

Question Q 148

Marques tridimensionnelles: la frontière entre marques et modèles

Introduction

Dans le passé, l'AIPPI a déjà étudié la protection des modèles industriels dans le cadre de la question Q 73, de même que la protection de signes tridimensionnels en tant que marques a été étudiée dans le cadre de l'Harmonisation des dispositions de fond relatives au droit des marques, sous la question Q 92 E. La question 148 concerne la protection concédée aux signes tridimensionnels par les marques et par les modèles industriels.

La plupart des pays accordent aux formes tridimensionnelles une protection en tant que modèle lorsqu'elles remplissent les conditions de nouveauté et d'originalité. Cette protection ne dure que pendant une période de temps limitée.

D'autre part, une protection en tant que marque est également reconnue à des formes tridimensionnelles, lorsque la forme sert à indiquer au consommateur l'origine du produit ou du service auquel elle s'identifie.

La protection attribuée à la marque n'a pas de limite dans le temps et peut être renouvelée à l'infini, pour autant que la forme ne perde pas son caractère distinctif.

Il a été proposé dans les directives de travail que l'AIPPI étudie comment ces deux systèmes de protection fonctionnent dans chaque pays ainsi que la nécessité et la possibilité de cerner des critères nets capables de distinguer quand une forme tridimensionnelle peut être légalement protégée comme modèle et/ou en tant que marque, de même que la possibilité de cumuler les deux formes de protection.

Dans ce contexte, il convient de souligner que le 13 octobre 1998 une Directive communautaire sur les modèles a été approuvée et qu'elle oblige tous les Etats membres de l'Union européenne à harmoniser leurs législations nationales sur ce point avant le 28 octobre 2001.

Actuellement, la Commission européenne prépare un projet de Règlement pour créer un modèle communautaire qui aura effet dans les 15 pays de l'Union européenne, et dont la mise en oeuvre sera confiée à l'Office pour l'Harmonisation du Marché Intérieur (Marques et Modèles), OHMI, situé à Alicante (Espagne).

Par ailleurs, le Règlement communautaire relatif aux marques, en son article 4, ainsi que la Directive d'harmonisation, en son article 2, stipulent que la forme des produits ou leur emballage peuvent être protégés par le droit des marques, pour autant qu'ils soient capables de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Le Rapporteur Général a reçu 31 rapports, à savoir des groupes d'Argentine, d'Australie, de Bulgarie, de la République tchèque, du Danemark, d'Egypte, de Finlande, de France, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, de Grèce, de Hongrie, d'Israël, d'Italie, du Japon, du

Mexique, des Pays-Bas (représentant la situation du Benelux), du Portugal, de la République de Corée, de la Roumanie, de la République slovaque, d'Afrique du sud, d'Espagne, de Suède, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, d'Uruguay, de Yougoslavie, ainsi que des groupes régionaux d'Indonésie, de Singapour et de Thaïlande.

I. Etat des législations nationales

Tout d'abord, les Groupes ont été invités à exposer la situation dans leurs pays respectifs au regard de la législation, des règlements, de la doctrine ou de la jurisprudence, et leurs réponses sont les suivantes:

1. Protection des signes tridimensionnels en tant que modèles industriels et/ou en tant que marques

Tous les Groupes, à l'exception de l'Indonésie, constatent que, sous leurs propres législations, les formes de produits, emballages et autres signes tridimensionnels peuvent être protégés en tant que modèles industriels aussi bien qu'en tant que marques.

Bien que les directives de travail précisaient que la question 148 serait limitée à l'examen de la protection accordée aux objets tridimensionnels par les marques et les modèles industriels, et ne comprendrait pas les possibilités de protéger ceux-ci par d'autres biais, c'est à dire l'action de passing off, le get up, le droit d'auteur, la concurrence déloyale, etc., beaucoup de rapports mentionnent que les formes tridimensionnelles peuvent également être protégées à travers ces autres biais et, pour cela, constituent une source remarquable d'informations particulièrement bien documentée de droit comparé en ces matières également.

2. Conditions minimales pour protéger un signe tridimensionnel en tant que modèle et en tant que marque

(i) Les modèles industriels

Tous les Groupes déclarent que la forme à protéger comme modèle doit être nouvelle, bien que le degré de nouveauté ne soit pas le même partout. La plupart des pays exigent une nouveauté à l'échelon mondial tandis que d'autres, tels le Benelux, la Bulgarie et Israël exigent uniquement une nouveauté locale. Le Groupe néerlandais précise qu'en vertu de la Loi Uniforme sur les Dessins et Modèles, un modèle n'est pas nouveau si pendant les 50 années précédentes, il a bénéficié d'une notoriété de fait au sein des cercles concernés, sur le territoire du Benelux. La plupart des Tribunaux exigent que la forme tridimensionnelle à protéger en tant que modèle remplisse également une autre condition. Celle-ci varie dans les différents pays comme, par exemple, l'originalité, le caractère individuel, etc.

La Directive communautaire établit deux conditions de fond pour la validité d'un modèle. Il s'agit de la nouveauté (article 4) et du caractère individuel (article 5). Un modèle sera considéré comme ayant un caractère individuel, dans le sens de cette Directive, lorsque l'impression générale qu'il produit, auprès de l'utilisateur averti, varie de l'impression générale produite sur ces mêmes utilisateurs, par tout modèle antérieurement mis à la disposition du public.

Selon la même Directive communautaire, l'état de l'art à prendre en compte pour appliquer les concepts de nouveauté et de caractère individuel est constitué par l'ensemble des modèles industriels divulgués, à l'exception de ceux qui ne peuvent raisonnablement être connus dans le cadre de l'activité normale des affaires, auprès des cercles spécialisés dans les secteurs concernés exerçant dans l'Union européenne.

Il en ressort que le concept de nouveauté (nouveauté relative) qui devra être adopté par tous les Etats membres de l'Union européenne diffère quelque peu du principe de la nouveauté à l'échelon mondial (nouveauté absolue).

Le rapport britannique mentionne qu'au Royaume-Uni, il existe des modèles enregistrés et non-enregistrés, ces derniers consistant, en quelque sorte, en l'obtention d'une protection à court terme contre les contrefaçons sans la nécessité de déposer une demande d'enregistrement de modèle. Les projets initiaux de Règlement pour le modèle communautaire contiennent également ces notions de modèles enregistrés et non-enregistrés.

(ii) Les marques

Par ailleurs, tous les Groupes qui octroient une protection pour les signes tridimensionnels par le biais des marques établissent, comme condition à l'enregistrement, que le signe soit capable de distinguer les produits ou services d'un propriétaire de ceux des autres commerçants, établissant la nécessité pour le signe d'être distinctif pour être propre à l'enregistrement.

De nombreux pays, particulièrement ceux appartenant à l'Union européenne, excluent de l'enregistrement en tant que marque;

- la forme imposée par la nature des produits eux-mêmes, ou
- la forme de produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ou
- la forme qui donne une valeur substantielle aux produits

comme stipulé à l'article 3.1 (e) de la Directive d'harmonisation sur les marques et à l'article 7.1 (e) du Règlement de l'Union européenne sur la marque communautaire.

Le rapport des Etats-Unis précise qu'un signe tridimensionnel doit être essentiellement non-fonctionnel, condition qui se réalise lorsque le signe n'a pas de but utilitaire, ou si ce signe est seulement fonctionnel "de fait" (la forme produit une fonction utilitaire, mais la forme n'était pas essentiellement dictée par la fonction), par opposition au but fonctionnel "de jure" (lorsque la forme du modèle est essentielle au fonctionnement du produit ou est supérieure, en utilisation ou en efficacité, aux autres modèles industriels disponibles, accordant un avantage compétitif à l'utilisateur).

Tous les rapports issus des Groupes de l'Union européenne, ainsi que les rapports des Etats-Unis, de l'Australie et du Japon mentionnent que, dans leurs pays, il est possible d'acquérir un caractère distinctif également appelé "secondary meaning" par l'usage lorsque la forme ne dispose pas d'un caractère distinctif inhérent.

En conclusion, tous les Groupes consultés exigent pour qu'un objet tridimensionnel soit protégé en tant que modèle, qu'il soit nouveau et remplisse une seconde condition (caractère individuel, originalité, etc.), alors que pour être protégé en tant que marque l'objet tridimensionnel doit être distinctif.

3. Protection en tant que marque de formes antérieurement protégées en tant que modèle ou sous un autre régime de propriété intellectuelle

La majorité des rapports précisent qu'il n'existe pas de règle spécifique excluant du bénéfice de la protection du droit des marques la forme d'un objet protégé, ou antérieurement protégé, en tant que modèle ou sous un autre régime de propriété intellectuelle. Certains Groupes (Hongrie, Japon et Etats-Unis) précisent que les protections accordées par ces différents régimes existent indépendamment les unes des autres.

Le rapport des Etats-Unis mentionne, en outre, que l'existence d'un brevet qui couvre une forme tridimensionnelle peut être prise en compte quant à un possible caractère fonctionnel et, par conséquent, quant à l'impossibilité pour ce signe d'être protégé comme marque. Cependant, une décision récente de la Cour d'appel des Etats-Unis, dans une affaire au Federal Circuit *Midwest Industries Inc. c/ Caravan Trailers Inc.* n'a pas retenu une restriction de plein droit au droit des marques uniquement en raison de l'existence d'un brevet d'utilité couvrant ou ayant couvert la forme tridimensionnelle revendiquée comme marque. Ce rapport mentionne également que l'article 15 (1) des ADPIC's énonce une très large variété de signes aptes à être protégés en tant que marques.

4. Jurisprudence relative à la protection, en tant que marque, de signes antérieurement protégés en tant que modèle

En ce qui concerne la jurisprudence, le rapport allemand mentionne que la possibilité de pérenniser la protection de formes générales (configurations) ou de produits finis (achèvements), lesquels sont normalement appréhendés comme des droits limités dans le temps, soulève des questions fondamentales.

Le rapport de l'Egypte précise que la jurisprudence relative à la bouteille de Coca-Cola confirme que les protections des marques et des modèles industriels sont distinctes et qu'il n'y a pas de conflit entre elles. Le Groupe britannique mentionne de nombreuses décisions où une forme protégée comme modèle a également été admise à être protégée en tant que marque.

Le rapport italien expose que la doctrine et la jurisprudence sont divisées dans ce pays en quatre courants; le premier courant plaide en faveur d'une double protection pour le même produit en tant que marque et en tant que modèle; le deuxième est favorable à l'interdiction du cumul des protections; le troisième est pour la double protection, mais chacune d'elle ayant un champ de protection distinct (le modèle pour les objets de décoration et les marques en tant qu'indication de l'origine); le quatrième courant favorise la combinaison des protections et justifie la protection en tant que marque d'une forme déjà protégée en tant que modèle, par le biais de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage.

5. Cumul de protection d'une forme en tant que modèle industriel et en tant que marque

Cette question concerne la possibilité d'obtenir une protection pour la même forme en tant que marque et modèle industriel au moyen d'un cumul de protection en vertu de ces deux modalités de la propriété intellectuelle.

La majorité des Groupes ont répondu à cette question par l'affirmative. Néanmoins, le Groupe français préfère utiliser le terme "protection simultanée" en lieu et place de "protection cumulative", arguant que tandis que la protection accordée par les marques a un champ limité en raison du principe de la spécialité, d'un autre côté, elle a une vocation de pérennité temporelle puisque la marque peut être renouvelée à l'infini. Par contre, la protection accordée par les modèles industriels est absolue ("universel"), elle est accordée pour un objet déterminé, indépendamment de l'usage qui en est fait, mais temporaire, accordée pour une période limitée dans le temps. Par conséquent, un cumul peut agrandir le champ de protection, à la fois absolu et perpétuel, ce qui est inadmissible.

Il semble qu'il s'agisse d'un malentendu car le concept légal du cumul ne signifie pas que les deux protections doivent être combinées, mais qu'un même élément peut obtenir les deux protections distinctes, chacune selon ses propres conditions.

6. Revendication de la priorité d'un modèle industriel pour le dépôt d'une marque et inversement

Tous les Groupes s'accordent pour dire qu'il n'est pas possible de revendiquer la priorité d'un modèle industriel telle que prévue par la Convention de Paris pour le dépôt d'une marque ni inversement.

7. Forme ou emballage utilisé avec une marque verbale

Sur la question de savoir si une forme ou emballage combinés avec une marque verbale peut acquérir un caractère distinctif par l'usage et être protégés comme marque tridimensionnelle sans marque verbale, tous les Groupes - excepté la République de Corée - s'accordent pour dire que cela devrait être possible, pour autant que les milieux intéressés reconnaissent la forme ou l'emballage comme une indication quant à l'origine du producteur, sans aucune référence verbale.

Le Groupe espagnol expose qu'en Espagne, il existe de nombreux cas où des marques tridimensionnelles ont été acceptées, la représentation de celles-ci consistant en des récipients qui ont acquis un caractère distinctif par l'usage par leur utilisation combinée, dans le commerce, avec la marque verbale correspondante.

Le Groupe sud africain mentionne que l'exemple typique en est la bouteille de Coca-Cola.

Le Groupe japonais relève que, pour qu'une forme soit apte à être enregistrée comme marque, la structure de la forme doit identifier ou doit manifestement être capable d'identifier un produit/service.

Pour le Groupe britannique, l'effet synergique de la combinaison des deux éléments - la forme et la dénomination - doit disparaître et chaque élément doit être appréhendé indépendamment l'un de l'autre.

8. Distinction de la protection accordée par un modèle industriel et par une marque

Tous les Groupes s'accordent pour dire que la protection octroyée par une marque et la protection octroyée par un modèle industriel sont de nature différente.

Le Groupe italien expose qu'alors qu'une marque protège le consommateur contre le risque de confusion quant à l'origine du produit; un modèle protège le produit lui-même.

Pour le Groupe espagnol, un modèle industriel accorde un droit exclusif de concevoir, fabriquer, produire, vendre, utiliser et exploiter une forme identique ou similaire, tandis que l'enregistrement d'une marque confère un droit exclusif d'utiliser, dans le commerce, une forme identique ou similaire pour marquer des produits ou services identiques ou similaires.

8.1 Contrefaçons et actions disponibles

Tous les groupes mettent en exergue la différence entre ce qu'est une atteinte aux marques et une atteinte aux modèles industriels.

Pour le Groupe américain, la violation d'un modèle industriel constitue, par nature, une atteinte aux droits de propriété, tandis que la violation d'une marque constitue un fait délictueux. Cette distinction a pour conséquence que la simple promotion, utilisation, vente, offre en vente ou importation non-autorisée, soit, en soi, une atteinte au modèle industriel, alors que la confusion ou le fait d'induire le public en erreur ne constituent pas en eux-mêmes un élément de l'atteinte. Par contre, l'atteinte au droit des marques exige que le demandeur démontre deux éléments, premièrement que la forme protégée par la marque (souvent appelée "trade dress" aux Etats-Unis) a bien une fonction d'indication de l'origine de son produit en raison d'un caractère distinctif inhérent ou parce qu'il est devenu distinctif par l'usage ("secondary meaning"), et deuxièmement qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs potentiels, lesquels pourraient penser de façon erronée que les contrefacteurs sont affiliés, liés, ou associés au demandeur, ou que le bien contrefait est originaire, cautionné ou agréé par le demandeur.

Le rapport français souligne que l'atteinte au modèle est définie comme toute reproduction des caractéristiques essentielles de la forme généralement incorporée dans un objet de même nature que le modèle enregistré mais qui peut être incorporée dans un objet de toute autre nature. Par contre, l'atteinte à la marque est définie comme toute reproduction ou imitation du signe protégé pour désigner des produits ou services similaires à ceux protégés par la marque, mais seulement lorsque la similarité du signe est susceptible d'entraîner un risque de confusion.

Le Groupe allemand mentionne une différence substantielle entre la protection accordée par les marques et par les modèles industriels émanant des dispositions actuelles allemandes de la Loi relative aux modèles. Les modèles industriels sont seulement protégés contre la contrefaçon, ce qui implique la connaissance du modèle contrefait par le contrefacteur. Par contre, le droit des marques octroie une protection objective, indépendamment du fait que le contrefacteur connaissait l'existence de la marque antérieure. Cependant, le rapport précise que cette

limitation sera abolie lors de la mise en oeuvre de la Directive communautaire relative aux dessins et modèles. Le rapport poursuit en précisant que l'atteinte à la marque sanctionne, en principe, uniquement les produits identiques ou similaires (hormis le cas de la protection étendue des marques renommées), tandis que la protection accordée à la forme par le droit des modèles est octroyée "in abstracto" (dans l'absolu), indépendamment du produit dans lequel la forme est incorporée.

Le Groupe suisse remarque que l'atteinte à la forme est envisagée différemment selon le droit des marques et selon le droit des modèles. En application du droit des marques, les formes en conflit sont examinées pour déterminer l'impact de leur ressemblance dans l'esprit des consommateurs, tandis qu'en application du droit des modèles, elles seront comparées dans l'absolu, par rapport à elles-mêmes. Le rapport mentionne également que les causes de cette différence viennent des objectifs fondamentaux de ces deux régimes de protection. Alors que le droit des modèles récompense les efforts fournis par les designers ou auteurs des modèles, le droit des marques doit permettre aux consommateurs d'établir des liens entre la forme protégée et un producteur particulier.

Le Groupe britannique distingue les atteintes directes (la forme est directement appliquée à un produit déterminé) des atteintes indirectes (utilisation de la forme pour l'emballage ou l'emballage des produits, papiers à lettres, promotions, etc.). Ce rapport distingue également les protections accordées par des modèles enregistrés et non-enregistrés.

Le rapport néerlandais précise qu'au Benelux le critère d'atteinte aux marques et d'atteinte aux modèles est pour les deux le risque de confusion, bien que le champ de protection des modèles soit formulé de manière plus restrictive.

Des rapports des Groupes, il ressort manifestement qu'il y a deux différentes approches concernant le champ de protection accordé aux modèles.

D'une part, un groupe de pays (Allemagne, Espagne et France) accorde une protection à la forme de l'objet pour toutes les utilisations; tandis que d'autres pays (Royaume-Uni, Hongrie, Japon, Afrique du sud et Corée du sud) accordent une protection à la forme lorsqu'elle est appliquée à un produit désigné dans l'enregistrement du modèle industriel. Le Comité devrait établir des propositions afin d'adopter une approche uniforme à ce sujet.

D'autre part, quelques Groupes (Argentine, Australie, Finlande et Hongrie) semblent accorder une protection plus large pour les marques que pour les modèles industriels. Le Comité devrait essayer de faire des propositions à ce propos.

Malgré les différences relatives aux éléments constitutifs d'une contrefaçon, et pour autant que cela touche aux actions à mettre en œuvre, tous les Groupes énoncent que, généralement parlant, ils sont les mêmes bien que la différence de fondements du droit protégé entraîne quelques différences au niveau des actions disponibles. Au Benelux, les actions disponibles en cas d'atteinte de marque ou de modèle sont

très étendues et comprennent, entre autres, la confiscation des produits contrefaisants et la production des listes de noms des clients du contrefacteur.

8.2 Reproduction bidimensionnelle d'un objet tridimensionnel

Les rapports mentionnent qu'il n'y a aucune règle générale pour toutes les juridictions concernant la possibilité d'interdire la reproduction bidimensionnelle d'un objet tridimensionnel protégé par l'enregistrement d'un modèle ou d'une marque. Dans certains pays (Australie, Egypte, Royaume-Uni, Hongrie, Israël, Mexique, République de Corée, Afrique du sud et Espagne), cette reproduction peut être interdite par le biais du droit des marques, mais il n'est pas garanti d'y parvenir par le biais du droit des modèles. Au Benelux, il est possible d'utiliser, dans la publicité, une image bidimensionnelle d'un objet tridimensionnel protégé par une marque ou un modèle. Le rapport du Royaume-Uni mentionne qu'il est possible d'interdire la reproduction bidimensionnelle d'une forme tridimensionnelle sur la base d'un modèle non-enregistré mais pas d'un modèle enregistré. D'autres pays, comme la Bulgarie, énoncent que cette reproduction ne peut être interdite ni par le droit des marques, ni par le droit des modèles. Enfin, d'autres pays tels que le Danemark et la Finlande, mentionnent la possibilité d'interdire la reproduction bidimensionnelle d'un objet tridimensionnel sur base du droit d'auteur ou de la loi sur la concurrence déloyale.

8.3 Usage d'un signe en tant que modèle et éventuelle perte du caractère distinctif nécessaire à la protection du signe en tant que marque

Plusieurs Groupes (Argentine, Australie, Egypte, Finlande, Allemagne, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Mexique, Espagne, Suisse, France, Suède et Singapour) mentionnent que l'usage d'un signe en tant que modèle, ne conduira pas, en tant que tel, à la perte du caractère distinctif du signe, de sorte que le même signe ne pourrait plus être enregistré en tant que marque. Cela dépendrait seulement de la question de savoir si l'usage qui en a été fait a conduit à la perte du caractère distinctif du signe tridimensionnel, ou bien s'il n'a pas acquis un caractère distinctif suffisant par l'usage (secondary meaning).

Le rapport allemand précise néanmoins que l'usage fait d'un modèle peut être nuisible à son enregistrement en tant que marque, lorsque le titulaire du modèle autorise de multiples licenciés différents à utiliser le modèle, ces multiples licenciés étant perçus par le public comme d'origines commerciales différentes. Dans un cas extrême, un tel usage pourrait même entraîner l'annulation d'une marque enregistrée, s'il aboutit à une situation où la forme devient habituelle dans le commerce.

D'autres rapports (Bulgarie, République tchèque, Danemark, Royaume-Uni, Portugal, République de Corée, Roumanie, République slovaque, Afrique du sud et Etats-Unis) énoncent que si une forme est utilisée uniquement en tant que modèle et non en tant que marque, elle perdra son caractère distinctif et deviendra inapte à l'enregistrement en tant que marque.

8.4 Mesures à prendre pour éviter la perte du caractère distinctif d'un signe tridimensionnel

Presque tous les Groupes s'accordent pour dire que les mesures que peut prendre le propriétaire d'un signe tridimensionnel protégé afin qu'il ne perde pas son caractère distinctif en raison de l'usage qui en est fait par un tiers sont d'agir en justice contre de telles utilisations. Les membres de certains Groupes, comme l'Allemagne, précisent également qu'un bon régime contractuel de licences serait utile pour éviter la perte du caractère distinctif.

8.5 Autres remarques

Le rapport japonais se réfère au fait que dans de nombreux pays, il est possible que des personnes distinctes obtiennent l'enregistrement d'un modèle et d'une marque pour des objets tridimensionnels identiques ou similaires. Ce rapport expose qu'au Japon, les dates de dépôt de ces demandes distinctes sont considérées comme des dates de référence pour décider quel est le droit antérieur.

Le Groupe italien se réfère quant à lui à la notion de «innocuous variations» et explique que, lorsque des formes décoratives permettent l'introduction de variations qui, bien que laissant substantiellement intacte la valeur esthétique de la forme, permettent ainsi d'éviter la confusion, la charge de devoir apporter de telles modifications appartient à l'imitateur.

Le Groupe mexicain expose qu'il serait intéressant de comparer les droits accordés par les marques tridimensionnelles et par le droit d'auteur.

Le Groupe britannique aborde deux points supplémentaires:

- a) l'intérieur «get up» d'un restaurant peut-il être considéré comme un signe tridimensionnel et donc être protégé en tant que tel? et
- b) les formes tridimensionnelles variables peuvent-elles être protégées et, si oui, y a-t-il des difficultés quant à l'appréciation de ce qui constitue une contrefaçon?

Le rapport néerlandais contient d'excellentes observations à propos de l'impossibilité pour les formes déterminées par la nature des produits, qui sont nécessaires à l'obtention d'un résultat technique ou qui donnent une valeur substantielle aux produits, d'être enregistrées en tant que marque tridimensionnelle. Le rapport néerlandais cite de la jurisprudence du Benelux très intéressante en ce sens.

En ce qui concerne la nature des produits, le rapport néerlandais conclut qu'il n'existe pas de critères clairs pour déterminer si une forme résulte ou non de la nature des produits. Le seul critère que les Tribunaux semblent appliquer actuellement consiste à déterminer si le même produit peut être vendu sous d'autres formes et/ou dans d'autres emballages.

En ce qui concerne le résultat technique, le rapport néerlandais distingue la protection des formes tridimensionnelles en vertu du droit des marques, et celle du

droit des modèles. Pour les modèles, le rapport énonce que le point de vue prédominant consiste en l'acceptation de l'approche «device orientated» (par opposition à l'approche «result orientated»), selon laquelle, si un certain résultat technique est obtenu, la forme ne pourra pas être protégée par un modèle, indépendamment de la question de savoir si le même effet technique pourrait être obtenu par d'autres moyens techniques.

En ce qui concerne la protection par le biais des marques, le Groupe néerlandais expose que le point de vue dominant est l'impossibilité d'enregistrer des formes grâce auxquelles il résulte un certain résultat technique, indépendamment de la question de savoir si le même effet technique pourrait être obtenu par d'autres moyens techniques. Cependant, comme la Directive CEE relative aux marques utilise la terminologie «nécessaire à l'obtention d'un résultat technique», le point de vue pourrait changer à l'avenir en faveur de l'approche «result orientated», acceptant la protection si le même effet technique peut être obtenu de plusieurs manières.

Le Groupe néerlandais relève également la possibilité de protéger des formes qui donnent une valeur substantielle aux produits, et explique que la Cour du Benelux a énoncé dans une affaire Burberry de 1989 que l'élément déterminant pour déclarer une forme tridimensionnelle inapte à l'enregistrement en tant que marque, est seulement de savoir si la forme influence la valeur effective du produit en raison de sa beauté ou de son originalité; la valeur ajoutée sur le marché, qui ne viendrait pas de l'aspect esthétique de la forme mais bien de la promotion ou de sa renommée, en tant que caractère distinctif, ne doit pas être prise en compte.

II. Adoption de règles générales

1. Le besoin d'établir des critères clairs pour savoir si un objet tridimensionnel peut être protégé comme modèle industriel et comme marque

Certains Groupes (Finlande, Danemark, Royaume-Uni, Hongrie, Espagne et Suisse) exposent que des critères clairs pour savoir si un objet tridimensionnel peut être protégé comme modèle industriel et comme marque existent déjà. Le rapport allemand énonce que certains problèmes d'application de l'article 3.1e) de la directive EU relative aux marques existent cependant. Ce rapport constate également qu'au niveau international, les marques tridimensionnelles n'ont pas été expressément mentionnées dans l'article 15.1 des ADPIC's et bien que les ADPIC's obligent les Etats à accorder une protection en tant que marque à toutes les formes de signes, il pourrait être utile de déclarer expressément que les ADPIC's obligent également à l'attribution de la protection en tant que marque aux formes de produits.

Pour le Groupe espagnol, distinguer des règles spéciales est non seulement inutile, mais peut être inefficace, car les modalités de protection sont clairement définies et distinctes et c'est au déposant de choisir la modalité qu'il considère la plus appropriée.

Le rapport des Etats-Unis relève qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés à combiner le droit des marques avec le droit des modèles, mais qu'il y a de sérieux obstacles à combiner le droit des marques avec le droit des brevets d'utilité, et qu'il y a un réel besoin de

clarification quant à savoir si et dans quelle mesure, l'existence d'un brevet d'utilité exclut la protection en tant que marque d'un objet tridimensionnel.

Pour le Groupe français, les critères de protection ne constituent pas un problème. Le problème apparaît lorsque la forme à protéger se confond avec la forme du produit lui-même, car l'enregistrement d'une telle forme en tant que marque permet de créer une protection indéfinie pour une forme banale, ce qui est contraire aux objectifs de la propriété intellectuelle.

Dans le même ordre d'idée, le rapport italien mentionne que la primauté de la libre concurrence exclut la possibilité d'octroyer d'une protection en tant que marque pour les formes qui - une fois entrées dans le domaine public - pourraient apporter un progrès substantiel à l'esthétique ou à l'évolution du bon goût, ou, en général, pourraient être utiles pour le marché. Le groupe italien estime que, pour résoudre le problème de bonne coordination de la protection d'une forme en tant que marque et en tant que modèle, il n'est pas essentiel d'identifier précisément les différentes conditions nécessaires pour bénéficier des deux protections, mais qu'il vaut mieux cerner clairement les cas où la forme d'un produit (protégée ou pas par un modèle) ne peut pas faire l'objet d'un enregistrement en tant que marque. A cette fin, le rapport italien propose d'appliquer le critère énoncé par la Directive européenne sur les marques, qui exclut de la protection en tant que marque les formes nécessaires pour donner une «valeur substantielle»aux produits.

Pour le Groupe néerlandais, le critère relatif à l'exclusion des formes déterminées par la nature des produits ou nécessaires à l'obtention d'un résultat technique exige une précision supplémentaire, bien qu'il existe déjà une ligne de conduite en ce qui concerne la valeur du produit. Ce Groupe souligne également qu'en vertu de la Directive EU relative aux marques, le terme «exclusivement» signifie que c'est uniquement dans des cas exceptionnels que les objets tridimensionnels sont inaptes à la protection par la loi sur les marques.

2. Propositions pour clarifier ces critères

Plusieurs Groupes (Finlande, Grèce, République slovaque, Afrique du sud, Espagne, Suisse et France) exposent que puisqu'il existe déjà des critères clairs pour distinguer les conditions de protection d'un objet tridimensionnel par le biais d'un modèle ou d'une marque, il n'y a pas besoin de faire d'autres propositions en ce sens.

Néanmoins, le Groupe allemand souligne qu'il suffirait, afin d'éradiquer tout doute à propos de l'aptitude de principe des objets tridimensionnels à être protégés en tant que marques, d'ajouter aux textes législatifs concernant le droit des marques et/ou accords internationaux, les termes «la forme des produits ou leurs emballages» dans la liste des exemples de marques possibles. Le rapport allemand souligne également que les objectifs et fonctions spécifiques des différents droits sont contenus dans le paragraphe F) des Directives de travail. En outre, ce rapport souligne que, parfois, la forme d'un produit n'est pas une identification en soi de l'origine commerciale. Dans ces cas, il est proposé qu'un certain degré de reconnaissance soit requis dans l'esprit du public avant que la forme tridimensionnelle soit inscrite dans le registre des marques.

Le Groupe japonais expose que bien que les conditions de protection des modèles et marques soient distinctes, la pratique varierait d'une juridiction à un autre, en ce qui concerne:

- i) la possibilité de protéger un objet tridimensionnel à la fois en tant que marque et modèle,
- ii) l'impossibilité de protéger un objet tridimensionnel en tant que marque, antérieurement protégé en tant que modèle,

et considère important d'émettre des propositions concernant les critères de distinction des modèles par rapport aux marques et inversement, précisant que de telles propositions pourraient mener à une détermination théorique du concept de marque tridimensionnelle.

Le Groupe australien propose que le test de détermination du caractère distinctif d'une marque comprenne la démonstration extrinsèque d'une reconnaissance par le marché.

Le Groupe danois prône la précision des critères différenciant les deux sortes de protection plutôt que de séparer les deux types de législations.

Le rapport néerlandais relève que des précisions supplémentaires de la part de la Cour de Justice Européenne sont attendues dans le but de clore la discussion relative à la controverse au sujet de la protection des marques tridimensionnelles, et rappelle l'affaire britannique Philips/Remington, au cours de laquelle la question de savoir si l'exclusion de la protection du droit des marques des formes nécessaires à l'obtention d'un effet technique s'applique également s'il existe d'autres formes capables de produire le même effet technique, a été récemment portée devant la C.J.C.E.

3. Circonstances dans lesquelles un objet tridimensionnel protégé par un modèle industriel (ou une autre modalité de la propriété intellectuelle) devrait pouvoir bénéficier de la protection en tant que marque

Presque tous les Groupes s'accordent pour dire qu'un objet antérieurement protégé par un modèle industriel, ou par une autre modalité de la propriété intellectuelle, comme les brevets et les modèles d'utilité, devrait être protégé en tant que marque uniquement lorsque la forme particulière dispose d'un caractère distinctif.

Pour le Groupe allemand, cette protection devrait, en principe, être envisagée indépendamment du fait qu'elle ait bénéficié d'une protection sur la base du droit des modèles ou bien d'une quelconque autre base légale. Cependant, la protection de la marque devrait être exclue dans certains cas lorsqu'elle pourrait entrer en conflit avec des principes fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle, afin d'éviter le blocage de la concurrence sur le marché pour des produits déterminés. Dans ce contexte, il est suggéré de refuser la protection en tant que marques aux formes inséparables de la nature du produit lui-même ou, comme le stipule l'article 3.1e) de la Directive EU relative aux marques, lorsque les formes résultant de la nature des produits sont nécessaires pour obtenir un résultat technique ou donnent au produit une valeur substantielle. Néanmoins, comment concilier cette règle avec l'article 15.2 ADPIC's, lequel à son tour se réfère à l'article 6^{quinquies} de la Convention de Paris? Le Groupe allemand recommande fermement de faire une application restreinte des causes d'exclusion mentionnées à l'article 3.1 e) de la Directive européenne sur les marques et, plus précisément, de la clause relative à la

valeur substantielle, aussi bien que les théories correspondantes instaurées par d'autres systèmes juridiques, telle que «la doctrine de la fonctionnalité esthétique» développée par le droit américain. Ce rapport recommande de trouver d'autres voies pour tenir compte des intérêts de la concurrence, par exemple des formes qui résultent des légères variations de formes communes dans le secteur ou qui correspondent à certaines contraintes d'utilisation ou à des contraintes techniques, ne devraient être protégées que si un très haut degré de caractère distinctif (secondary meaning) peut être démontré. Afin de permettre la protection et la vente de produits de formes similaires par différents concurrents, le rapport allemand opte aussi pour un champ de protection restreint plutôt que pour une exclusion absolue. Enfin, il conclut que, strictement parlant, le cumul de la protection conférée par les marques et de celle conférée par les brevets n'est jamais possible parce que le brevet est concédé à une idée inventive et pas à l'apparence d'un produit.

Le Groupe français expose que lorsqu'une forme est à la fois nouvelle et originale, si elle résulte clairement d'un choix esthétique et qu'elle n'est pas inséparable de la nature spécifique du produit, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'elle soit protégée en tant que marque pour distinguer des objets de leur nature originelle. Mais la possibilité de protéger comme marque une telle forme devrait être exclue lorsque la fonction réelle de cette forme n'est pas de désigner ce produit, et constitue la seule particularité de cet objet, ni lorsque cette forme a été banalisée par l'usage pour le produit revendiqué.

Le rapport néerlandais mentionne que la Cour du Benelux, dans l'affaire Burberrys, a délimité la frontière entre le droit des marques et le droit d'auteur pour les objets tridimensionnels, dans le cadre de la valeur ajoutée au produit (voir dernier paragraphe de la réponse 8.3, ci-dessus).

4. Cumul des protections par la marque et le modèle industriel

Tous les Groupes se disent en faveur de la possibilité de cumuler, pour une même forme, les protections de la marque et du modèle industriel, bien que certains Groupes précisent que pour qu'une forme soit protégée en tant que modèle industriel et en raison de l'exigence de la nouveauté, il faut qu'elle rencontre cette condition. Certains Groupes, comme le Groupe argentin, énoncent que les deux protections (modèle et marque) doivent être possibles si les dépôts sont effectués en même temps.

5. Autres remarques

Le Groupe allemand souligne que des problèmes ont surgi dans les relations entre le droit des marques et le droit d'auteur, plus particulièrement sur la question de savoir si la représentation de produits ou de leurs emballages à des fins de publicité peut être interdite sur la base du droit d'auteur. Le rapport fait également apparaître la question de savoir si et dans quelle mesure des marques peuvent être accordées pour des représentations d'œuvres d'art qui appartiennent au domaine public, et propose que ce problème fasse l'objet d'une étude ultérieure de l'AIPPI.

Le Groupe britannique expose que l'historique des dispositions permettant la protection simultanée du droit d'auteur et des modèles industriels est particulièrement bien illustrée par «Lady et al.» qui montre le chevauchement de protection entre les modèles enregistrés et le droit d'auteur.

Pour le Groupe de la République slovaque, il y a une tendance mondiale à octroyer le plus haut niveau de protection aux producteurs/produits. Cette conception est favorable à l'octroi d'une protection à l'apparence tridimensionnelle des produits non seulement en tant que modèle mais également en tant que marque, protection qui peut devenir illimitée dans le temps. Le rapport relève qu'il y a une nécessité de contrer les opinions actuelles selon lesquelles la possibilité de protéger les formes tridimensionnelles comme marques rendrait en quelque sorte inutile la protection en tant que modèle industriel.

Le Groupe espagnol précise qu'il s'agit de tenter d'éliminer les actes intéressés ("interested acts") de ceux qui, profitant du fait que certains objets peuvent mériter une double protection (en tant que marque et comme modèle industriel), tentent de forcer la notion de marque tridimensionnelle pour étendre artificiellement le monopole accordé par le modèle industriel antérieur.

Finalement, il y a une question, qui bien qu'elle n'ait été ni incluse dans les directives de travail et ni envisagée dans les rapports des Groupes, devrait être examinée par le Comité de travail. Il s'agit de la question du consentement tacite (acquiescence).

L'article 9 de la Directive d'harmonisation UE stipule que le propriétaire d'une marque antérieure, qui a tacitement toléré, en connaissance de cause, pour une période de cinq ans successifs, l'utilisation d'une marque enregistrée postérieure, ne pourra plus demander la nullité de cette marque ni s'opposer à l'usage de cette marque postérieure.

Quelles seraient les conséquences lorsque le titulaire d'un modèle industriel pour un objet tridimensionnel n'intente aucune action à l'encontre du titulaire d'une marque tridimensionnelle postérieure, représentant le même objet que le modèle industriel, pendant cinq ans consécutifs? La marque tridimensionnelle postérieure deviendrait-elle incontestable? Le titulaire de cette marque tridimensionnelle pourrait-il interdire l'usage du modèle industriel pour les produits revendiqués? Que pourrait-il se passer en cas d'expiration du modèle enregistré?

III. Conclusions

Au regard des rapports des différents Groupes de travail, l'AIPPI constate que:

- (1) En vertu de la législation existante dans la plupart des pays consultés, les formes de produits, emballages et autres signes tridimensionnels sont protégeables en tant que modèles industriels et en tant que marques.
- (2) La forme à protéger comme modèle doit être nouvelle, même si le standard de nouveauté n'est pas le même dans tous les pays ou territoires.
- (3) Aucune disposition spéciale n'exclut la protection comme marque pour la forme d'un objet protégé ou protégé antérieurement comme modèle industriel ou par le biais d'une autre modalité de la propriété intellectuelle.
- (4) Il est possible de protéger une même forme en tant que modèle industriel et en tant que marque.

- (5) Il n'est pas possible de revendiquer la priorité d'un modèle industriel dans le cadre du dépôt d'une marque ni inversement.
- (6) Il devrait être possible de protéger en tant que marque tridimensionnelle une forme ou un emballage utilisé en combinaison avec une marque verbale, pour autant que les cercles concernés reconnaissent cette forme ou emballage comme une indication quant à l'origine du producteur sans l'utilisation de la dénomination.
- (7) Il y a une différence entre la protection octroyée par un modèle industriel et par une marque; tandis que la marque protège le consommateur contre le risque de confusion quant à l'origine des produits, le modèle industriel protège les produits eux-mêmes.
- (8) Il y a une différence entre ce qui constitue une atteinte à un modèle industriel ou à une marque, en raison de la nature de ce qui constitue la protection. En ce qui concerne les actions, ce sont généralement les mêmes.
- (9) L'utilisation d'un signe en tant que modèle industriel ne conduira pas nécessairement, en soi, à la perte du caractère distinctif du signe, de sorte qu'il ne soit plus apte à être enregistré en tant que marque, mais cette perte dépendra uniquement de la question de savoir si l'usage qui en a été fait a entraîné la perte du caractère distinctif inhérent ou si le signe n'a pas acquis une distinctivité suffisante par l'usage (secondary meaning).
- (10) Les mesures que peut prendre le propriétaire d'un signe tridimensionnel pour éviter la perte de son caractère distinctif, à la suite d'un usage non-autorisé effectué par des tiers (dilution), sont d'engager des actions légales contre ces contrefaçons.

Au regard de cela, il semble que l'AIPPI pourrait prendre une position comme suit:

1. Il n'est apparemment pas nécessaire de faire des propositions afin de distinguer les conditions de protection d'objets tridimensionnels par le biais des modèles industriels et/ou des marques.

Néanmoins, dans certains cas, les offices régionaux et nationaux exigent de très hauts standards de distinctivité intrinsèque ou acquise avant d'accorder la protection en tant que marque aux signes tridimensionnels. Le Comité devrait examiner comment ce problème peut être résolu et si une direction à suivre peut être donnée.

2. Il devrait être accepté sur une base internationale de cumuler, pour une même forme, les protections en tant que modèle industriel et en tant que marque.
3. Un objet antérieurement protégé comme modèle industriel ou par un quelconque autre droit de la propriété intellectuelle ne devrait être protégé en tant que marque que lorsque cette forme particulière dispose d'un caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage.

4. Le Comité de travail devrait réfléchir à propos des effets que pourrait produire l'expiration de la protection accordée à un modèle industriel sur un objet, lorsque, grâce au principe du cumul, le même objet est aussi protégé en tant que marque tridimensionnelle. Un juste équilibre devrait être trouvé entre le principe de la protection à durée limitée accordée par les modèles industriels et le droit, pour le titulaire d'une marque, à une protection illimitée dans le temps sur une forme qui dispose d'un caractère distinctif intrinsèque ou obtenu au moyen de son usage intensif (secondary meaning).*

* Traduction par Florent GEVERS, Gevers & Partners - Belgique.