

QUESTION 129

Aspects légaux du "merchandising"

Annuaire 1995/VIII, pages 369 - 372
36^e Congrès de Montréal, 25 - 30 juin 1995

Q129

QUESTION Q129

Aspects légaux du "merchandising"

Résolution

1. Concepts fondamentaux

- 1.1 L'AIPPI reconnaît que les pratiques commerciales évoluent constamment et plus rapidement que la législation, entraînant souvent des difficultés pour déterminer quelles lois les régissent et empêchant une protection adéquate.
- 1.2 L'AIPPI reconnaît que l'une de ces pratiques est l'utilisation, entre autres, de noms ou d'images de personnages, de personnes réelles ou inventées, d'événements, de groupes et d'entités les plus variés, d'oeuvres littéraires et artistiques, leurs titres et d'autres éléments distinctifs, aux fins de promotion ou de vente de produits et services.
- 1.3 L'AIPPI reconnaît que cette pratique de développement et de succès grandissant, est couramment dénommée "merchandising" et comprend notamment le "merchandising" de personnage, le "merchandising" de personnalité, le "merchandising" d'événement et le "merchandising" de marque.
- 1.4 L'AIPPI reconnaît que le "merchandising" est d'une grande importance économique et qu'il favorise le développement du commerce national et international.
- 1.5 L'AIPPI reconnaît que plus un signe est connu dans un premier domaine d'application, dont la réputation va être "dérivée" dans un second ou plusieurs domaines d'application, plus le signe utilisé dans de tels domaines sera considéré présenter un lien commun permettant ainsi le succès de l'opération.

2. Nécessité d'une protection

- 2.1 L'AIPPI reconnaît que le "merchandising" doit faire l'objet d'une protection légale adéquate, et puisqu'il n'existe pas de loi spécifique, la question se pose de savoir si une telle loi spécifique ne devrait pas être adoptée.
- 2.2 L'AIPPI considère que, si les signes utilisés pour le "merchandising" peuvent être protégés par des lois variées, leur utilisation pour distinguer ou pour être associés avec la vente ou la promotion de biens ou services relève principalement du droit des marques, y compris les marques de commerce et de service.

3. Droit des marques

- 3.1 L'AIPPI reconnaît que les lois régissant les marques ne confèrent pas toujours une protection adéquate des signes utilisés pour le "merchandising" car, dans certains pays, l'application de ces lois peut entraîner au moins une ou plusieurs des difficultés suivantes:
 - 3.1.a Le titulaire du signe doit prouver qu'il fabrique directement le produit ou qu'il rend directement le service, pour pouvoir solliciter la protection de droit des marques.
 - 3.1.b Un ou plusieurs signes utilisés dans le cadre du "merchandising" peut ne pas être protégeable comme marque par l'enregistrement ou par l'usage conformément aux lois nationales.
 - 3.1.c L'usage d'un des signes, par le titulaire ou des tiers autorisés, à des fins de "merchandising", par exemple d'une façon décorative, n'est pas considéré comme un usage à titre de marque entraînant ainsi l'extinction ou l'annulation de la marque enregistrée.
 - 3.1.d L'usage non autorisé par un tiers des signes utilisés pour le "merchandising" n'est pas considéré comme un usage à titre de marque et donc comme une contrefaçon.
- 3.2 L'AIPPI recommande que les lois applicables aux marques de commerce et de service soient appliquées ou interprétées, et si nécessaire modifiées, de façon à procurer une protection adéquate aux titulaires des signes utilisés pour le "merchandising".
- 3.3 L'AIPPI considère que l'usage des signes dans le cadre de "merchandising" devrait être reconnu comme un usage à titre de marque.
- 3.4 La protection ainsi accordée aux titulaires de ces signes devrait leur permettre d'empêcher et d'arrêter l'utilisation et l'enregistrement des signes identiques ou similaires par des tiers non autorisés.
- 3.5 Il ne devrait y avoir aucune obligation pour le titulaire du signe d'être un commerçant pour bénéficier de la protection du droit des marques.

4. Concurrence déloyale

4.1 L'AIPPI reconnaît que, dans certains pays, le "merchandising" non autorisé est une matière régie par les lois sur la concurrence déloyale et similaires, mais leur application peut poser des problèmes pour une protection adéquate du "merchandising", tels que:

l'exigence d'une relation de concurrence entre le titulaire et l'utilisateur non autorisé des signes utilisés pour le "merchandising";

l'exigence que les signes utilisés pour le "merchandising" acquièrent une signification propre ("secondary meaning");

4.2 Dans d'autres pays, les lois sur la concurrence déloyale peuvent ne pas s'appliquer au "merchandising";

4.3 L'AIPPI recommande que les lois sur la concurrence déloyale soient appliquées ou interprétées, et si nécessaire modifiées, pour éviter les problèmes mentionnés ci-dessus, et la protection ne devrait pas être refusée au titre des lois sur la concurrence déloyale et similaires.

5. Copyright

5.1 L'AIPPI, en ce qui concerne les lois sur le copyright, recommande que les signes utilisés pour le "merchandising" ne soient pas privés de la protection découlant du copyright du seul fait de leur utilisation commerciale, par exemple en tant que dessin ou marque ou dans la publicité.

5.2 L'AIPPI recommande de plus que les lois sur le copyright soient appliquées ou interprétées, et si nécessaire modifiées, pour permettre la protection contre des modifications ou déclinaisons mineures des signes utilisés pour le "merchandising".

5.3 L'AIPPI recommande aussi que les titres distinctifs des oeuvres et les noms des personnages, s'ils ne sont pas protégés par copyright, soient protégés au titre des lois sur les marques et/ou sur la concurrence déloyale et similaires.

6. Droits de la personnalité, protection de la vie privée

6.1 L'AIPPI reconnaît que certains pays n'admettent pas la protection des droits de la personnalité et de la vie privée.

6.2 L'AIPPI recommande que ces droits fassent l'objet d'une protection adéquate contre l'appropriation non autorisée, à des fins de "merchandising", des nom, pseudonyme, image, voix, ressemblance, identité ou réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes.

7. Conclusion

- 7.1 L'AIPPI est hostile à l'adoption de lois spécifiques pour le "merchandising", mais recommande que les lois régissant les marques, la concurrence déloyale, etc. soient interprétées ou appliquées, et si nécessaire modifiées, comme exprimé dans les paragraphes précédents de cette résolution.
- 7.2 L'AIPPI estime que les lois sur les marques sont les plus appropriées pour régir le "merchandising" mais que la protection par d'autres lois non spécifiques ne devrait pas être écartée.

* * * * *