

Rapport de synthèse



Question Q192

L'acceptation (tolérance) de l'atteinte au droit de propriété intellectuelle

L'AIPPI a décidé, dans le cadre du Comité Exécutif de Berlin qui s'est tenu en septembre 2005, de retenir comme question de travail pour le Congrès de Göteborg d'octobre 2006, l'étude en Droit comparé de la tolérance des actes d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

L'orientation de travail a exposé les principales différences qui existent entre les systèmes juridiques de *Common Law* et de Droit civil en ce qui concerne la reconnaissance des effets de la tolérance de l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle et a invité les Groupes à décrire de manière détaillée les caractéristiques de leurs Droits nationaux à ce sujet.

45 Groupes nationaux ont répondu à l'orientation de travail. Et le Rapporteur général a reçu les Rapports des Groupes des pays suivants: Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Danemark, Equateur, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Group Régional Arabophone, Hongrie, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République Tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Slovénie, Suède, Suisse et Venezuela.

Ces Rapports, en répondant aux questions de l'orientation de travail, constituent une source complète de renseignements sur les solutions de ces pays en ce qui concerne le problème des conséquences de la tolérance des actes d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Mais on doit souligner que les Rapports des Groupes australien, allemand, belge, danois, finlandais, français, japonais, néerlandais, portugais, tchèque, d'Afrique du Sud et des États-Unis, ne se bornent pas seulement à exposer les solutions juridiques d'une manière particulièrement complète, mais offrent également des renseignements très riches sur les raisons qui ont conduit à l'adoption des solutions juridiques particulières.

D'une manière générale, on peut considérer que la Commission de travail risque de se heurter à des difficultés importantes pour proposer à l'AIPPI une Résolution sur la Question, dans la mesure où les réponses des Groupes ont montré qu'il existe des divergences fortes concernant les règles gouvernant la question de la tolérance des actes d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

Mais il faut aussi reconnaître que ces divergences portent bien plus sur le principe même de la reconnaissance d'un effet à la tolérance d'une atteinte à des droits de propriété intellectuelle et sur ses justifications que sur les modalités pratiques par lesquelles les droits de propriété intellectuelle nationaux reconnaissent un effet à cette tolérance.

I) L'état du droit positif dans les pays

1) La reconnaissance d'un effet de la tolérance:

Les Groupes nationaux devaient d'abord indiquer si leurs Droits nationaux comportent des règles conférant un effet à la tolérance manifestée par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle à l'égard d'un tiers qui porte atteinte à ce droit, ainsi que le champ d'application de ces règles et leur justification. On peut constater, à la lecture des Rapports des Groupes, qu'il existe au moins trois types de systèmes juridiques traitant du problème de la tolérance et adoptant des règles particulières.

Le premier groupe est constitué de pays qui refusent de reconnaître un quelconque effet à la tolérance de l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ces pays font une application tout à fait stricte de la règle selon laquelle "*la tolérance ne confère aucun droit*". Et leurs Droits nationaux ne contiennent aucune règle permettant de soutenir que la personne qui porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle pourrait, en raison de la tolérance manifestée par le titulaire de ce droit, bénéficier de cette tolérance comme un moyen de défense ou comme un moyen permettant de lui constituer son propre droit. Ce groupe de pays est composé d'abord des pays d'Amérique Latine, tels que Argentine, Brésil, Chili, Equateur, Mexique, Panama, Paraguay ou Venezuela. A ces pays, s'ajoutent la Corée du Sud, l'Indonésie, la Chine, les Philippines, ainsi que la Géorgie et le Maroc, qui ne connaissent pas non plus de règles conférant un quelconque effet de la tolérance. Bien évidemment, les règles de droit de ces pays connaissent le mécanisme de la prescription des actes de contrefaçon. Mais il faut rappeler que l'orientation de travail a invité les Groupes à ne pas traiter la question de la prescription d'une action en justice, qu'il s'agisse de l'action en contrefaçon ou d'une action en revendication de droits de propriété intellectuelle dans le contexte de la question Q192.

Les Rapports des Groupes montrent qu'il existe à l'opposé de ce premier groupe, un autre groupe de pays qui reconnaissent un effet important à la tolérance des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, et cela pour tous les droits de propriété intellectuelle tels que brevets, marques, dessins et modèles ou droit d'auteur. Il s'agit essentiellement des pays de *Common Law* (Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Afrique du Sud). Dans ces pays, l'effet de la tolérance joue pour tout type de droit de propriété intellectuelle car son mécanisme est fondé sur la notion de l'équité et cette tolérance constitue uniquement un moyen de défense empêchant le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle de sanctionner judiciairement une atteinte à ce droit, mais ne confère aucun droit substantif au contrefacteur. Et on peut à cet égard renvoyer notamment aux Rapports des Groupes américain et d'Afrique du Sud qui contiennent un exposé particulièrement détaillé des règles des exceptions de défense telles que *estoppel* ou *laches*, qui peuvent être invoquées par le défendeur à l'action en contrefaçon en raison de la tolérance de ses actes dont a fait preuve le titulaire du droit de propriété intellectuelle.

Mais les pays du système de *Common Law* ne sont pas les seuls à connaître une reconnaissance des effets de la tolérance des actes d'atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Par exemple, l'Allemagne ou les Pays-Bas reconnaissent que tous les droits de propriété intellectuelle peuvent bénéficier de l'effet de la tolérance en application de la théorie d'*estoppel*. De même, la Suisse comme le Japon reconnaissent que la théorie de l'abus du droit par son exercice abusif pourrait servir de justification pour donner un effet juridique à la tolérance des actes d'atteinte à différents droits de propriété intellectuelle.

Ces pays, à l'exception du Japon, connaissent par ailleurs la tolérance en matière de marque enregistrée telle qu'elle a été introduite dans le Droit des pays de l'Union européenne par la Directive n° 89/104 du 21 décembre 1988. Il s'agit, outre de l'Allemagne et des Pays-Bas, du Danemark, de la Finlande, de l'Estonie, de l'Espagne, de la Belgique, de la Suède, de la Slovénie, de la Pologne, du Portugal, du Luxembourg, de la Lettonie, de l'Italie et de la Hongrie. Il convient de souligner la situation particulière du Danemark qui reconnaît depuis 1959 l'effet de la tolérance en matière de marques. Il s'agit donc d'un pays qui a fortement anticipé la réglementation communautaire adoptée en 1988 dans cette matière. La Bulgarie, qui doit intégrer prochainement l'Union européenne, contient également une disposition qui a mis en conformité sa législation en matière de marques avec la Directive communautaire de 1988.

Ainsi, on peut constater que l'effet de la tolérance est reconnu, sur des fondements juridiques différents et avec des effets également différents, en ce qui concerne l'atteinte aux marques enregistrées dans une grande majorité de pays dont les Groupes composent l'AIPPI. Et il apparaît que la justification de la reconnaissance de l'effet de la tolérance est fondée sur d'une part, l'attitude du titulaire du droit antérieur et, d'autre part, sur la nécessité de conférer un statut au droit second en date exploité par le propriétaire de la marque enregistrée qui pouvait légitimement penser que son droit est licite et que, grâce à l'exploitation qu'il en a

faite, ce droit a obtenu une certaine valeur. Il faut également constater que de nombreux groupes, qui se sont vus introduire dans leur Droit national le mécanisme de la forclusion par tolérance de la Directive de 1988, considèrent que cette règle doit être étendue à tous les signes distinctifs et ne pas être limitée aux seules marques enregistrées. Ainsi, le mécanisme de la forclusion par tolérance s'appliquerait notamment aux noms commerciaux et dénominations sociales. C'est notamment la position des Groupes danois, tchèque, italien, portugais ou encore français. Il faut également souligner que certains Groupes considèrent que la règle conférant un effet à la tolérance de l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle doit concerner d'autres droits que les signes distinctifs:

- les Groupes néerlandais et letton, proposent de la faire appliquer pour tous les droits de propriété intellectuelle à la manière du système de *Common Law*,
- le Groupe hongrois propose d'étendre l'effet de la tolérance aux actes de concurrence déloyale.

Mais cette position rencontre également l'opposition d'un nombre important de Groupes car, en dehors des pays qui ne connaissent aucun effet à la tolérance de l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle de la part du titulaire de ce droit, les Groupes belge, norvégien, polonais, s'opposent à ce que cette règle puisse être étendue à d'autres droits de propriété intellectuelle. Ces divergences d'opinion ne semblent pas toutefois exclure la possibilité d'adopter une résolution qui reconnaîtrait l'utilité d'une règle organisant les effets de la tolérance en matière de signes distinctifs.

2) *Les conditions de l'admission de la tolérance:*

Les Groupes devaient également faire état de la situation dans leurs Droits nationaux des conditions qu'une éventuelle tolérance de l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle doit remplir pour pouvoir être utilement évoquée devant les Tribunaux.

On doit constater que quel que soit le mécanisme juridique général (*estoppel*, équité ou réglementation fondée sur les principes de sécurité) les modalités pratiques de la mise en œuvre de la règle de la tolérance, sont très similaires dans différents pays.

Tout d'abord, les Groupes qui connaissent dans leur système juridique la reconnaissance des effets de la tolérance de l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, indiquent de manière unanime que, pour que cette tolérance puisse produire ses effets, il faut que l'acte susceptible de constituer une atteinte au droit de propriété intellectuelle soit commis de bonne foi. En revanche, on peut constater qu'il existe des différences quant à la notion de bonne foi. Et ces différences portent tant sur la définition de la bonne foi que sur sa preuve. Ainsi, certains Groupes considèrent que la connaissance de l'existence du droit antérieur exclut la bonne foi (c'est la position des Groupes finlandais ou suédois). D'autres Groupes considèrent que même si l'auteur d'un acte susceptible de constituer une atteinte au droit de propriété intellectuelle antérieur connaissait l'existence de ce droit, cet élément n'est pas suffisant pour exclure sa bonne foi. C'est la position notamment des Groupes italien, danois et français. Le rapport du Groupe italien indique que le critère de la bonne foi doit résider dans l'ignorance de ce que l'acte commis par le titulaire du droit second en date porte atteinte au droit antérieur. Mais les Rapports soulignent d'une manière générale que l'appréciation de bonne foi ou de mauvaise foi est une question de fait et doit être effectuée globalement en tenant compte de tous les éléments relatifs au comportement du titulaire du droit second en date. Cette souplesse dans l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi est particulièrement soulignée par les Rapports des Groupes des pays de *Common Law*. Mais si une règle commune devait être dégagée des Rapports des Groupes sur ces questions, on peut considérer que la proposition formée par le Groupe italien de définir la mauvaise foi comme la connaissance du caractère illicite de l'acte d'exploitation du droit second en date correspond à l'opinion exprimée parfois dans d'autres termes par les Groupes de l'AIPPI qui ont répondu à l'orientation du travail.

Restera à régler la question de savoir à qui incombe la charge de la preuve, mais il faut rappeler que cet aspect de la question n'a pas été traité par l'orientation de travail. Toutefois on peut supposer que si, dans le cadre de l'harmonisation, c'est le critère de la mauvaise foi qui devrait être retenu pour exclure le bénéfice de l'effet de la tolérance, il appartiendrait au titulaire du droit antérieur de prouver l'existence de la mauvaise foi. Mais cette preuve pourrait être, s'agissant d'un élément de fait, apportée par tous moyens y compris au moyen des présomptions précises et concordantes.

3) *L'exploitation du droit second en date:*

Il résulte des Rapports des Groupes que, pour que la tolérance de l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle puisse produire un quelconque effet, il faut que ce droit soit exploité, et cela pendant une certaine durée.

Mais cette durée varie suivant les pays.

Ainsi les pays de *Common Law* n'ont pas de durée d'exploitation du droit second en date déterminée d'une manière réglementaire, mais se contentent d'un délai raisonnable.

En revanche, les pays de l'Union européenne exigent que cette exploitation dure au moins cinq ans et qu'elle soit ininterrompue.

Le Groupe suisse a fait état de ce que, dans son pays, une exploitation de deux ans était suffisante pour donner un effet à la tolérance de cette exploitation.

L'on peut ainsi considérer que si la Commission de travail dégageait une règle relative à la durée de cette exploitation pour qu'elle puisse produire des effets et si l'effet de la tolérance devait être limitée aux signes distinctifs, la durée de cinq ans que doit présenter cette exploitation, ne devrait pas soulever d'opposition majeure. Et il est d'autant plus ainsi que la durée de cinq d'inexploitation d'une marque enregistrée est en général sanctionnée par la déchéance des droits sur la marque. Si la commission devait prendre en considération une autre durée, l'on peut observer que plus la durée de l'exploitation tolérée est longue, plus les effets de la tolérance de cette exploitation devraient être importants tant pour le titulaire du droit antérieur que pour le titulaire du droit second en date. Car la reconnaissance des effets de la tolérance résulte de la volonté de rechercher un équilibre entre les droits de différentes personnes qui exploitent de bonne foi le même signe ou deux signes similaires.

4) *La connaissance de l'exploitation du droit second:*

Les Groupes ont été invités à examiner les autres critères nécessaires pour admettre l'existence d'un effet à la tolérance de l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle et notamment la connaissance de l'exploitation susceptible de porter atteinte au droit antérieur par le titulaire de ce droit et le problème posé par la charge de la preuve de cette connaissance.

Pour que la tolérance puisse jouer, les Groupes reconnaissent d'une manière unanime qu'il est nécessaire que le titulaire du droit antérieur connaisse l'exploitation du droit second en date.

Il s'agit donc d'un critère essentiel de la mise en œuvre du mécanisme de la tolérance.

Mais les conditions particulières auxquelles doit répondre cette connaissance varient d'un pays à l'autre.

Tout d'abord, certains pays se contentent de la preuve de ce que le titulaire du droit antérieur ne pouvait pas ignorer l'existence des actes susceptibles de porter atteinte à son droit pour faire courir le délai de la tolérance. C'est notamment la position des Pays-Bas en ce qui concerne les marques, de la Belgique ou de la Finlande, qui considèrent que cette connaissance est présumée du moment que le droit postérieur a fait l'objet d'un enregistrement. C'est également la position du Groupe italien et du Groupe suisse qui soulignent que les entreprises ont une obligation de connaître leur marché.

D'autres pays ont adopté des règles plus strictes et exigent la preuve de la connaissance réelle de l'exploitation du droit postérieur par le titulaire du droit antérieur. C'est la position des Groupes norvégien et hongrois.

Enfin, les Groupes des pays de *Common Law* rappellent que cette connaissance est une question de fait et peut être prouvée par tous moyens, mais qu'il faut effectivement prouver que le titulaire du droit antérieur connaissait effectivement l'exploitation du droit second en date. C'est la position notamment des Rapports des Groupes australien et canadien. Les Groupes du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de l'Afrique du Sud considèrent que la connaissance peut être prouvée par des présomptions. Ainsi, il semble qu'une solution de compromis pourrait se dégager en se référant à la proposition du Groupe belge qui suggère de n'admettre la preuve par présomption que dans l'hypothèse de présomptions précises et concordantes de la connaissance de l'exploitation du droit second en date.

5) *L'interruption de la tolérance par le titulaire du droit antérieur:*

Les Groupes devaient également répondre à la question de savoir comment cette tolérance devait être interrompue par le titulaire du droit antérieur pour éviter qu'elle ne produise un effet favorable au titulaire du droit second en date et exploité par lui.

Tout d'abord, on constate que la plupart des Groupes européens qui ont vu l'introduction de la règle relative aux marques enregistrées dans leur droit national par l'effet de la Directive de 1988, reconnaissent que la question n'a fait l'objet d'aucune réglementation et qu'elle mérite, comme d'ailleurs l'ensemble de la question tout le problème de la forclusion par tolérance, des précisions supplémentaires.

Et le Groupe des Pays-Bas suggère même que la Cour de justice des Communautés Européennes se prononce tant sur cette question particulière que sur d'autres aspects que soulève la forclusion par tolérance.

Ainsi, certains Groupes considèrent qu'une simple manifestation, par exemple par une lettre de mise en demeure, du titulaire du droit antérieur, devrait être suffisante pour interrompre la tolérance. C'est la position notamment des Groupes italien ou britannique.

En revanche d'autres Groupes (France, Luxembourg, Suède) considèrent qu'il est nécessaire d'engager une action en justice pour interrompre la tolérance.

Le Groupe allemand souligne qu'il n'existe pas de conditions précises réglementant les modalités de l'interruption de la tolérance, mais indique qu'il faut une intention claire et sérieuse de mettre en œuvre le droit antérieur pour que la tolérance cesse de produire ses effets.

Cette approche semble être partagée par les Groupes suisse et finlandais qui indiquent que s'il est possible d'interrompre le cours de la tolérance par une simple lettre, c'est à la condition qu'elle soit suivie, dans un délai de quelques mois, d'une action en justice dans l'hypothèse où le titulaire du droit second en date ne s'incline pas devant cette protestation.

C'est probablement cette approche qui pourrait être retenue par la commission de travail, si l'AIPPI devait se prononcer sur ce point particulier.

6) *Les conséquences de la tolérance:*

La tolérance, si elle remplit les conditions légales, conduit à produire des effets de droit entre les deux titulaires de droits. Ces effets varient en fonction de la solution adoptée par chaque pays et notamment ne sont pas les mêmes dans les pays de *Common Law* et les pays de Droit civil.

Il apparaît d'une manière générale que l'effet de la tolérance dans les pays de *Common Law* consiste dans un moyen de défense à une action en contrefaçon. Tous les Rapports des pays de *Common Law* sont unanimes sur cette qualification de l'effet de la tolérance. Cela signifie tout d'abord que ces effets sont limités aux Rapports entre les deux personnes parties au procès et, d'autre part, que l'exception de tolérance invoquée par le défendeur à une action en contrefaçon empêche seulement sa condamnation pour les faits de contrefaçon allégués.

Une situation tout à fait différente existe dans les pays européens qui ont harmonisé le système de la forclusion par tolérance en matière de marques enregistrées. La plupart des Rapports des Groupes européens reconnaissent ainsi que la tolérance remplissant les conditions légales conduit à faire naître un droit substantiel, c'est-à-dire que la marque seconde en date bénéficiant de la forclusion par tolérance ne peut plus faire l'objet d'une quelconque action en annulation ou en contrefaçon. Cela signifie qu'un tel droit peut être cédé librement à des tiers. Les Rapports des Groupes européens sont unanimes sur cette appréciation. Ainsi, la tolérance profite non pas seulement à l'auteur des actes susceptibles de porter atteinte à un droit antérieur, mais aussi au droit postérieur tel que marque enregistrée, dont l'exploitation était un acte illicite. Et la marque enregistrée bénéficiant de la tolérance pourra être ensuite exploitée quel que soit son titulaire. Les Groupes qui ont répondu favorablement à la possibilité de transférer la marque à des tiers, ont également ajouté qu'une telle marque pourra être exploitée continuellement, mais à la condition que cette exploitation corresponde à l'exploitation faite pendant la période de la tolérance. Les Groupes rappellent que le signe faisant l'objet de la marque ne doit pas être modifié au moment de son exploitation: c'est notamment la position des Groupes danois, estonien, belge. Le Groupe français ajoute que l'on devrait accepter qu'une modification qui n'altère pas le caractère distinctif de la marque puisse être accepté comme bénéficiant de l'effet de cette tolérance. Ainsi, il apparaît que si une marque enregistrée peut bénéficier de la forclusion par tolérance qui va, si les conditions de cette tolérance sont remplies, rendre la marque inattaquable, c'est uniquement dans les limites de cette tolérance, c'est-à-dire uniquement pour les produits et services pour lesquels la marque est exploitée et dans la forme sous laquelle cette marque a été utilisée. La même règle devrait s'appliquer également à d'autres signes distinctifs si la Commission de travail arrivait à la conclusion que le mécanisme de forclusion par tolérance devait être étendu au moins à tous les signes distinctifs.

7) *La possibilité de la réglementation de la coexistence:*

L'orientation de travail a posé la question de savoir si cette coexistence des deux droits, par exemple de deux marques enregistrées, qui est l'une des conséquences de la tolérance, peut faire l'objet d'une réglementation ultérieure.

Les Groupes indiquent que rien ne s'oppose à ce qu'une telle réglementation fasse l'objet d'une convention entre les parties.

C'est la position notamment du Groupe français qui rappelle que, s'agissant de droits privatifs, les parties sont libres de réglementer leur coexistence comme elles l'entendent.

Mais certains Groupes (par exemple, les Groupes luxembourgeois, norvégien ou danois) considèrent qu'il devrait être possible au juge d'imposer une telle réglementation et cela nonobstant le caractère irrévocable du droit second en date bénéficiant de l'effet de la tolérance.

En effet, même l'exigence de la sécurité juridique ne doit pas empêcher que, dans l'intérêt du public, le juge puisse réglementer la coexistence des deux droits, notamment pour éviter la perte de caractère distinctif des signes en présence par l'effet de leur dilution.

Et les Groupes portugais et luxembourgeois souhaitent que, sur ce plan, le législateur européen intervienne.

La commission devra prendre position sur ce problème.

8) *La tolérance et l'épuisement du droit:*

Les Groupes ont répondu également d'une manière très complète sur la question de l'épuisement du droit.

La plupart des Groupes, et cela quel que soit le système juridique dont relève leur droit national, considèrent qu'il n'y a pas lieu de confondre les effets de la tolérance avec l'application du principe de l'épuisement du droit qui exige, pour sa mise en œuvre, que le titulaire du droit antérieur ait autorisé la mise sur le marché des produits mettant en œuvre son droit.

C'est la position du Groupe allemand, mais également des pays de *Common Law* tels que les États-Unis.

Mais d'autres Groupes considèrent que la règle de l'épuisement du droit devrait jouer, au bénéfice de la marque seconde, au moins au niveau national: c'est la position des Groupes italien, hongrois, néerlandais ou danois.

Le Groupe tchèque considère qu'il s'agit d'examiner chaque cas spécifique pour se prononcer sur la question de l'effet géographique et donc de l'éventuel épuisement international.

En revanche, le Groupe norvégien est en faveur d'un épuisement international comme l'un des effets de la tolérance.

En raison de ces divergences de points de vue, il serait prudent de ne pas trop bouleverser les règles en la matière et de limiter l'éventuel effet de la tolérance au seul territoire du pays ou de la région, dans l'hypothèse d'un droit régional comme la marque communautaire, dans lequel existe le droit second en date bénéficiant de cette tolérance, de telle sorte qu'aucun épuisement international ne puisse être invoqué par les bénéficiaires de la tolérance.

9) *L'évaluation des systèmes nationaux:*

Les Groupes étaient enfin invités à donner une appréciation sur le fonctionnement de leur système juridique du point de vue de la forclusion par tolérance.

La plupart des pays de *Common Law* qui connaissent l'exception de la forclusion par tolérance en tant que moyen de défense sont satisfaits de la manière dont ce système est mis en œuvre dans leur pays et soulignent sa flexibilité.

C'est la position notamment des Groupes australien ou d'Afrique du Sud qui, par ailleurs, reconnaissent que très peu de cas de jurisprudence ont donné lieu à l'application effective de ces règles.

Parmi les Groupes européens qui ont vu l'instauration du mécanisme de la forclusion par tolérance par la Directive de 1988, le Groupe néerlandais souligne les lacunes du texte communautaire et la nécessité de le compléter notamment par les recours en interprétation devant la Cour de justice des Communautés européennes.

Le Groupe espagnol considère que les règles légales sont insuffisamment précises et ne pourraient pas, dans ces conditions, servir de base à une éventuelle harmonisation internationale.

D'autres Rapports soulignent une quasi-inexistence de décisions juridiques en la matière (Groupes belge, hongrois ou tchèque).

D'ailleurs, il apparaît que la règle trouve peu d'application dans la pratique, de sorte que les éventuelles insuffisances de la réglementation n'ont pas pu encore être suffisamment examinées.

C'est l'observation que fait le Groupe luxembourgeois.

Il semble ainsi que la réglementation existant dans les pays qui ont adopté le mécanisme de forclusion par tolérance en application de la Directive de 1988, n'est pas considérée comme satisfaisante et ne peut pas, en l'état, servir de base à une harmonisation internationale.

Cela montre l'utilité du travail de l'AIPPI destiné à compléter la réflexion sur le mécanisme de la tolérance et ses effets sur les actes susceptibles de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle antérieurs.

II) Les propositions en vue d'une éventuelle harmonisation

1) La position des Groupes sur le sujet d'une éventuelle harmonisation internationale varie.

Certains Groupes remettent en cause l'idée même d'une telle harmonisation. Le Groupe japonais considère que la tolérance se résume à une relation existant entre deux personnes et il n'y a aucune raison pour que ce mécanisme puisse être réglementé au niveau international. Et le Groupe japonais se pose d'ailleurs la question de la conformité de la reconnaissance de l'effet de la tolérance avec les règles des TRIPS. De même, le Groupe belge, qui est opposé à l'idée de la reconnaissance d'un quelconque effet à la tolérance, considère que si une éventuelle harmonisation internationale devait avoir lieu, elle ne peut pas être fondée sur les principes adoptés par l'Union européenne en matière de marques.

D'autres pays sont favorables à l'idée d'une harmonisation internationale, mais divergent quant aux moyens de cette harmonisation et quant aux types de droits qui devraient en bénéficier. Ainsi, les Groupes danois, néerlandais, letton ou portugais sont d'avis que l'essentiel de l'harmonisation internationale devrait porter sur les effets de la tolérance à l'égard de tous les droits de propriété intellectuelle. D'autres Groupes, s'ils sont favorables à une harmonisation internationale, c'est à la condition qu'elle soit limitée à certains droits particuliers, et notamment aux signes distinctifs. C'est la position des Groupes suédois, finlandais, français, tchèque ou italien.

Enfin, se pose également la question de savoir quelles questions doivent être traitées plus particulièrement par l'harmonisation internationale. Le Groupe britannique suggère qu'elle soit limitée aux seuls problèmes pratiques tels que la question de savoir quels sont les actes qui doivent être entrepris pour interrompre le cours de la tolérance. De même, le Groupe australien propose que cette harmonisation internationale porte sur les questions de la définition de la bonne foi et de l'étendue de la connaissance de l'exploitation du droit second en date par le titulaire du droit antérieur.

Enfin, certains Rapports soulignent que si l'harmonisation devait intervenir, c'est à la condition que l'exception de tolérance ne soit reconnue que seulement en tant que moyen de défense. C'est la position du rapport des Groupes d'Afrique du Sud, de l'Estonie ou des Etats-Unis. La même position est exprimée par les Groupes dont les droits nationaux ne reconnaissent aucun effet à la tolérance. Les Groupes argentin, brésilien ou mexicain, s'ils acceptent l'idée d'une harmonisation internationale, c'est à la condition que le mécanisme de la forclusion par tolérance ne soit reconnu que comme un moyen de défense.

2) Il apparaît ainsi que malgré toutes ces divergences une harmonisation internationale des règles de droit de propriété intellectuelle sur cette question doit être recherchée.

Et un corps de règles communes pourrait élaboré, au moins en ce qui concerne les signes distinctifs, pour les questions suivantes:

- la durée de l'usage du signe distinctif second en date nécessaire pour faire naître un effet à la tolérance de cette exploitation par le titulaire du droit antérieur;
- la définition de la bonne ou mauvaise foi qui doit accompagner cet usage du droit second en date;
- la définition du degré de connaissance de cette exploitation par le titulaire du droit antérieur;
- le problème de la charge de la preuve de ces éléments
- la possibilité ou non de régler judiciairement la coexistence des deux droits
- et enfin l'effet territorial d'une telle tolérance notamment du point de vue de l'éventuel épuisement du droit.

C'est sur ces questions que devra essentiellement se pencher la Commission de travail, mais elle pourra aborder d'autres sujets traités incidemment dans les Rapports des Groupes.