

QUESTION 23

Etude en vue de l'unification du droit des marques

Annuaire 1958, Nouvelle Série N° 6, 61^e Année, page 47
23^e Congrès de Stockholm, 26 - 31 mai 1958

Q23

QUESTION Q23

Etude en vue de l'unification du droit des marques.

Résolution

23 - Etude comparative de la notion de marque dans les différents pays (anciennement B 6).

Le Congrès décide de poursuivre l'examen de cette question et propose au Comité exécutif de constituer une commission spéciale en vue de faire progresser cette étude.

* * * * *

QUESTION 23

Etude en vue de l'unification du droit des marques

Annuaire 1961, Nouvelle Série N° 11, 2^{ème} Partie, 64^e Année, pages 68 - 69
Comité exécutif de Ottawa, 25 - 29 septembre 1961

Q23

QUESTION Q23

Etude en vue de l'unification du droit des marques.

Résolution

Le Comité exécutif est alors d'avis que tous les pays devraient se mettre d'accord sur les points suivants, soit:

a) Une marque sera constituée par tout signe qui est distinctif en soi ou est devenu distinctif pour les produits ou services d'une personne ou d'un groupe de personnes.

b) Les signes suivants, entre autres, sont susceptibles de constituer une marque, à condition qu'il soient distinctifs en soi ou soient devenus distinctifs.

1. Les mots, y inclus les les „slogans“ et titres de publications périodiques;

2. Les lettres;

3. Les chiffres;

4. Les marques figuratives, y inclus, par exemple, les signatures, les portraits, les dessins, les images, les insignes, les emblèmes, les monogrammes;

5. Les noms propres, y inclus les surnoms, les noms de famille, qu'ils forment totalement ou partiellement le nom d'une firme ou d'une corporation;

6. La forme ou toute autre présentation des contenants ou des emballages pour les produits, à condition qu'elles ne soient pas d'une nature fonctionnelle;

7. Les couleurs en combinaison avec les signes;

8. Les combinaisons de couleurs;

9. Toute combinaison des précités.

* * * * *

QUESTION 23

Etude en vue de l'unification du droit des marques

Annuaire 1963, Nouvelle Série N° 13, 1^{ère} partie, 66^e Année, page 35
25^e Congrès de Berlin, 3 - 8 juin 1963

Q23

QUESTION Q23

Etude en vue de l'unification du droit des marques.

Résolution

Le Congrès, dans le but de parvenir à une harmonisation du droit des marques, adopte les principes suivants:

I. Une marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un groupe de personnes.

Le caractère distinctif de la marque, pour les produits ou les services qu'elle désigne, résulte de la nature du signe ou de l'usage qui en a été fait.

II. Sont susceptibles de constituer des marques, sous la seule condition qu'ils soient distinctifs ou soient devenus distinctifs pour les produits ou services désignés, les signes suivants:

1. Les mots ou assemblages de mots, inventés ou non, y compris les titres de publications quotidiennes ou périodiques, les titres de collections d'ouvrages, les slogans;

2. Les lettres;

3. Les chiffres;

4. Les marques figuratives, y inclus, par exemple, les signatures, les portraits, les dessins, les images, les insignes, les emblèmes, les monogrammes;

5. Les noms propres, y compris les noms de famille, les prénoms et les pseudonymes, ainsi que les éléments ou abréviations caractéristiques des noms commerciaux;

6. La forme ou toute autre présentation des produits, ou de leurs contenants et emballages, à la condition qu'elles ne soient pas exclusivement de nature fonctionnelle;

7. Les couleurs, en combinaison avec les signes;

8. Les combinaisons de couleurs;

9. Toute combinaison des signes ci-dessus énumérés.

Observations: La liste ci-dessus est simplement énonciative et non limitative.

Le Congrès décide de poursuivre l'étude des points III et IV; à savoir

- acquisition du droit à la marque

- incontestabilité de la marque

* * * * *

QUESTION 23

Etude en vue de l'unification du droit des marques

Annuaire 1964/II, 67^e Année, pages 57 - 60
Comité exécutif de Salzbourg, 14 - 18 septembre 1964

Q23

QUESTION Q23

Etude en vue de l'unification du droit des marques.

Résolution

1. Acquisition du droit à la marque

Le droit à la marque peut s'acquérir

a) par l'enregistrement, ou

b) par l'usage, à condition que la marque soit connue dans les milieux intéressés comme distinguant les produits ou services de l'ayant-droit.

Restent réservées les règles unionistes de la Convention de Paris concernant la priorité unioniste de six mois (Art. 4), la protection temporaire pour les marques utilisées à des expositions internationales officielles (Art. 11) et la protection de la marque notoire (art. 6 bis). D'autre part, tout enregistrement ou usage effectué de mauvaise foi ne pourra pas créer de droits. Il est entendu que le maintien de l'enregistrement et des droits en découlant devra être subordonné à l'usage de la marque.

2. Incontestabilité des marques enregistrées.

Le Comité exécutif recommande l'adoption du principe de l'incontestabilité des enregistrements après 5 années.

Il appartiendra à chaque pays d'adapter sa législation pour sauvegarder par des moyens appropriés les intérêts des titulaires de droits antérieurs; en particulier, la législation nationale fixera le début du délai de 5 années.

Un délai plus court pourra être prévu par les législations nationales, à condition que les titulaires d'enregistrements antérieurs aient reçu une notification adéquate du dépôt.

Le titulaire d'une marque n'ayant pas fait valoir ses droits en temps utile à l'égard d'un enregistrement postérieur conservera l'intégralité de ses autres droits, notamment pour utiliser sa marque ou l'opposer aux tiers. Il va de soi que l'incontestabilité concerne uniquement les conflits entre des marques enregistrées et des droits antérieurs privés et qu'elle ne saurait être invoquée en cas de mauvaise foi.

Exposé des motifs de la Commission concernant la question 23-B

1. Acquisition du droit à la marque.

La commission a opté pour une solution de compromis selon laquelle le droit à la marque peut s'acquérir soit par un enregistrement conforme à la législation nationale soit par l'usage. Il ne paraît pas possible de fixer d'une manière précise tous les critères de l'usage suffisant à créer un droit; il n'est en tout cas pas nécessaire qu'il s'agisse d'un usage sur l'ensemble du territoire du pays. Il appartient à chaque pays de déterminer si l'usage d'une marque a été tel qu'il justifie la protection.

La commission s'est abstenue d'effectuer un examen approfondi au sujet de conflits éventuels entre différents usagers d'une marque identique ou similaire non déposée dans le même pays par différents titulaires, car elle estime que cette question doit être déterminée par la législation nationale.

2. Incontestabilité du droit à la marque.

Ici aussi, la commission a dû s'en tenir à une solution de compromis, certains membres ayant estimé que l'application du principe de l'incontestabilité ne pouvait être réalisée efficacement qu'en liaison avec un examen préalable officiel des antériorités, une procédure d'opposition ou un système de notification.

La commission s'est donc bornée à recommander l'adoption de l'incontestabilité en laissant aux législations nationales le soin de fixer les mesures permettant d'assurer la sauvegarde des droits antérieurs.

Les législations nationales devront préciser notamment si le délai de 5 années commencera à courir à partir du dépôt ou de l'enregistrement ou de leurs publications. De même, les législations nationales pourront prévoir un délai plus court à condition que le titulaire de l'enregistrement antérieur ait été averti, selon certaines modalités, du dépôt ou de l'enregistrement postérieur.

La question de l'incontestabilité est étroitement liée à celle de la possibilité de radiation de l'enregistrement pour défaut d'usage de la marque. Ce point n'a cependant pas été relevé dans la partie de la résolution concernant l'incontestabilité; il a été mentionné à la fin de celle concernant l'acquisition du droit à la marque.

Propositions de la commission pour la question 23-B concernant de nouvelles questions à étudier par l'AIPPI.

A. Effets juridiques du nom commercial dans le domaine des marques.

En relation avec l'étude de la question 23B, la commission a également examiné brièvement les cas de conflits éventuels entre une marque et un nom commercial utilisé antérieurement non comme marque mais comme dénomination caractéristique pour une entreprise (enseigne, papier à lettres, etc.). Ce problème n'a été évoqué dans aucun des rapports. Etant donné qu'il s'agit d'un aspect complexe touchant à différents domaines, il conviendrait de l'étudier spécialement.

B. Effets de l'obligation de l'usage de la marque en cas d'enregistrements de la marque pour différents produits ou services.

La question a été soulevée de savoir si l'usage d'une marque pour certains produits ou services déterminés suffit pour sauvegarder la validité de l'enregistrement pour d'autres produits ou services. Cette question concerne notamment les enregistrements défensifs de marques importantes ou notoires. Certaines législations ont réglé ce problème par des dispositions spéciales (par exemple British Trade Marks Act 1938); jusqu'à présent, la question n'a toutefois pas encore fait l'objet d'un examen approfondi sur le plan international.

C. Effets de la territorialité des droits de marques en cas d'importation non autorisée de produits.

Cette question est d'actualité, car au cours des dernières années elle a donné lieu à diverses décisions judiciaires dans plusieurs pays. Il est souhaitable que l'AIPPI s'en occupe.

Résolution AIPPI / CCI

L'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI) qui comprend 26 groupes nationaux et des membres individuels dans 38 autres pays, exprime ses vives inquiétudes au sujet des propositions de loi pendantes ou imminentes dans divers pays visant à abolir ou à affaiblir les brevets ou marques de fabrique ou de commerce relatifs à certains domaines de recherche créatrice et d'activité industrielle.

L'AIPPI s'identifie donc avec la Résolution adoptée le 26 mai 1964 à Stockholm par le Conseil de la Chambre de Commerce Internationale préconisant la brevetabilité des inventions dans tous les domaines de l'industrie, résolution dont la teneur est la suivante:

„L'octroi dans tous les domaines de l'industrie de brevets d'invention favorise la création et la fabrication économique de produits de valeur et leur commercialisation, accroît l'aptitude des entreprises à satisfaire l'ensemble des besoins et l'intérêt qu'elles ont à le faire et assure, en définitive, au maximum le développement du commerce international profitable au bien commun dans chaque pays.

La Chambre de Commerce Internationale a déjà formulé ce point de vue dans sa Déclaration du 24 novembre 1961 (Doc. No 450/210 Rev.).

Deux textes internationaux ont récemment été élaborés dans le domaine des brevets: la Convention du Conseil de l'Europe sur l'unification de certains éléments du droit des brevets et l'Avant-Projet de Convention établissant un brevet européen.

La CCI considère qu'il est significatif que la Convention élaborée par le Conseil de l'Europe sur l'unification de certains éléments du droit matériel des brevets d'invention vise à protéger toutes les nouvelles inventions dans tous les secteurs de l'industrie. Des dérogations sont autorisées pour une période transitoire afin de permettre à un pays d'ajourner l'octroi de brevets seulement pour les produits alimentaires et pharmaceutiques, comme distincts des procédés de fabrication desdits produits, ainsi que pour les procédés agricoles et horticoles.

De même, le projet de Convention relatif à un droit européen des brevets définit la brevetabilité au sens large en précisant qu'elle s'applique à toutes les nouvelles inventions relatives à des produits ou des procédés dans tous les domaines, y compris les variétés végétales ou les races animales et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.

Ces deux importants textes internationaux sont donc arrivés essentiellement aux mêmes conclusions en faveur de la protection par brevet dans tous les domaines. La CCI appuie chaleureusement ces conclusions parce que l'octroi de brevet est basé sur les idées suivantes:

1. Il encourage la recherche et l'invention;
2. il incite les inventeurs à révéler leurs inventions plutôt qu'à les garder secrètes et, de ce fait, à faire connaître en termes précis les techniques les plus récentes dans l'intérêt de tous les pays;
3. il permet de retirer un bénéfice de l'investissement nécessaire pour développer les inventions jusqu'au moment où elles deviennent commercialement exploitables;
4. il encourage l'investissement de capitaux dans de nouveaux produits et procédés qui pourrait n'être pas rentable dans le cas où d'autres s'intéresseraient à ces mêmes produits et procédés.

Par ailleurs, les brevets rendent possible, grâce à des accords de licence, la communication du „know-how“ et de la technologie y afférents, possédés ou développés par le titulaire du brevet, et sans lesquels les informations révélées par un brevet sont le plus souvent insuffisantes pour être économiquement utiles à l'utilisateur potentiel.

Le gouvernement de tout pays peut recourir à des mesures telles que l'octroi de licences obligatoires pour assurer que les droits afférents au brevet sont exercés.“

Pour les raisons énoncées dans cette résolution, l'AIPPI est, en outre, particulièrement inquiétée par des propositions de loi selon lesquelles l'exclusivité essentielle des brevets pourrait dégénérer en un simple droit, ce qui est souvent une compensation inadéquate.

C'est ainsi que l'AIPPI tient à exprimer sa ferme conviction que le vrai intérêt public, la collaboration internationale et les droits légitimes des inventeurs sont le mieux servis par une protection non discriminatoire et convenable d'inventions nouvelles et utiles ainsi que de marques dans tous les domaines de l'activité créatrice.

* * * * *

QUESTION 23

Etude en vue de l'unification du droit des marques

Annuaire 1966/II, 69^e Année, pages 43 - 44
26^e Congrès de Tokyo, 11 - 16 avril 1966

Q23

QUESTION Q23

Etude en vue de l'unification du droit des marques.

Résolution

I. L'acquisition du droit à la marque

Le Congrès

dans le but de parvenir à une harmonisation du droit des marques, adopte les principes suivants:

Le droit à la marque peut s'acquérir:

a) par l'enregistrement:

b) ou par l'usage à la condition que la marque soit connue dans les milieux intéressés comme distinguant le produit ou le service auxquels elle s'applique.

Tout enregistrement ou usage effectué de mauvaise foi ne pourra pas créer de droits.

Il est entendu que le maintien de l'enregistrement et des droits en découlant devra être subordonné à l'usage de la marque.

Les règles unionistes de la Convention de Paris concernant la priorité unioniste de six mois (Art. 4), la protection temporaire pour les marques utilisées à des expositions internationales officielles (Art. 11) et la protection de la marque notoire (Art. 6bis), restent applicables.

II. L'incontestabilité de l'enregistrement

Le Congrès décide de poursuivre l'étude de la question.

* * * * *

QUESTION 23

Etude en vue de l'unification du droit des marques

Annuaire 1969/II, page 166
27^e Congrès de Venise, 8 - 14 juin 1969

Q23

QUESTION Q23

Etude en vue de l'unification du droit des marques.

Résolution

Le Congrès adopte les principes suivants:

I. L'enregistrement et l'usage d'une marque enregistrée deviendront incontestables au regard de droits acquis antérieurement sur un signe distinctif, à la condition:

a) que l'enregistrement de la marque ait été effectué du bonne foi;

b) que l'enregistrement ait été publié et qu'un recours soit ouvert aux titulaires de droits antérieurs pour attaquer la marque dans les délais prévus;

c) qu'un délai de 5 ans se soit écoulé depuis la publication de l'enregistrement, et que la marque ait été utilisée pendant une durée suffisante avant l'expiration de ce délai; ou qu'un délai d'un an se soit écoulé à compter d'une notification faite aux titulaires des droits antérieurs, sans qu'il soit exigé dans ce cas et à leur égard que la marque ait été utilisée pendant ce délai.

II. La conséquence de l'incontestabilité est que le titulaire de droits antérieurs ne pourra plus les faire valoir à l'encontre de la marque devenue incontestable.

Mais l'incontestabilité ne fera pas obstacle à l'annulation de la marque pour défaut de validité ne découlant pas de l'existence de droits antérieurs ou à sa déchéance pour défaut d'usage sans excuses légitimes.

Le titulaire du droit antérieur conservera la faculté d'user de son droit et de l'opposer aux tiers.

III. Les lois nationales auront la possibilité de prévoir que, pour éviter une confusion entre la marque devenue incontestable et le signe distinctif antérieur, le juge pourra imposer des mesures de différenciation, qui s'appliqueront aux conditions d'utilisation soit de la marque, soit du signe antérieur, soit des deux.

* * * * *