par rapport à tout fait accompli (comme l'emploi de la marque) ou toute demande relative à des marques similaires déposée depuis la date de dépôt de la première demande.

ii) Obligation de publication Conformément à l'article 15:5 de l'Accord sur les ADPIC, les Membres doivent publier une marque de fabrique ou de commerce soit avant qu'elle ne soit enregistrée, soit dans les moindres délais après son enregistrement. Ils sont par ailleurs tenus de ménager une possibilité raisonnable de demander l'annulation de la marque, afin que les parties intéressées puissent contester un enregistrement. En outre, les Membres peuvent, sans que cela soit une obligation, ménager la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une marque. Cette procédure est utilisée dans de nombreux Membres dans lesquels une marque peut être contestée après acceptation par le bureau des marques, mais avant son enregistrement.

Cette disposition garantit la transparence du processus d'enregistrement des marques, condition nécessaire pour disposer d'une procédure de contestation efficace. Elle illustre par ailleurs la flexibilité ménagée par l'Accord sur les ADPIC qui concilie les différentes procédures d'enregistrement déjà adoptées par les Membres. Le plus souvent, ces procédures se distinguent au niveau de la manière dont est déterminé le titulaire de la marque. Certains systèmes accordent des droits de propriété au premier qui utilise la

[38] EUIPO, eSearch Plus, accessible à l'adresse suivante: euipo.europa.eu/eSearch/ (consulté le 2 février 2019).

marque (premier utilisateur), tandis que d'autres les accordent au premier qui dépose une demande d'enregistrement de la marque (premier déposant).

iii) Facteurs qui ne *peuvent pas* constituer des motifs de refus d'enregistrement d'une marque Conformément aux règles énoncées dans la Convention de Paris et l'Accord sur les ADPIC, un certain nombre de facteurs ne peuvent constituer des motifs de refus d'enregistrement d'une marque dans un Membre.

"Absence d'enregistrement dans le pays d'origine"

Un Membre ne peut refuser d'enregistrer un signe en tant que marque de fabrique ou de commerce au motif que la marque n'est pas enregistrée dans le pays d'origine (c'est-à-dire le pays où le déposant a un établissement commercial, le pays où il a son domicile ou le pays de sa nationalité). Ce principe, énoncé à l'article 6.2 de la Convention de Paris, est celui d'"indépendance de la protection". Il fait valoir que pour qu'une marque de fabrique ou de commerce soit protégée dans un État Membre, son titulaire n'est pas tenu de demander dans un premier temps l'enregistrement dans son pays d'origine.

"Forme de la marque, lorsqu'elle est déjà enregistrée dans d'autres pays Membres"

Bien qu'il ne soit pas obligatoire d'enregistrer la marque dans le pays d'origine pour qu'elle soit protégée ailleurs, l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris dispose que dès lors qu'une marque a été enregistrée dans son pays d'origine qui est un pays Membre, les autres Membres sont obligés d'accepter de l'enregistrer "telle quelle", ce qui signifie qu'ils ne peuvent refuser de protéger une telle marque au motif que cette dernière, de par les signes qui la composent, ne satisfait pas aux prescriptions de leur législation nationale. Cette disposition reflète l'intérêt qu'ont les titulaires de marques et le public à ce que la même marque s'applique aux mêmes produits dans plusieurs pays.

Toutefois, l'article 6*quinquies* dispose clairement que ces marques peuvent néanmoins être refusées à l'enregistrement lorsqu'elles portent atteinte à des droits des tiers dans le pays où la protection est réclamée, lorsqu'elles sont essentiellement dépourvues de caractère distinctif ou lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public. Pour les détails relatifs à ces exceptions, voir le texte de l'article 6*quinquies*.

Dans la procédure de règlement des différends *États-Unis – Article 211 de la Loi générale portant ouverture de crédits* (DS176), le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont confirmé que cette disposition ne s'appliquait qu'à *la forme* de la marque (voir l'encadré III.1 plus bas). Les Membres restent donc libres d'appliquer leur législation nationale pour ce qui est des autres aspects de l'enregistrement des marques, tels que la définition d'une marque ou toute exigence que la marque ait déjà été utilisée.

Les groupes spéciaux dans l'affaire *Australie – Emballage neutre du tabac* (DS435, 441, 458, 467) ont précisé que l'article 6*quinquies* habilitait les déposants à jouir de la protection découlant de l'enregistrement d'un signe en tant que marque en vertu de la législation nationale du Membre en matière d'enregistrement. Cette disposition elle-même ne donne aucune indication quant au point de savoir en quoi cette protection devrait consister. En effet, le champ et la teneur des droits relatifs aux marques sont régis par d'autres dispositions de l'Accord sur les ADPIC.

"Nature des produits ou services identifiés par une marque de fabrique ou de commerce"

Comme le disposait déjà la Convention de Paris dans son article 7 relatif aux produits, et comme l'a confirmé et étendu l'Accord sur les ADPIC dans son article 15:4, les Membres ne peuvent refuser l'enregistrement d'une marque en raison de la nature des produits ou services auxquels la marque est appliquée. L'enregistrement d'une marque ne peut donc être refusé du seul fait que la marque identifie des produits pouvant être considérés comme contraires à la morale, dangereux ou autrement indésirables.

Les groupes spéciaux dans l'affaire *Australie – Emballage neutre du tabac* (DS435, 441, 458, 467) ont précisé que l'obligation énoncée à l'article 15:4 s'appliquait uniquement aux signes qui étaient par ailleurs susceptibles d'être enregistrés en tant que marques. Elle n'oblige pas les Membres à autoriser l'usage de signes non distinctifs pour leur permettre d'acquérir un caractère distinctif, et donc une protection en tant que marque, indépendamment des produits ou des services auxquels ils s'appliqueront.

Les groupes spéciaux dans l'affaire *Australie – Emballage neutre du tabac* ont également précisé que l'article 15.4 limitait les motifs pour lesquels l'enregistrement pouvait être refusé, mais ne prescrivait pas que le champ et la teneur de la protection découlant de cet enregistrement devait être identique, quelle que soit la nature des produits ou services auxquels les marques devaient s'appliquer.

Bien entendu, ces dispositions n'empêchent pas pour autant les gouvernements de réglementer la vente des marchandises qui portent des marques. Ces règles, comme l'ont aussi confirmé les groupes spéciaux susmentionnés, rendent plutôt compte du fait que les DPI sont essentiellement des droits négatifs – à savoir des droits destinés à empêcher l'utilisation d'une marque par des tiers – et non des droits positifs de vente ou de mise sur le marché des produits. La vente, la commercialisation ou l'utilisation de produits sensibles pour la collectivité tels que les produits alcooliques, les armes à feu, les produits pharmaceutiques et les produits chimiques dangereux sont généralement réglementées par des domaines spécifiques du droit, autres que celui de la propriété intellectuelle, tels que la réglementation sur les médicaments, les armes et les produits chimiques, et dans certains cas le droit pénal ou le droit civil. Les entreprises doivent se conformer à ces lois avant de pouvoir vendre ou utiliser de tels produits en toute légalité. La protection accordée aux marques ne fait que protéger les signes de l'entreprise contre un usage prêtant à confusion que pourraient en faire les entreprises concurrentes pour des produits similaires – elle n'équivaut en aucun cas à une licence de vente du produit – et on ne peut donc refuser l'enregistrement d'une marque en raison de la nature des produits ou services auxquels elle s'appliquera.

"Usage effectif d'une marque au moment de l'enregistrement"

Selon l'article 15:3 de l'Accord sur les ADPIC, dans le cas des pays qui subordonnent l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce à son usage, l'usage effectif de la marque ne peut être une condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de cette marque. Bien que les Membres puissent subordonner l'enregistrement à l'usage de la marque, une demande d'enregistrement ne peut être rejetée au seul motif que l'usage projeté de la marque n'a pas eu lieu dans les trois ans à compter de la date de son dépôt. Cela signifie que si un Membre peut en principe exiger que le déposant ait au moins l'intention de faire un usage effectif de la marque, ce dernier doit disposer d'au moins trois ans à compter du dépôt de la demande d'enregistrement avant que l'usage ne doive être

réellement effectif. Un Membre peut annuler un enregistrement si la marque de fabrique ou de commerce n'a pas été utilisée pendant une période d'au moins trois ans, à moins que le titulaire de la marque n'ait des raisons valables justifiant cette non-utilisation, comme des restrictions à l'importation ou d'autres règlements publics visant les produits ou services protégés par la marque.

Dans la pratique, les entreprises enregistrent souvent les marques avant de lancer le produit correspondant, car la conception d'un nouveau produit et l'élaboration de la campagne publicitaire prévue reposent généralement sur la marque du produit. Les investissements correspondants seraient perdus si la marque venait à ne plus être disponible au moment du lancement du produit, par exemple si un concurrent déposait entre-temps une demande d'enregistrement d'une marque similaire.

iv) Facteurs qui peuvent constituer des motifs de refus d'enregistrement d'une marque
Dans son article 15:2, l'Accord sur les ADPIC reconnaît que les Membres peuvent aussi refuser l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sur leur territoire, pour des motifs autres que ceux exposés à l'article 15:1 (par exemple si la marque n'a pas de caractère distinctif ou n'est pas perceptible visuellement), à condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris.

Dans le cadre du différend *États-Unis – Article 211 de la Loi portant ouverture de crédits* (DS176), le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont établi que les motifs auxquels les Membres peuvent refuser l'enregistrement ne sont pas limités à ceux expressément mentionnés dans l'Accord sur les ADPIC ou la Convention de Paris, tels que ceux énumérés à l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris (encadré III.1) (voir le point B.1 b) iii) ci-dessus).

ENCADRÉ III.1 ÉTATS-UNIS – ARTICLE 211 DE LA LOI PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS[39] (DS176)

PARTIES	DISPOSITIONS DE L'ACCORD SUR LES ADPIC	DATES IMPORTANTES	
Plaignants Communautés européennes **Défendeur** États-Unis	Articles 2 (incorporant l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris), 3, 4, 15, 16 et 42	**Établissement du Groupe spécial** **Adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel**	26 septembre 2000 1er février 2002

Mesure en cause et droit de propriété intellectuelle en cause

- **Mesure en cause**: L'article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits, qui interdit à ceux qui avaient un intérêt lié à une marque/un nom commercial utilisé en rapport avec des marchandises confisquées par le gouvernement cubain d'enregistrer/de renouveler cette marque/ce nom commercial sans le consentement de son titulaire initial.
- **Droit de propriété intellectuelle en cause**: Marques ou noms commerciaux utilisés en rapport avec les produits confisqués.

[39] *États-Unis – Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits.*

ENCADRÉ III.1 ÉTATS-UNIS – ARTICLE 211 DE LA LOI PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS[39] (DS176)

Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel[40]

a) Article 211 a) 1)

- **Articles 15 et 2:1 de l'Accord sur les ADPIC (article 6*quinquies* A 1) de la Convention de Paris)**: Comme l'article 15:1 donne une définition de la marque et énonce uniquement les conditions requises aux fins de l'enregistrement en tant que marque (et non l'obligation d'enregistrer "toutes" les marques satisfaisant à ces conditions), l'Organe d'appel a constaté que l'article 211 a) 1) n'était pas incompatible avec l'article 15:1 car il se rapportait à la "propriété" d'une marque. L'Organe d'appel pensait aussi comme le Groupe spécial que l'article 211 a) 1) n'était pas incompatible avec l'article 6*quinquies* A 1) de la Convention de Paris, qui traite seulement de la "forme" d'une marque, et non de sa propriété.

b) Articles 211 a) 2) et b)

- **Articles 16:1 et 42 de l'Accord sur les ADPIC**: Puisqu'il n'existe aucune règle qui permette de déterminer le "titulaire" d'une marque (détermination laissée à l'appréciation de chaque pays), l'Organe d'appel a constaté que l'article 211 a) 2) et b) n'était pas incompatible avec l'article 16:1. Infirmant ce qu'avait dit le Groupe spécial, il a constaté que l'article 211 a) 2), tel qu'il était libellé, n'était pas incompatible avec l'article 42, puisqu'il permettait aux détenteurs de droits d'avoir accès aux procédures judiciaires civiles, conformément aux prescriptions de l'article 42, qui était une disposition relative aux obligations procédurales, tandis que l'article 211 concernait les droits fondamentaux.
- **Article 2 1) de la Convention de Paris (article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC)**: S'agissant de l'effet sur les "ayants cause", l'Organe d'appel a constaté que l'article 211 a) 2) était contraire à l'obligation de traitement national parce qu'il imposait un obstacle procédural supplémentaire aux ressortissants cubains. En ce qui concerne l'effet sur les titulaires initiaux, il a infirmé ce qu'avait dit le Groupe spécial et a constaté que l'article 211 a) 2) et b) était contraire à l'obligation de traitement national, puisqu'il s'appliquait aux titulaires initiaux de nationalité cubaine, mais non à ceux de nationalité américaine.
- **Article 4 de l'Accord sur les ADPIC**: Infirmant ce qu'avait dit le Groupe spécial, l'Organe d'appel a constaté que l'article 211 a) 2) et b) était contraire à l'obligation de traitement NPF parce que seuls les "titulaires initiaux" de nationalité cubaine étaient soumis à la mesure en cause, tandis que les "titulaires initiaux" non cubains ne l'étaient pas.

c) Noms commerciaux

- **Champ d'application de l'Accord sur les ADPIC**: Infirmant ce qu'avait dit le Groupe spécial, l'Organe d'appel a conclu que les noms commerciaux étaient couverts par l'Accord sur les ADPIC, entre autres parce que l'article 8 de la Convention de Paris, qui portait sur les noms commerciaux, était explicitement incorporé dans l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC.
- **Articles 3:1, 4 et 42 de l'Accord sur les ADPIC et Convention de Paris**: Complétant l'analyse du Groupe spécial sur les noms commerciaux, l'Organe d'appel est parvenu aux mêmes conclusions que ci-dessus pour les marques, étant donné que l'article 211 a) 2) et b) fonctionnait de la même manière pour les marques et pour les noms commerciaux.

v) Facteurs qui *doivent* constituer des motifs de refus ou d'invalidation de l'enregistrement d'une marque Le régime de protection des marques de fabrique ou de commerce au titre de l'Accord sur les ADPIC prévoit enfin un certain nombre de situations dans lesquelles les Membres doivent refuser ou invalider l'enregistrement d'une marque.

[40] Autres questions traitées dans cette affaire: l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC; l'article 8 de la Convention de Paris; le champ de l'examen en appel (question de fait ou de droit, article 17:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends); la qualification de la mesure ("propriété"); les renseignements obtenus de l'OMPI.

"Marques notoirement connues"

Selon l'article 6*bis* de la Convention de Paris, incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, les marques de fabrique ou de commerce notoirement connues – c'est-à-dire celles qui, sans être nécessairement enregistrées dans un pays, y sont bien connues –bénéficient d'une plus forte protection que les marques ordinaires, et l'enregistrement d'un signe comme marque doit être refusé si cette marque est susceptible d'entraîner une confusion avec une marque notoirement connue. Des explications détaillées sur les marques notoirement connues figurent dans la section B.2 c) ci-après.

"Indications géographiques"

Selon les articles 22 et 23 de l'Accord sur les ADPIC, les Membres doivent aussi refuser ou invalider l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui contient une IG ou est constituée par une telle indication, si l'utilisation de cette marque est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d'origine des produits (dans le cas de toutes les IG), ou si cette marque est utilisée pour les vins et les spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué (dans le cas des indications géographiques pour les vins et les spiritueux). Certaines exceptions à cette obligation sont prévues à l'article 24 de la section de l'Accord sur les ADPIC consacrée aux IG. Les obligations qui incombent aux Membres en vertu des dispositions relatives aux IG sont expliquées plus avant dans le module IV.

"Emblèmes d'État et signes officiels de contrôle"

Par ailleurs, selon l'article 6*ter* de la Convention de Paris, incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, les Membres doivent refuser ou invalider l'enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce et interdire, par des mesures appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation, des emblèmes d'État, des drapeaux, des signes officiels de contrôle, des emblèmes ou des sigles des organisations internationales, et des autres signes officiels qui ont été communiqués aux Membres. Cet article prévoit un certain nombre d'exceptions à cette obligation. L'article 6*ter* ne vise pas à protéger les signes officiels et signes officiels de contrôle susmentionnés en tant qu'objets de droits de propriété industrielle, mais plutôt à éviter qu'ils ne deviennent de tels objets dans certaines circonstances.

L'OMPI tient une base de données relative à l'article 6*ter* de la Convention de Paris. De plus amples renseignements sur l'interprétation de cet article sont disponibles à l'adresse www.wipo.int/article6ter/fr.

2. Quels sont les droits qui doivent être conférés?

a) Généralités

L'Accord sur les ADPIC précise également les droits dont le titulaire d'une marque doit jouir dans un Membre (article 16), ainsi que les types d'exception à ces droits qui sont admissibles (article 17). Comme indiqué dans le module I, l'Accord sur les ADPIC est un accord qui établit des normes minimales. Cela signifie que les droits qui y sont décrits constituent seulement le niveau minimal de protection qu'il requiert, et que les Membres peuvent fournir une protection plus importante et plus rigoureuse dans le cadre de leur législation nationale, ce qu'ils font souvent. Par conséquent, pour déterminer les droits

dont jouit le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce dans tout Membre, il convient de se reporter au droit interne du pays en question.

b) Droits de marque

Aux termes de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, "[l]e titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion". En bref, cela signifie que dans le cadre du régime national en matière de marques d'un Membre, le titulaire des droits doit au moins pouvoir mettre fin à l'usage de signes similaires pour des produits similaires sur ce marché, dans les cas où cet usage serait source de confusion chez le consommateur sur la question de savoir si ces produits proviennent de l'entreprise du titulaire des droits ou sont autorisés par ce dernier. L'Accord sur les ADPIC n'oblige les Membres à accorder ce droit qu'aux titulaires de marques enregistrées, mais il reconnaît explicitement, à l'article 16:1, que les Membres ont la possibilité d'autoriser l'acquisition des droits de marque sans enregistrement, par voie d'usage.

Chacun des éléments de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC est exposé ci-après:

"droit exclusif d'empêcher"

signifie que le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée doit avoir le droit exclusif (c'est-à-dire être la seule personne physique ou morale ayant ce droit) d'autoriser l'utilisation de sa marque ou de signes suffisamment similaires pour créer la confusion pour des produits similaires ou identiques. Les groupes spéciaux et l'Organe d'appel dans l'affaire *Australie – Emballage neutre du tabac* (DS435, 441, 458, 467) ont précisé que l'article 16:1 n'établissait pas le droit du titulaire d'une marque de faire usage de sa marque enregistrée, mais prévoyait seulement le droit du titulaire d'une marque d'empêcher certaines activités des parties non autorisées sous certaines conditions énoncées dans la première phrase dudit article. L'élément suivant,

"de faire usage au cours d'opérations commerciales",

signifie que la marque de fabrique ou de commerce enregistrée doit être protégée contre un usage prêtant à confusion au cours d'opérations commerciales. Les marques de fabrique ou de commerce doivent par conséquent seulement être protégées dans le cadre des transactions commerciales et il n'est pas obligatoire de les protéger d'un usage dans le cadre privé. À nouveau, l'expression

"dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion"

signifie que le droit exclusif du titulaire de la marque d'empêcher certaines utilisations concerne uniquement l'utilisation:

1) d'un signe similaire ou identique au signe enregistré comme marque;

2) pour des produits similaires ou identiques à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée;

3) qui est susceptible d'induire en erreur le groupe de consommateurs concerné.[41]

En vertu de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, en cas d'usage d'un signe identique pour des produits identiques, un risque de confusion est présumé exister (par exemple, même si un acheteur achète consciemment un produit de contrefaçon). Lorsque les signes et les produits ne sont pas identiques à ceux enregistrés mais seulement similaires, le risque de confusion doit être évalué au cas par cas et sur la base de la situation sur le marché concerné.

En règle générale, lorsqu'il s'agit de déterminer si l'usage d'un signe pour un produit particulier entraîne un risque de confusion avec une marque enregistrée, les autorités compétentes évaluent à la fois la similitude du signe avec le signe enregistré et la similitude du produit avec celui pour lequel la marque est enregistrée, et elles déterminent, sur la base de l'impression globale des consommateurs, s'il existe un risque de confusion. Les facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer la similitude des signes sont la similitude au niveau phonétique ou linguistique, ainsi que les similitudes au niveau du sens. Pour ce qui est de la similitude des produits, la jurisprudence tient compte de facteurs tels le fait de savoir si les produits en question sont en concurrence sur le marché, s'ils ont les mêmes circuits de distribution, le degré probable de vigilance des consommateurs cibles (par exemple les enfants ou les dirigeants d'entreprises) et le degré de reconnaissance de la marque sur le marché. Le fait que la détermination du risque de confusion repose sur l'impression générale liée à l'utilisation d'un signe pour un produit signifie qu'une forte similitude des signes peut être largement contrebalancée par une forte dissemblance des produits pour lesquels le signe est utilisé – et inversement.

Pour illustrer ce point, examinons les exemples suivants. La marque de fabrique ou de commerce "Euron" est enregistrée pour des "appareils et instruments médicaux et chirurgicaux". Une demande est déposée pour l'enregistrement de la marque "Curon" pour plusieurs produits, dont des "appareils, instruments et dispositifs médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires ...". Pour déterminer si l'usage de la marque "Curon" pourrait entraîner un risque de confusion avec la marque antérieure "Euron", on tiendrait compte du fait que même si les produits pour lesquels les marques sont utilisées peuvent être identiques (à savoir des appareils et instruments chirurgicaux et médicaux), les signes utilisés sont assez dissemblables. À partir de là, une évaluation d'ensemble sur un territoire donné pourrait permettre de conclure que pratiquement aucun des consommateurs concernés n'aurait l'impression que les instruments médicaux portant la marque "Curon" pourraient provenir du titulaire de la marque antérieure "Euron", et qu'il n'existe par conséquent pas de risque de confusion.[42]

À l'inverse, l'usage de signes pratiquement identiques peut ne pas entraîner un risque de confusion chez les consommateurs si les produits pour lesquels ces signes sont utilisés sont suffisamment différents. Ainsi, pour déterminer si l'usage de la marque "Tosca" enregistrée pour des "produits de parfumerie" et de la marque "Tosca Blu" enregistrée pour des "articles de cuir" et des "vêtements" entraînerait une confusion chez les consommateurs, la dissemblance entre les produits pour lesquels les deux marques sont enregistrées pourrait bien être considérée comme l'emportant sur la similitude (ou, en

[41] Pour ce qui est de la protection plus large des marques de fabrique ou de commerce, voir la B2 c) plus bas.

[42] Tribunal de première instance, affaire T-353/04, Ontex v. OHIM – Curon Medical (CURON) (2007) ECR II (ECLI:EU:T:2007:47), page *10 (décision non publiée).

réalité, le caractère partiellement identique) des signes utilisés. Une évaluation d'ensemble pour un territoire donné pourrait donc permettre de conclure qu'il n'existe pas de risque de confusion entre ces deux marques, dans la mesure où les consommateurs ne peuvent confondre un producteur de parfums et un producteur d'articles de cuir.[43]

De même, la marque "Waterford" enregistrée pour des "articles de verrerie, de poterie, de faïence et de porcelaine" peut ne pas entraîner un risque de confusion avec la marque "Waterford Stellenbosch" enregistrée pour des "boissons alcooliques, à savoir les vins produits dans le district de Stellenbosch (Afrique du Sud)", dans la mesure où les consommateurs peuvent considérer que les produits de verrerie et de porcelaine d'un côté et les vins de Stellenbosch (Afrique du Sud) de l'autre, sont suffisamment différents pour ne pas être confondus du fait de l'usage de ces signes partiellement identiques.[44]

Étant donné que la détermination du risque de confusion repose sur une évaluation d'ensemble à partir des deux niveaux de comparaison (à savoir la similitude au niveau des signes utilisés et au niveau des produits pour lesquels les signes sont utilisés), des marques identiques peuvent être enregistrées pour des produits différents. Par exemple, l'EUIPO a enregistré de nombreuses marques de l'Union européenne (MUE) pour la marque "Speedy", pour différentes entreprises et pour différents groupes de produits (voir l'encadré III.2).

ENCADRÉ III.2 MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE DE L'UNION EUROPÉENNE[45]

Marque (mot)	Liste des produits/services pour lesquels la marque est enregistrée	Numéro d'enregistrement de la marque	Date d'expiration
SPEEDY	Accessoires métalliques de portes et fenêtres ...	MUE 00711648	15/12/2027
SPEEDY	Appareils électriques et électroniques pour l'alimentation de lampes, petits transformateurs ...	MUE 001318054	22/09/2029
Speedy	Articles en chocolat et confiseries ...	MUE 001998939	14/12/2020
SPEEDY	Échafaudages mobiles et modulaires ...	MUE 005654744	19/01/2027
SPEEDY	Dispositifs de suspension de rideaux (autres que les chaînes); attaches rideaux (non textiles) ...	MUE 000121038	01/04/2026
SPEEDY	Viande, poisson, volaille et gibier; ... Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; ... œufs, lait et produits laitiers; ...	MUE 011120862	15/08/2022
SPEEDY	Coques pour téléphones mobiles; ... câbles de recharge; adaptateurs USB; chargeurs; ...	MUE 017038555	26/07/2027

Comme indiqué plus haut, le risque de confusion doit être évalué au cas par cas, en tenant compte de la situation sur le territoire concerné.

[43] Tribunal de première instance, affaire T-150/04, Mülhens v. OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU) (2007) ECR II (ECLI:EU:T:2007:214), page 2357.

[44] Cour de justice de l'Union européenne, affaire C-398/07 P, Waterford Wedgwood plc v. Assembled Investments (Proprietary) Ltd, Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) (2009) ECR I (ECLI:EU:C:2009:288), page *75 (décision non publiée).

[45] Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, eSearch Plus, accessible à l'adresse suivante: euipo.europa.eu/eSearch (consulté le 19 février 2020).

c) Droits relatifs aux marques de fabrique ou de commerce notoirement connues

Comme nous l'avons vu précédemment, les marques de fabrique ou de commerce notoirement connues sont celles qui, sans être nécessairement enregistrées dans un Membre, y sont bien connues comme appartenant à un titulaire de marque en particulier. Ces marques bénéficient d'une plus forte protection que les marques normales. Selon l'article 6*bis* de la Convention de Paris, incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, l'enregistrement d'un signe comme marque doit être refusé ou invalidé, et son usage interdit dans un Membre, si cette marque est susceptible d'entraîner une confusion avec une marque qui est considérée comme notoirement connue dans ce Membre et qui est utilisée pour des produits identiques ou similaires – que la marque notoirement connue soit enregistrée ou non dans ce pays. Le refus, l'invalidation ou l'interdiction d'usage devraient être effectués d'office par l'autorité compétente d'un Membre si sa législation permet à ses autorités d'agir de leur propre initiative. Si tel n'est pas le cas, il doit être possible d'effectuer une telle action à la requête d'une partie intéressée (comme du titulaire de la marque notoirement connue).

Les groupes spéciaux dans l'affaire *Australie – Emballage neutre du tabac* (DS435, 441, 458, 467) précisent que bien que l'article 16:3 et l'article 6*bis* obligent les Membres à protéger les marques actuellement notoirement connues de la manière spécifiée dans ces dispositions, ils ne prescrivent pas que les Membres assurent cette protection pour les marques qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, ces critères. Ils ne sont pas non plus tenus de s'abstenir de prendre des mesures pouvant affecter l'aptitude des titulaires de droits à maintenir le statut de marque notoirement connue de marques individuelles, ou qu'ils ménagent une "possibilité minimale" de faire usage d'une marque sur le marché.

Il appartiendra à l'autorité compétente du Membre concerné de déterminer si une marque est susceptible d'entraîner une confusion avec une marque notoirement connue. Pour ce faire, l'autorité devra examiner la situation du point de vue des consommateurs des produits auxquels les marques s'appliquent. L'article 6*bis* dispose qu'une telle confusion peut se produire en cas de reproduction, d'imitation ou de traduction de la marque notoirement connue, ou même seulement si une partie essentielle d'une marque constitue la reproduction de la marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

L'article 16:2 de l'Accord sur les ADPIC étend la protection prévue à l'article 6*bis* de la Convention de Paris aux marques de service notoirement connues. L'article 16:3 de l'Accord sur les ADPIC étend également cette protection à la protection contre l'usage de la marque pour des produits ou des services non similaires, à condition que la marque notoirement connue soit enregistrée, qu'un tel usage indique un lien entre ces produits et le titulaire de la marque notoirement connue et que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire.

Selon l'article 16:2, pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue sur son territoire, un Membre doit tenir compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée (par exemple les skieurs pour les marques de ski), y compris la notoriété obtenue par suite de la promotion de cette marque. Il convient donc de tenir compte de la notoriété obtenue grâce aux efforts publicitaires et à l'utilisation de la marque pour les produits.

d) Licences et cession de droits

L'Accord sur les ADPIC dispose en son article 21 que même s'il appartient à chaque Membre de prescrire les conditions de la concession de licences et de la cession de droits de marque, le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée doit toujours pouvoir la céder sans qu'il y ait nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la marque appartient. Avant l'introduction de l'Accord sur les ADPIC, de nombreux pays n'autorisaient le transfert ou la cession de marques que s'il avait lieu en même temps que le transfert de l'entreprise ou du fonds de commerce correspondant situé sur le territoire concerné, ce qui, dans les faits, empêchait que les droits de marque ne soient commercialisés en tant qu'actifs indépendants. Les pays sont libres, en vertu de la Convention de Paris (article 6*quater*), de réglementer cet aspect dans le cadre de leur législation nationale, mais il est devenu obligatoire, en vertu de l'Accord sur les ADPIC, d'autoriser la cession de marques de fabrique ou de commerce indépendamment de l'activité commerciale correspondante.

e) Autres prescriptions

Selon l'article 20 de l'Accord sur les ADPIC, l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce au cours d'opérations commerciales ne doit pas être entravé de manière injustifiable par des prescriptions spéciales, telles que l'usage simultané d'une autre marque (ce que l'on appelle des prescriptions "jumelles"), l'usage sous une forme spéciale, ou l'usage d'une manière qui nuise à la capacité de la marque de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Comme l'ont expliqué les groupes spéciaux dans l'affaire *Australie – Emballage neutre du tabac* (DS435, 441, 458, 467), ces dispositions reflètent l'équilibre voulu par les rédacteurs de l'Accord sur les ADPIC entre l'existence d'un intérêt légitime des titulaires de marques à faire usage de leurs marques sur le marché et le droit des Membres d'adopter des mesures pour la protection de certains intérêts sociétaux qui peuvent avoir des effets défavorables sur cet usage.

Les groupes spéciaux dans l'affaire *Australie – Emballage neutre du tabac* ont estimé que le plaignant avait la charge de prouver une violation de l'article 20 en démontrant 1) l'existence de prescriptions spéciales 2) qui entravent l'usage d'une marque au cours d'opérations commerciales 3) de manière injustifiable. Les groupes spéciaux ont interprété ces éléments comme suit:

"prescriptions spéciales"

cette expression désigne une condition à remplir, qui a un lien étroit avec l'"usage d'une marque de fabrique ou de commerce au cours d'opérations commerciales" ou qui concerne spécifiquement un tel usage, et qui est limitée dans son application. Il peut s'agir d'une interdiction ou d'une prohibition, y compris une prohibition de l'usage.

"entrav[er]" l'"usage de la marque au cours d'opérations commerciales"

signifie restreindre ou empêcher l'usage d'une marque au cours d'opérations commerciales, y compris des activités commerciales ayant lieu après le point de vente. L'"usage" doit être évalué de manière factuelle et objective et n'est pas limité à un type, à une fonction ou à une fin spécifiques. Une prohibition d'usage, qui constitue la plus grande entrave à l'utilisation d'une marque, relève du sens de cette phrase.

"de manière injustifiée"

cette expression fait référence, comme l'a confirmé l'Organe d'appel, à une manière qui ne comporte pas de justification ou de raison suffisante pour étayer l'entrave en résultant. Les facteurs suivants pourraient être examinés aux fins de l'évaluation de cet élément: a) la nature et l'étendue de l'entrave résultant des prescriptions spéciales, en gardant à l'esprit l'intérêt légitime du titulaire de la marque à faire usage de sa marque au cours d'opérations commerciales et ainsi à permettre à la marque de remplir la fonction à laquelle elle est destinée, b) les raisons pour lesquelles les prescriptions spéciales sont appliquées, y compris tous les intérêts sociétaux qu'elles sont censées sauvegarder; et c) le point de savoir si ces raisons étayent suffisamment l'entrave en résultant.

<table>
<tr><th colspan="3">ENCADRÉ III.3 AUSTRALIE – EMBALLAGE NEUTRE DU TABAC[46] (DS435, 441, 458, 467)</th></tr>
<tr><th>PARTIES</th><th>DISPOSITIONS DE L'ACCORD SUR LES ADPIC</th><th>DATES IMPORTANTES</th></tr>
<tr><td>Plaignants
Honduras, République dominicaine, Cuba, Indonésie

Défendeur
Australie</td><td>Articles 2:1 (pris conjointement avec les articles 6quinquies et 10bis, paragraphes 1, 3 1) et 3 3) de la Convention de Paris), 15:4, 16:1, 16:3, 20, 22:2 b) et 24:3</td><td>Établissement de groupes spéciaux

Adoption des rapports des groupes spéciaux (DS458, 467)

Adoption des rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel[47] (DS435, 441)</td><td>25 septembre 2013 (DS435)
25 avril 2014 (DS441)
25 avril 2014 (DS458)
26 mars 2014 (DS467)

27 août 2018

29 juin 2020</td></tr>
<tr><td colspan="3">Mesures et produits en cause</td></tr>
<tr><td colspan="3">• Mesures en cause: Les mesures concernant l'emballage neutre du tabac (TPP) qui exigent que les produits du tabac et leur emballage pour la vente au détail soient présentés de manière uniforme.[48]
• Produits en cause: Produits du tabac et leur emballage pour la vente au détail.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel[49]</td></tr>
<tr><td colspan="3">• Article 6quinquies de la Convention de Paris (enregistrement de marques de fabrique ou de commerce): le Honduras et Cuba n'ont pas démontré que les mesures TPP étaient</td></tr>
</table>

[46] *Australie – Certaines mesures concernant les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques et autres prescriptions en matière d'emballage neutre applicables aux produits du tabac et à leur emballage.*

[47] Le 19 juillet 2018, le Honduras a fait appel de certaines conclusions du Groupe spécial dans l'affaire DS435, et le 23 août 2018, la République dominicaine a fait appel de certaines conclusions du Groupe spécial dans l'affaire DS441.

[48] Les mesures TPP consistent en deux ensembles de prescriptions, à savoir des prescriptions relatives au format qui normalisent la présentation des produits du tabac et de leur emballage pour la vente au détail, et des prescriptions relatives à la marque qui autorisent, entre autres, l'usage sur l'emballage pour la vente au détail de marques dénominatives dans une police de caractères normalisée, mais interdisent l'usage de marques dénominatives stylisées, de marques composées et de marques figuratives. Les mesures TPP s'appliquent conjointement avec d'autres prescriptions législatives qui n'ont pas été contestées dans ces différends, y compris des mises en garde sanitaires explicites.

[49] Les différends comportaient aussi des allégations au titre de l'article 2.2 de l'Accord OTC et de l'article IX:4 du GATT de 1994. Les constatations des groupes spéciaux ont seulement été contestées en appel par le Honduras (DS435) et la République dominicaine (DS441) et concernaient uniquement les articles 16:1 et 20 de l'Accord sur les ADPIC et l'article 2.2 de l'Accord OTC. Il n'a pas été fait appel des constatations formulées par les groupes spéciaux au titre des articles 6*quinquies* et 10*bis* de la Convention de Paris et des articles 15:4, 16:3, 20, 22:2 b) et 24:3 de l'Accord sur les ADPIC.

ENCADRÉ III.3 AUSTRALIE – EMBALLAGE NEUTRE DU TABAC[46] (DS435, 441, 458, 467)

incompatibles avec l'obligation de l'Australie d'admettre au dépôt et de protéger "telle quelle" toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine.

- **Article 15:4 de l'Accord sur les ADPIC (un obstacle à l'enregistrement d'une marque)**: le Honduras, la République dominicaine et Cuba n'ont pas démontré que la nature des produits auxquels les mesures TPP s'appliquaient (les "produits du tabac") constituaient un obstacle à l'enregistrement de marques en violation de l'article 15:4.
- **Article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC (droits conférés au titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée)**: l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'obligation de permettre au titulaire de marques enregistrées relatives au tabac d'empêcher l'usage non autorisé de marques identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.
- **Article 16:3 de l'Accord sur les ADPIC (marques notoirement connues)**: Cuba et l'Indonésie n'ont pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'obligation de l'Australie de protéger les marques notoirement connues en vertu de l'article 16:3.
- **Article 20 de l'Accord sur les ADPIC (autres prescriptions)**: l'Organe d'appel a confirmé la constatation des groupes spéciaux selon laquelle l'Australie n'avait pas outrepassé le degré d'autonomie en matière de réglementation dont elle disposait au titre de l'article 20 de choisir une intervention des pouvoirs publics appropriée pour répondre à ses préoccupations de santé publique liées aux produits du tabac. Les groupes spéciaux ont noté, entre autres, que les mesures TPP faisaient partie intégrante des politiques globales de lutte antitabac de l'Australie et qu'elles étaient conçues pour compléter les mesures préexistantes. Les prescriptions spéciales, dans le cadre de l'ensemble des mesures TPP et en combinaison avec d'autres mesures de lutte antitabac maintenues par l'Australie, pouvaient contribuer, et contribuaient effectivement, à l'objectif de l'Australie d'améliorer la santé publique en réduisant la consommation de produits du tabac, et l'exposition à ces produits. Les plaignants n'ont pas démontré que les mesures TPP entravaient de manière injustifiée l'usage de marques au cours d'opérations commerciales.
- **Article 10*bis* de la Convention de Paris (concurrence déloyale)**: les groupes spéciaux ont constaté que les mesures TPP elles-mêmes ne constituaient pas un acte de concurrence déloyale. Ils ont aussi constaté a) que Cuba et l'Indonésie n'avaient pas démontré que les mesures TPP obligeaient les acteurs du marché à se livrer à des actes de concurrence déloyale de nature à créer une confusion au sens du **paragraphe 3 1)**; b) les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP obligeaient les acteurs du marché à se livrer à des actes équivalant à des indications ou allégations de nature à induire en erreur au sens du **paragraphe 3 3)**; et c) le Honduras, la République dominicaine et Cuba n'avaient pas démontré que les mesures TPP imposaient aux acteurs du marché de se livrer aux actes de concurrence déloyale contre lesquels l'Australie était tenue d'assurer une protection effective conformément au **paragraphe 1**.
- **Article 22:2 b) de l'Accord sur les ADPIC (utilisation d'IG constituant un acte de concurrence déloyale)**: les plaignants n'ont pas démontré que les mesures TPP obligeaient les acteurs du marché à se livrer à des actes de concurrence déloyale qui équivaudraient à des indications ou des allégations concernant les caractéristiques du produit de nature à induire en erreur au sens de l'article 10*bis* 3) 3) de la Convention de Paris, s'agissant des IG.
- **Article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC (protection nationale préexistante d'IG)**: les plaignants n'ont pas démontré que la protection dont les IG jouissaient immédiatement avant le 1er janvier 1995 dans le droit australien avait été diminuée du fait des mesures TPP.
- **Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique**: les groupes spéciaux ont constaté que le paragraphe 5 de la Déclaration de Doha constituait un "accord ultérieur" des

ENCADRÉ III.3 AUSTRALIE – EMBALLAGE NEUTRE DU TABAC[46] (DS435, 441, 458, 467)
Membres de l'OMC au sens de l'article 31 3) a) de la Convention de Vienne. L'Organe d'appel, sans formuler d'observations sur le statut juridique de la Déclaration de Doha, est convenu avec les groupes spéciaux que le paragraphe 5 reflète "les règles applicables d'interprétation, qui exigent de l'interprète d'un traité qu'il tienne compte du contexte ainsi que de l'objet et du but du traité étant interprété".

3. Quelles sont les exceptions admissibles?

S'agissant des exceptions aux droits de marque que les Membres peuvent prévoir, l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC contient une clause d'exception générale qui énonce les critères auxquels doivent répondre les exceptions admises.

a) Exceptions admissibles

L'article 17, intitulé "Exceptions", dispose que les Membres pourront prévoir des exceptions aux droits conférés par une marque à condition que ces exceptions 1) soient limitées, 2) tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et 3) tiennent compte des intérêts légitimes des tiers. L'article 17 cite l'"usage loyal de termes descriptifs" comme exemple d'une exception limitée.

L'article 17 a été interprété par les Groupes spéciaux chargés de l'affaire *CE – Marques et indications géographiques* (DS174, DS290). Les groupes spéciaux ont considéré que la limite devrait être évaluée sous l'angle juridique plutôt qu'économique. Ils ont interprété l'expression "exceptions limitées" comme faisant référence à une exception étroite aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, plutôt qu'à une exception visant seulement un petit nombre de marques ou de titulaires de marques. En d'autres termes, le nombre de titulaires de marques concernés par une telle exception ou le nombre de tiers en bénéficiant n'était pas pertinent, et ce qui comptait était la question de savoir si l'exception concernait seulement une partie limitée de l'éventail de droits conférés par la marque. S'agissant des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers à prendre en compte, ils ont estimé que ces intérêts devaient correspondre à quelque chose qui était différent de la simple pleine jouissance des droits juridiques conférés par une marque, et devaient plutôt tenir compte de "l'intérêt du titulaire de la marque dans la valeur économique de sa marque qui résulte de la renommée dont elle jouit et de la qualité qu'elle dénote".[50]

Le Groupe spécial a par ailleurs noté que la formulation de l'article 17, dans lequel figurait l'expression "tiennent compte des intérêts légitimes" plutôt que l'expression "ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes", employée dans les articles 13 et 30, donnait à penser qu'un critère moins rigoureux de la prise en compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque était requis dans le contexte des exceptions relatives aux marques que dans celui des exceptions relatives aux brevets ou aux droits d'auteur (voir l'encadré III.4).

[50] Rapports du Groupe spécial *CE – Marques et indications géographiques*, paragraphe 7.664.

ENCADRÉ III.4 CE – MARQUES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES[51] (DS174, 290)			
PARTIES	**DISPOSITIONS DE L'ACCORD SUR LES ADPIC**	**DATES IMPORTANTES**	
Plaignants États-Unis, Australie	Articles 3, 4, 16, 17, 22 et 24	**Établissement de groupes spéciaux**	2 octobre 2003
Défendeurs Communautés européennes		**Adoption des rapports des groupes spéciaux**	20 avril 2005

Mesure et produits en cause

- **Mesure en cause:** Règlement des CE relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine ("IG").
- **Produits en cause**: Les produits agricoles et les denrées alimentaires visés par le Règlement des CE.

Résumé des principales constatations des Groupes spéciaux[52]

a) Traitement national (article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC)

- **Disponibilité de la protection**: Les Groupes spéciaux ont constaté que les conditions d'équivalence et de réciprocité en ce qui concerne la protection des IG au titre du Règlement des CE[53] enfreignaient l'obligation de traitement national prévue à l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC en accordant un traitement moins favorable aux ressortissants des pays non membres des CE qu'aux ressortissants des CE. En prévoyant des procédures "formellement identiques" mais en fait différentes selon l'emplacement de l'IG, les CE modifiaient "l'égalité effective des possibilités" entre les différents ressortissants, au détriment des ressortissants des pays non membres des CE.
- **Procédures de demande d'enregistrement**: Les Groupes spéciaux ont constaté que les procédures de demande d'enregistrement prévues par le Règlement, qui obligeaient les ressortissants des pays non membres des CE souhaitant déposer une demande d'enregistrement dans les Communautés européennes à le faire par l'intermédiaire de leur propre gouvernement (et pas directement auprès des États membres des CE) pour une IG située dans leur pays, accordaient un traitement moins favorable aux ressortissants des autres pays, en violation de l'article 3:1.
- **Procédures d'opposition (vérification et transmission)**: Les Groupes spéciaux ont constaté que les procédures d'opposition prévues par le Règlement étaient contraires à l'article 3:1, dans la mesure où elles ne conféraient pas aux personnes résidant ou établies dans des pays non membres des CE le droit de faire directement opposition à des demandes d'enregistrement d'une IG dans les Communautés européennes.
- **Structures de contrôle**: Les Groupes spéciaux ont constaté que la prescription relative à la "participation du gouvernement" aux structures de contrôle contrevenait à l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC en créant un "obstacle supplémentaire" pour les demandeurs des pays tiers: pour qu'une IG d'un pays tiers soit enregistrée dans la Communauté européenne, les

[51] *Communautés européennes – Protection des marques et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.*

[52] Autres questions traitées dans cette affaire: les articles 1er, 2 et 4 de l'Accord sur les ADPIC; les articles 2 et 10 de la Convention de Paris; l'article III:4 du GATT; la prolongation du délai de présentation des communications; les rapports de groupes spéciaux distincts; la demande de renseignements adressée à l'OMPI; la décision préliminaire; la demande d'établissement d'un groupe spécial (article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends); le mandat; les éléments de preuve; les suggestions spécifiques concernant la mise en œuvre (article 19 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends); l'ordre d'analyse (GATT et Accord sur les ADPIC).

[53] Pour pouvoir enregistrer des indications géographiques de pays tiers dans les Communautés européennes, les pays tiers étaient tenus d'adopter un régime de protection des IG équivalant à celui des Communautés européennes et d'octroyer une protection réciproque aux produits provenant des Communautés européennes.

ENCADRÉ III.4 CE – MARQUES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES[51] (DS174, 290)

gouvernements de ces pays étaient tenus de fournir une déclaration attestant que des structures de contrôle étaient établies sur leurs territoires.

b) Relation entre les IG et les marques (antérieures)

- **Articles 16:1 et 17 de l'Accord sur les ADPIC (marques)**: Ayant constaté que l'article 16:1 faisait obligation aux Membres d'accorder aux titulaires de marques un droit d'empêcher certains usages, y compris les usages en tant qu'IG, les Groupes spéciaux ont tout d'abord conclu que le Règlement des CE était incompatible avec l'article 16:1 car il limitait l'accès des titulaires de marques à ce droit. Toutefois, ils ont finalement conclu que le Règlement était justifié au titre de l'article 17, qui permettait aux Membres de prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, y compris les droits prévus à l'article 16:1, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.

b) Non-autorisation de la concession de licences obligatoires

L'article 21 de l'Accord sur les ADPIC énonce clairement que la législation des Membres n'autorisera aucune concession de licences obligatoires pour les marques. Cela reflète le point de vue selon lequel, contrairement à ce qui passe pour les brevets (voir le module V sur les brevets), aucune considération de politique publique ne justifie l'autorisation des licences obligatoires dans le domaine des droits des marques et les gouvernements ne peuvent par conséquent pas autoriser l'utilisation d'une marque sans autorisation du détenteur du droit (voir l'encadré III.4).

4. Quelle est la durée minimale de protection?

Selon l'article 18 de l'Accord sur les ADPIC, l'enregistrement initial et chaque renouvellement de l'enregistrement seront d'une durée d'au moins sept ans. Cet article dispose également que l'enregistrement d'une marque doit être renouvelable indéfiniment. Cela signifie que les droits de marque, contrairement aux droits d'auteur et aux droits de brevet, peuvent avoir une durée indéfinie, pourvu que le titulaire du droit renouvelle l'enregistrement à l'expiration de chaque période et acquitte les droits de renouvellement prescrits.

Si les Membres exigent qu'il soit effectivement fait usage d'une marque pour que son enregistrement soit maintenu, l'article 19 de l'Accord sur les ADPIC dispose que l'annulation d'une marque ne peut intervenir qu'au terme d'une période ininterrompue de non-usage de trois ans. Cela signifie que même si un pays veut exiger, comme condition de renouvellement d'une marque, qu'il soit fait usage de la marque, il doit prévoir une période ininterrompue de non-usage d'au moins trois ans avant que la marque ne puisse être annulée.