

Question Q195

Les limitations de la protection conférée par les Marques

Cette question étudie les limitations de la protection de la marque dans un grand nombre de pays. Elle se concentre plus particulièrement sur l'usage descriptif des marques par des personnes autres que le titulaire et la façon dont cela est autorisé (ou interdit) par la loi ou la jurisprudence. Cette question examine également la loi nationale et la jurisprudence relative aux exceptions fondées sur un usage antérieur à l'encontre d'un droit de marque postérieur.

Le rapporteur général a reçu 42 rapports de groupes en provenance des pays suivants (par ordre alphabétique): Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée, Danemark, Egypte, Espagne, Estonie, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Indonésie, Italie, Japon, Lettonie, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Suisse, et Thaïlande.

Les rapports fournissent une analyse exhaustive des limitations imposées à la protection conférée par la marque par les lois nationales. Ce rapport de synthèse n'essaye pas de reproduire les règles détaillées expliquées par chaque Groupe ou les exemples soigneusement choisis utilisés pour illustrer l'application de ces règles. Il se peut également que des mots et des phrases spécifiques qui ont une signification particulière dans leur langue initiale ne soient pas parfaitement traduits. S'il existe un doute quant à la position exacte d'une loi particulière, on se référera au rapport national.

I) Analyse de la loi et de la jurisprudence actuelles

- 1) *Existe-t-il des limitations statutaires aux droits de marques dans votre législation sur les marques? Dans l'affirmative, lesquelles? S'il n'en existe pas, est-ce que des concepts similaires ont été développés par la jurisprudence? (Enumérer simplement ici brièvement ces limitations; des explications plus détaillées seront demandées ci-dessous.)*

Les Groupes ont compris cette question de diverses façons. Certains Groupes se sont concentrés sur les restrictions légales imposées sur les types de marque qui peuvent être enregistrés dans leur pays (par exemple les Groupes égyptien et US) alors que d'autres ont fourni des détails sur les exceptions liées à l'exercice du droit de marque. De nombreux Groupes ont analysé les deux types de limitations.

Les Groupes d'Argentine et du Paraguay indiquent qu'il n'y a pas d'exception légale aux droits de marque dans leur loi nationale. Les tribunaux argentins ont toutefois affirmé que certains usages de la marque d'un propriétaire sont autorisés, notamment l'usage de la marque du propriétaire par les revendeurs et les distributeurs, etc., et l'usage d'une marque pour indiquer la compatibilité d'un produit. Le protocole MERCOSUR (un accord régional actuellement en vigueur au Paraguay et en Uruguay) interdit au propriétaire d'une marque d'empêcher un tiers d'utiliser sa marque pour fournir des informations sur la destination ou la compatibilité, etc. des produits ou services offerts par ce tiers.

Pour la plupart, les Groupes indiquent qu'il existe des limitations légales au droit de marque dans leur loi nationale. La plupart de ces limitations font qu'un titulaire de marque ne peut empêcher un tiers d'utiliser sa marque (dans le cadre d'un usage commercial) pour indiquer le type de produit offert, son origine géographique et l'usage visé, etc.

Le Groupe chinois note que, en tant qu'état membre des accords ADPIC, la Chine applique les limitations au droit de marque prescrites par l'article 17 de ces accords. Quand une marque contient le nom générique, la forme ou le modèle d'un produit pour lequel elle est enregistrée, ou contient des indications "descriptives" quant aux caractéristiques du produit, le titulaire de la marque n'est pas autorisé à interdire à des tiers de l'utiliser.

Le Groupe japonais indique que, quand un droit de marque entre en conflit avec un brevet, un modèle d'utilité, un copyright ou un droit d'auteur d'un tiers (acquis avant le dépôt de la marque), le titulaire de la marque n'est pas autorisé à utiliser la marque enregistrée en relation avec les produits et services qui ont donné lieu au conflit.

Le Groupe indonésien indique que sa loi sur les marques ne prévoit aucune exception précise au droit des marques comme cela est le cas par exemple en vertu de l'article 17 ADPIC, de l'article 12 du règlement communautaire sur les marques, ou de l'article 6 de la directive sur les marques. Il n'existe des limitations que relativement aux types de marque qui peuvent être enregistrées en Indonésie.

Le Groupe suisse indique, en plus d'autres exceptions au droit des marques, par exemple le non usage, les droits antérieurs, la reproduction des marques dans des ouvrages de référence, l'usage informatif d'une marque comme une indication de compatibilité de produit, d'un lieu, etc.), que si une marque enregistrée contient des éléments qui font également partie du domaine public, le titulaire de la marque ne peut pas empêcher un tiers d'utiliser ces éléments.

- 2) *Si des exceptions d'usage descriptif sont admises dans votre législation sur les marques, qu'entend-t-on par usage descriptif et quels types d'exceptions fondées sur l'usage descriptif sont admis? (N'énumérer ici que brièvement ces types d'exception pour usage descriptif, des explications plus détaillées seront demandées ci-après.)*

La majorité des Groupes indique que des exceptions liées à des usages descriptifs sont reconnues dans leurs pays (ou bien par la loi ou bien par la doctrine et la jurisprudence), un grand nombre d'entre eux se référant à leur réponse à la question 1. Des usages descriptifs de marque de tiers sont généralement autorisés dans certaines circonstances. Ces circonstances incluent habituellement l'usage relatif à des indications concernant le type, la qualité, la destination, la valeur, l'origine géographique, etc., des biens ou services. De nombreux Groupes notent qu'il existe pour un tel usage une exigence de "bonne foi" ou de conformité à des pratiques "honnêtes" (le Groupe US décrit les conditions pour que s'applique l'exception "d'usage loyal"). Plusieurs Groupes indiquent que les marques consistant exclusivement en signes désignant les caractéristiques de produits ou de services ne sont pas enregistrables.

Les Groupes chinois, égyptien, mexicain et russe notent que le concept d'usage descriptif n'est pas établi ou reconnu dans leurs droits nationaux. Le Groupe du Paraguay indique que, bien que sa loi nationale ne prévoit pas d'exception spécifique liée à un usage descriptif, le protocole MERCOSUR reconnaît certains types d'usages descriptifs (comme cela est indiqué dans la question 1 ci-dessus). Les Groupes français et suisse notent que, bien que le terme ou le concept d'usage descriptif "en tant que tel" n'existe pas dans leurs pays, leurs lois nationales reconnaissent plusieurs limitations au droit de marque qui correspondent en pratique à des exceptions liées à un usage descriptif, informatif, décoratif ou à d'autres usages non à titre de marque.

- 3) *L'usage de son propre nom est-il autorisé selon votre législation sur les marques? Dans l'affirmative dans quelles circonstances? De façon plus précise, toute personne peut-elle utiliser son nom comme marque?*

Pour la plupart, les Groupes indiquent qu'il est généralement possible d'utiliser son propre nom selon la législation nationale. Le droit à utiliser son nom n'est toutefois pas absolu, même

dans des pays dont les constitutions garantissent aux individus le droit de porter un nom, tels que l'Allemagne et la Hongrie. La grande majorité des Groupes note qu'un tel usage doit être fait de bonne foi ou selon des pratiques commerciales honnêtes. Si l'usage du nom d'une personne est susceptible de créer une confusion avec une marque antérieure, il ne sera pas autorisé. A titre de variante, le Groupe français indique que des éléments distinctifs doivent être ajoutés pour exclure tout risque de confusion. L'usage de son propre nom est également soumis aux limitations exposées dans la question 1 (par exemple interdiction d'empêcher des tiers d'utiliser leur propre nom (bien que des pseudonymes puissent être interdits selon le Groupe italien) et leur adresse dans le cadre d'activités commerciales). Plusieurs Groupes notent que le nom doit être "enregistrable" (par exemple présenter des caractéristiques distinctives, etc.) pour être utilisé à titre de marque.

Les Groupes argentin et brésilien notent qu'il n'est pas possible d'enregistrer le nom d'un individu à titre de marque sans avoir obtenu son accord. Au Canada, le nom ou le prénom d'un individu n'est pas enregistrable à moins qu'il n'ait été utilisé au Canada et qu'il soit devenu distinctif à la date du dépôt.

Le Groupe letton note que l'usage de son propre nom ne peut pas empêcher un tiers de faire valoir des droits antérieurs interdisant cet usage. Les droits antérieurs qui peuvent être invoqués contre l'enregistrement de son propre nom incluent les droits liés au nom d'une personne bien connue du public (à moins que cette personne soit morte depuis 50 ans ou plus).

En Malaisie, il est possible d'enregistrer le nom d'une personne mais le nom doit être celui d'une personne réelle et doit être le nom complet de cette personne, plutôt qu'une partie de celui-ci. Le nom doit également être représenté de façon particulière.

En Australie, l'exception du "propre nom" s'étend à l'abréviation du nom d'une personne ou d'une société, mais ne peut pas s'étendre à un surnom.

- 4) *Une société peut-elle utiliser l'exception fondée sur son "propre nom"? De façon plus précise, cette exception n'est-elle accessible qu'à une société dont la dénomination comprend un patronyme (par exemple William Smith Limited)? Comment sont réglés les conflits entre l'usage par une société de sa propre dénomination et des marques similaires pouvant prêter à confusion?*

Cette question a été comprise de diverses façons et a provoqué diverses réponses.

La plus grande partie des Groupes indique qu'une société ne peut pas utiliser l'exception de son "propre nom" quand le nom en question a déjà été enregistré à titre de marque pour la même classe de produits ou de services par un tiers. Le fait que le nom inclut un patronyme ne modifie pas la situation. Toutefois, quand une exception générale de "propre nom" existe, elle est habituellement accessible indépendamment du fait que le "propre nom" inclut ou non un patronyme. Des conflits entre l'usage par une société de son propre nom et des marques similaires prêter à confusion sont normalement résolus sur la base de la priorité (bien que des considérations liées à la bonne foi ou à l'usage "honnête" d'une dénomination sociale puissent également être prises en considération).

Plusieurs Groupes indiquent que les dénominations sociales sont soumises à un régime particulier selon leurs lois nationales. Par exemple le Groupe danois note que, bien que l'exception du "propre nom" existe dans sa loi (que le nom contienne un patronyme ou un prénom) cette exception ne s'applique que quand il existe un risque de confusion entre deux marques. Il est noté qu'une dénomination sociale doit être enregistrée au registre des sociétés du Danemark mais qu'elle ne peut inclure une marque enregistrée antérieure. D'autre part, une marque peut inclure une dénomination sociale enregistrée antérieure. Une dénomination sociale non enregistrée à titre de marque peut être interdite par le titulaire d'une marque antérieure quand cette dénomination tombe dans le domaine de protection de cette marque antérieure.

Le Groupe grec indique qu'il doit être "exceptionnel" que l'exception du "propre nom" soit autorisée quand une dénomination sociale comprend un prénom plutôt qu'un patronyme, bien que cela soit concevable si le prénom peut identifier l'entreprise pour les consommateurs. Par contre, le Groupe sud africain note qu'il n'y a pas d'exigence dans sa loi nationale pour que le nom d'une société corresponde au prénom et au nom courants d'une personne.

Les Groupes canadien et italien indiquent que, selon leur jurisprudence, la défense du "propre nom" n'est pas accessible aux sociétés (qu'un prénom soit inclus ou non dans le nom) mais seulement à des individus utilisant leur nom dans le cadre d'un usage commercial selon des pratiques honnêtes et quand il n'existe pas de risque de confusion. En Allemagne, le "droit de la personnalité" est inscrit dans la constitution. Ceci signifie qu'une dénomination sociale provenant du nom d'un individu (même s'il s'agit d'un propriétaire antérieur de la société) peut donner droit à la protection selon l'exception du "propre nom" (la jurisprudence est partagée quant au fait que le prénom et le patronyme ou le patronyme seul puissent acquérir une protection). Le Groupe hongrois indique que seules des personnes physiques peuvent invoquer leur propre nom contre un propriétaire de marque mais que le titulaire d'un nom commercial peut se baser sur ce nom s'il est identique à son nom de personne physique.

Le Groupe du Paraguay indique que, selon la jurisprudence nationale, le "propre nom" ne devrait pas être acceptable comme partie d'une marque quand le nom fait déjà partie d'une marque ou d'un nom commercial bien connu.

Le Groupe suisse mentionne que si une dénomination sociale "senior" entre en conflit avec une marque "junior" (c'est-à-dire que la dénomination sociale a été enregistrée avant la marque) et que les deux consistent en des noms d'individu identiques ou similaires, la loi sur les marques ne peut pas s'appliquer mais plutôt la loi sur la concurrence déloyale et des règles spécifiques concernant la protection des noms.

Il n'y a pas de protection ou d'exception particulière pour une société utilisant son "propre nom" aux Etats-Unis ou en Géorgie. La loi générale sur les marques s'applique à une situation impliquant un usage de dénominations sociales prêtant à confusion.

- 5) *L'usage d'indications concernant les caractéristiques des produits ou services, comprenant le type, la qualité, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de fabrication des produits est-elle autorisée par votre loi sur les marques? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances?*

La plupart des Groupes indique qu'un enregistrement de marque sera normalement refusé si une marque consiste exclusivement en des indications concernant les caractéristiques des biens et services (bien que plusieurs notent que cette situation peut être surmontée si la marque a acquis un caractère distinctif par son usage).

De nombreux Groupes se sont référés à leur réponse aux questions 1 et 2. La grande majorité des Groupes expose que, de façon générale, une marque n'est pas contrefaite par un usage, effectué de bonne foi par un tiers, d'une description ou d'une indication du type, de la qualité, de la valeur, de la provenance géographique ou de la date de fabrication des produits. Cet usage doit être conforme aux pratiques commerciales honnêtes (et selon certaines lois ne doit pas impliquer un risque de confusion).

- 6) *L'usage de la marque d'un tiers pour indiquer la compatibilité d'un produit est-il autorisé dans le cadre de votre législation sur les marques? Dans l'affirmative dans quelles circonstances? Est-ce que n'est autorisé que l'usage de la marque verbale d'un tiers dans une écriture ordinaire ou en lettres neutres ou bien aussi l'usage du logo ou de la marque d'un tiers dans un format d'écriture spécifique?*

La plupart des Groupes indiquent que l'usage de la marque d'autrui pour indiquer la compatibilité d'un produit est autorisé par leur loi. Cet usage doit normalement être de bonne

foi ou conforme à une pratique commerciale honnête et ne doit pas suggérer que le produit compatible provient du titulaire de la marque ou que le vendeur a recueilli l'autorisation du titulaire de la marque ou lui est lié commercialement. Certains Groupes (la plupart des Groupes de l'Union européenne, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, la Malaisie, et la Suisse) notent également que l'usage d'une marque pour indiquer la compatibilité d'un produit doit être nécessaire dans les circonstances considérées. Le Groupe français souligne que les tribunaux ont interprété cette dernière exigence de façon très stricte dans la mesure où seule l'utilisation orale de la marque est considérée comme nécessaire.

Les Groupes argentin et sud africain suggèrent que l'affichage de la marque d'un tiers ne doit pas être mis en évidence de façon excessive.

Certains Groupes (Afrique du Sud, Australie, Autriche, Belgique, Chili, Corée, Danemark, Finlande, Mexique, Pays-Bas, Suisse) estiment que l'usage de la marque d'un tiers en caractères neutres est autorisé mais que l'usage du logo ou d'un style d'écriture particulier d'un tiers ne peut pas être conforme aux pratiques honnêtes du commerce (cela peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque, par exemple) et ne doit donc être autorisé. D'autres (Brésil, Géorgie, Italie, Malaisie) indiquent que l'usage n'est pas nécessairement limité à une écriture normale et que l'usage du logo ou de caractères particuliers d'un tiers est également autorisé (pourvu, dans certains pays, que cet usage respecte les principes de concurrence loyale et que cela soit raisonnablement nécessaire pour indiquer la compatibilité des produits, etc). Le Groupe canadien note que l'usage de caractères particuliers peut être considéré comme une violation de droit d'auteur. Le Groupe britannique note qu'il n'y a pas de loi indiquant que seuls des mots en caractères ordinaires et non pas des caractères particuliers ou des logos peuvent être reproduits mais que la façon dont la marque est affichée par le tiers peut être un facteur pour déterminer si l'usage de la marque est nécessaire et conforme à des pratiques honnêtes.

Le Groupe chinois note que ce problème n'est pas mentionné dans sa loi nationale. Il indique toutefois que, si la marque d'un tiers est affichée de façon dominante ou exagérée sur l'emballage du produit pour souligner la compatibilité, et que ceci peut provoquer une confusion pour le consommateur, les autorités commerciales devraient agir pour interdire cet usage.

Le Groupe japonais indique que, bien que sa loi ne contienne pas de disposition explicite sur ce sujet, l'usage de la marque d'un tiers pour indiquer une compatibilité de produit a été autorisé par les juges japonais.

Le Groupe philippin note que, bien sa loi nationale soit silencieuse sur ce problème, il semblerait que, pourvu que les droits du titulaire ne soient pas violés, sa marque puisse être utilisée pour indiquer une compatibilité de produit. La loi des marques philippine ne distingue pas entre un usage "clairement illicite" des marques et un usage des marques dans le cadre d'une compatibilité de produits. A moins d'obtenir le consentement du titulaire de la marque et/ou que l'usage de la marque n'entraîne pas de confusion pour les consommateurs ou de préjudice pour l'activité commerciale du titulaire de la marque, le titulaire d'une marque enregistrée aurait un motif d'action contre toute forme d'usage commercial non autorisé de sa marque.

Le Groupe roumain indique que ce problème n'est pas traité explicitement par sa loi nationale mais que l'usage de la marque d'autrui (sans son autorisation) est accepté dans le seul cas d'une indication de l'application visée d'un produit (en particulier pour des accessoires ou des pièces détachées).

- 7) *L'usage à titre décoratif de la marque d'un tiers est-il autorisé par la législation sur les marques? Dans l'affirmative dans quelles circonstances?*

De nombreux Groupes notent qu'il n'y a pas de dispositions couvrant expressément ce sujet dans leur loi. Ainsi, pour déterminer si un usage décoratif constitue une contrefaçon de marque, il faut se référer aux règles légales générales.

De nombreux Groupes des états membres de l'Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Pays-Bas) et le Groupe canadien indiquent que leurs lois nationales n'excluent pas l'usage décoratif d'une marque par un tiers. Le Groupe danois suggère que l'usage clairement décoratif est vraisemblablement autorisé mais pressent qu'il est difficile de définir quand un tel usage est purement décoratif. En Allemagne et en Finlande, l'usage décoratif peut être admis pour des produits qui ne sont ni identiques ni similaires à des produits déjà protégés par une marque (bien que le titulaire d'une marque connue puisse même interdire l'usage en relation avec des produits non couverts par son enregistrement). Le Groupe hollandais prend une position similaire en notant que la jurisprudence suggère que le titulaire d'une marque ne peut pas assigner un tiers en contrefaçon si le public ne fait pas de lien entre le signe (tel qu'utilisé par le tiers) et la marque. Dans le cas où un lien entre les deux marques est établi, l'usage à titre décoratif sera prohibé si cet usage conduit à un avantage déloyal, cause un dommage ou contribue à une dilution de la marque. Le Groupe suédois suggère qu'une exception d'usage décoratif ne sera pas acceptée par un tribunal si l'usage peut conduire à une confusion ou quand il y a un élément d'avantage déloyal. Le Groupe britannique considère que, si le signe d'un tiers est perçu par le public uniquement comme décoratif, il n'y aura pas de risque de confusion entre ce signe et la marque enregistrée et ainsi pas de contrefaçon de la marque.

Les Groupes bulgare et géorgien indiquent que, si l'usage à titre décoratif tombe dans l'une des exemptions autorisées par les lois sur les marques (par exemple celles couvertes dans certaines des questions précédentes), il sera autorisé. En Italie, l'usage d'une marque à titre décoratif est autorisé si le consommateur moyen perçoit le signe comme un "simple embellissement" sur le produit. Quand le signe est considéré comme une tentative pour rappeler au consommateur la marque initiale, l'usage est susceptible de relever d'une contrefaçon.

Le Groupe japonais indique que, bien que sa loi sur les marques ne contienne pas de disposition explicite sur ce sujet, l'usage à titre décoratif de la marque d'un tiers a été autorisé par les juges japonais. Le Groupe français a pris la même position mais cite une jurisprudence récente qui a appliqué l'exception d'usage décoratif de façon très restrictive.

L'usage décoratif de la marque d'autrui dans le commerce est généralement non autorisé en Argentine, Brésil, Chili, Chine, Egypte, Mexique, Paraguay, Roumanie et Russie (bien que le Groupe brésilien note que cet usage peut être autorisé s'il ne confère pas d'avantage "parasite" à l'utilisateur et ne dilue pas la marque). Aux Etats-Unis, il n'y a pas d'exception générale à la contrefaçon d'une marque basée sur un "usage décoratif" de la marque bien que certains usages d'une marque soient autorisés dans le cadre d'une parodie.

- 8) *L'usage de termes descriptifs est-il autorisé indépendamment du fait que ce soit dans le cadre d'usages honnêtes et loyaux ou bien dans un contexte de concurrence déloyale? Si l'usage descriptif de la marque d'un tiers n'est autorisé que dans le cadre d'usages honnêtes et loyaux, quels sont les exemples typiques d'usages qui ne seraient pas considérés comme effectués dans le cadre d'usages honnêtes et loyaux?*

La plus grande partie des Groupes indique que l'usage de termes descriptifs doit être de bonne foi ou conforme à des usages honnêtes ou loyaux et ne pas constituer une concurrence déloyale.

Le Groupe égyptien note que la seule interdiction concernant l'usage de termes descriptifs concerne les cas dans lesquels l'usage est destiné à détourner le consommateur du produit du titulaire de marque initiale, et constituerait une pratique anti-concurrentielle pour la loi nationale.

Les Groupes ont donné divers exemples d'usages non conformes à des pratiques honnêtes et loyales, parmi lesquels:

- affichage de façon très évidente d'une marque (en particulier par rapport à l'affichage de la propre marque ou du nom du tiers);
- usage de la marque d'autrui d'une façon qui suggère l'existence d'un lien commercial entre un tiers et le propriétaire de la marque ou qui suggère que les biens ou services sont fournis par le titulaire ou autorisés ou contrôlés par lui (c'est-à-dire un usage qui peut provoquer une confusion pour le public);
- usage de la marque d'autrui par un distributeur ou un licencié d'une façon qui présente de façon erronée le distributeur ou le licencié comme étant exclusif;
- usage de la marque d'autrui sous forme d'un mot descriptif quand cela n'est absolument pas nécessaire pour décrire les propres biens ou services du tiers, éventuellement dans le but d'encourager une association entre les marques ou d'exploiter la réputation de la marque d'autrui;
- usage de la marque d'autrui qui affecte la valeur de cette marque (ayant par exemple pour effet de diluer ou de nuire à la marque).

- 9) *Les types mentionnés ci-dessus d'usages descriptifs ne constituent-ils des limitations au droit des marques, au motif qu'ils ne seraient pas considérés comme "usages en tant que marque" ou sont-ils exemptés spécifiquement indépendamment d'un usage en tant que marque?*

Cette question semble avoir provoqué une certaine confusion. De nombreux Groupes n'ont pas fourni de réponse à la question exacte posée alors que d'autres notent que leurs jurisprudences ou leurs lois nationales ne sont pas précises sur ce sujet. Les Groupes qui ont répondu à la question sont également partagés quant à leur réponse.

Les Groupes brésilien, britannique, espagnol, hongrois, mexicain, paraguayen, roumain, sud africain et suédois indiquent que les types d'usage descriptif qu'ils ont analysé sont spécifiquement exemptés indépendamment d'un usage à titre de marque. Certains Groupes notent que l'usage descriptif ne peut être considéré comme une limitation du droit de marque. Les Groupes chilien, chinois, coréen, estonien, finnois, géorgien, grec, letton et malais notent que les types d'usage descriptif qu'ils ont analysé constituent des limitations au droit des marques car ils ne peuvent pas être considérés comme un usage à titre de marque.

Le Groupe hollandais note que la distinction faite par la question entre un usage à titre de marque et un usage qui ne serait pas à titre de marque crée une confusion puisque la jurisprudence européenne ne fait pas de distinction claire quand elle établit une contrefaçon de marque. Il expose que les limitations qu'il a énoncées sont des limitations à l'exercice des droits par un titulaire de marque. Les exemptions s'appliquent aux cas dans lesquels, en l'absence de ces exemptions, il y aurait une contrefaçon de marque, que ces signes soient utilisés ou non par des tiers à titre de marque.

Le Groupe autrichien indique que les exemptions légales d'usage descriptif ne sont pas définies comme n'étant pas des usages à titre de marque. La jurisprudence suggère toutefois que si l'usage peut être considéré comme usage à titre de marque, les exemptions ne s'appliquent pas.

- 10) *Si votre législation sur les marques admet d'autres types d'exceptions basées sur l'usage descriptif, qui n'ont pas été évoqués ci-dessus, vous êtes priés de fournir des explications complémentaires.*

Plusieurs Groupes (Allemagne, Brésil, Danemark, Suisse) indiquent que l'usage non commercial d'une marque qui n'affecte pas son caractère distinctif, par exemple une citation dans des conférences, un travail scientifique ou littéraire ou autres publications est autorisé.

Les Groupes allemand, belge et suisse notent que l'usage de la marque comme nom générique dans un dictionnaire, encyclopédie ou ouvrage de référence peut faire l'objet d'une objection du titulaire de la marque qui peut demander qu'une référence à la marque soit ajoutée à la citation (ou soit ajoutée dans de futures éditions).

En Egypte, la loi reconnaît des exceptions d'usage descriptif quand la marque utilisée est une marque composite (par exemple constituée de deux mots dont l'un est descriptif).

En Finlande, la parodie peut être une exception d'usage descriptif alors que, en Grande-Bretagne, l'usage de la marque dans un lieu particulier ou un usage de droit antérieur peut être une défense. Des actions de contrefaçon de marque sont souvent jointes à des actions de common law sur la tromperie (passing off). Pour la common law, les exceptions d'usage descriptif ou générique pourraient être soulevées.

Le Groupe sud africain note qu'une marque enregistrée ne peut pas être contrefaite par un usage "de bonne foi" de caractéristiques utiles contenues dans une forme, une couleur ou un dessin qui est enregistré à titre de marque. Pour s'appuyer sur cette exclusion, un tiers doit démontrer que la caractéristique particulière utilisée de forme ou autre a en fait une fonction utilitaire qui nécessite l'utilisation de cette caractéristique.

Le Groupe de Singapour note que l'usage d'une marque enregistrée par un tiers peut ne pas contrefaire cette marque si elle constitue un "usage loyal" dans une publicité ou une promotion commerciale comparative.

La loi des Etats-Unis d'Amérique reconnaît "l'usage loyal du nom": l'usage par un tiers de la marque du titulaire pour identifier les biens et services de ce titulaire dans un exposé décrivant ce titulaire ou ses produits et services plutôt que les produits ou services du tiers. L'usage loyal nominatif peut être autorisé quand il n'y a pas de façon raisonnable de se référer au produit du titulaire autre que par utilisation de sa marque et ceci ne constitue généralement pas une contrefaçon pour autant qu'il n'y ait pas de risque de confusion pour le consommateur.

11) *Votre législation sur les marques prévoit-elle une exception fondée sur un usage antérieur? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances?*

On cherche ici à examiner les législations et les jurisprudences nationales en relation avec une exception possible pour un utilisateur antérieur à l'encontre d'un droit de marque postérieur. Tous les Groupes sauf la Bulgarie et le Chili indiquent que des droits ou des exceptions d'usages antérieurs existent dans leurs pays dans la loi ou la jurisprudence. Toutefois, une exception d'usage antérieur à l'encontre d'un droit de marque ultérieur, tel qu'on le connaît dans les lois de brevet, semble aussi exister en Suisse et aux Philippines. Dans tous les autres cas, un utilisateur antérieur doit établir qu'il a acquis un droit sur la base de son usage de la marque (enregistré ou non) avant l'enregistrement de la marque ultérieure. La majorité de ces Groupes indiquent qu'un propriétaire de marque ne pourra vraisemblablement pas empêcher un tiers d'utiliser un signe similaire ou identique à son signe (pour des produits similaires ou identiques), quand ce tiers a utilisé en continu le signe avant la demande d'enregistrement ou avant l'usage de la marque par le propriétaire.

Plusieurs Groupes (Brésil, Finlande, Suède) indiquent que leur loi empêche une marque d'être enregistrée si elle est susceptible d'être confondue avec un signe utilisé par un tiers pour ses propres produits ou services au moment du dépôt et si le demandeur n'a pas utilisé sa propre marque avant que l'autre signe en vienne à être utilisé.

La législation sur les marques en Argentine, Géorgie et Pays-Bas ne prévoit pas de droit/exception pour un utilisateur antérieur. Les droits sur une marque sont obtenus par enregistrement et la règle du "premier déposant" s'applique. Toutefois dans certains cas les tribunaux ont reconnu des droits d'utilisateurs antérieurs. Les circonstances dans lesquelles de tels droits peuvent être mis en oeuvre varient mais incluent l'étendue de l'usage (en termes de

quantité, durée et territoire) et la notoriété de la marque. Le Groupe hollandais note que les utilisateurs antérieurs peuvent avoir recours à certains droits dans des défenses qui impliquent généralement le fait que l'enregistrement postérieur a été fait de mauvaise foi.

Les Groupes allemand, danois, italien, japonais, malais et roumain indiquent qu'un droit de marque peut être établi ou confirmé par l'usage (dans la vie des affaires) d'un signe pour des produits ou des services pourvu que cet usage ait été continu et que le signe ait acquis une notoriété en tant que marque parmi les consommateurs (dans l'exemple mentionné celui d'une marque notoire au sens de la Convention d'Union de Paris). Peu de conditions légales exprès ont été mentionnées en ce qui concerne la durée ou l'étendue de l'usage: le produit particulier et le domaine concerné doivent normalement être considérés au cas par cas (le Groupe allemand suggère toutefois que la "notoriété" pourrait être établie si environ 20% des cercles commerciaux concernés considéraient le signe comme une indication d'origine).

Le Groupe italien indique que, si une marque enregistrée est perçue comme une indication de l'origine des produits seulement dans un marché local concerné, l'utilisateur antérieur pourra continuer à utiliser le signe non enregistré seulement localement. Les Groupes grec et britannique indiquent qu'il existe une protection similaire dans leurs lois nationales, en établissant qu'un titulaire de marque ne peut pas interdire à un tiers d'utiliser un droit antérieur s'appliquant uniquement à une localité particulière.

La législation égyptienne sur les marques prévoit qu'une personne faisant un usage antérieur d'une marque peut demander l'annulation d'une marque enregistrée identique ou similaire dans les 5 ans de l'enregistrement. Plusieurs Groupes indiquent que leurs lois sur les marques contiennent des dispositions similaires.

- 12) *Si votre législation sur les marques prévoit d'autres limitations aux droits des marques qui n'ont pas été mentionnées ci-dessus, vous êtes invités à fournir des explications supplémentaires.*

Plusieurs Groupes (Brésil, Italie, Mexique) notent qu'il existe des limitations au droit de marque qui ne se trouvent pas dans les lois nationales qui traitent spécifiquement des marques (par exemple protection du consommateur et lois anti-trust ainsi que lois constitutionnelles et sur la liberté d'expression).

Le Groupe suisse indique qu'une marque enregistrée est protégée seulement pour son usage en relation avec les biens et services revendiqués. Si le titulaire n'a pas utilisé la marque pendant une durée ininterrompue de cinq années, il ne pourra plus revendiquer son droit sur la marque. Certains Groupes, en particulier le Japon, notent des limitations au droit de marque survenant par suite d'événements procéduraux ou administratifs (par exemple des éléments liés à l'enregistrement à l'annulation, à l'invalidation, etc.). Le Groupe malais pointe que, si un titulaire de marque a consenti à l'usage de sa marque par un tiers, ses droits en relation avec cet usage par le tiers seront limités. Le Groupe français note qu'un titulaire de marque ne peut empêcher l'usage de sa marque sur des produits en transit ou pour des produits vendus sur un site web si le site web n'est pas accessible en France.

Plusieurs Groupes (Egypte, Lettonie, Malaisie, Mexique, USA) ont soulevé le problème des importations parallèles et de l'épuisement des droits.

II) Propositions en vue de l'adoption de règles uniformes

- 1) *L'usage descriptif de la marque d'un tiers devrait-il être autorisé? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances? L'usage descriptif de la marque d'un tiers devrait-il être autorisé indépendamment du fait que ce soit dans le cadre d'usages honnêtes et loyaux ou dans un cadre constituant une concurrence déloyale?*

La plupart des Groupes considère que, bien que les lois nationales doivent protéger les titulaires de marque par l'octroi de droits exclusifs, un usage descriptif légitime par un tiers n'affecte pas la fonction principale de la marque et ne peut pas nuire à son propriétaire.

Requérir qu'un tiers obtienne le consentement du titulaire de marque pour l'usage descriptif d'une marque imposerait une charge trop lourde à ce tiers (le Groupe allemand a souligné que, en l'absence d'usage descriptif, la libre circulation des biens et la liberté de fournir des services dans le marché commun seraient limitées de façon déraisonnable). Presque tous les Groupes suggèrent qu'un usage descriptif devrait donc être autorisé mais dans un contexte honnête et loyal et seulement en l'absence de concurrence déloyale. De nombreux Groupes sont satisfaits de leurs régimes nationaux existants en ce qui concerne l'usage descriptif et ses limitations.

Les Groupes argentin, finnois, italien, paraguayen, suédois et suisse suggèrent que l'usage de la marque d'autrui devrait être autorisé seulement dans la mesure nécessaire à décrire des produits et services d'un tiers autre que le titulaire de la marque (c'est-à-dire pour indiquer la compatibilité du produit ou dans le cas de revendeurs, soldeurs, réparateurs, ou de services de maintenance ou d'installation). Cet usage ne devrait pas introduire une confusion pour le consommateur en ce qui concerne l'origine vraie des produits et il ne devrait pas y avoir de confusion avec le titulaire de la marque. Un usage descriptif serait autorisé seulement en relation avec des pratiques honnêtes et loyales et ne devrait pas constituer une concurrence déloyale. L'usage ne devrait pas affecter la valeur de la marque en tirant un avantage déloyal de son caractère distinctif ni entraîner une dilution ou un dénigrement de la marque. Le Groupe chinois suggère que l'usage descriptif de la marque d'autrui devrait être autorisé sous réserve d'une condition "d'usage convenable" à définir en utilisant des normes similaires à celles présentées ci-dessus. Le Groupe américain note que l'usage devrait être autorisé seulement à des conditions limitées où il sert de "laudatory legal policy" et ne provoque pas de confusion quant à l'origine du produit.

Le Groupe japonais suggère que l'usage descriptif de la marque d'autrui devrait être autorisé à certaines conditions. Une de ces conditions réside dans la façon dont la marque a été reproduite. Le Groupe considère qu'il serait raisonnable de limiter les droits du titulaire de marque quand la marque a été utilisée selon une présentation scripturale normale. Toutefois si l'indication reproduit les mêmes caractères que la marque stylisée, le titulaire de la marque devrait pouvoir opposer sa marque à un tel usage.

Le Groupe letton suggère que l'usage descriptif de la marque d'autrui devrait être autorisé si cela n'est pas effectué à des fins commerciales et que cela ne provoque aucun dommage au titulaire de la marque. Si l'usage descriptif est fait dans des buts commerciaux, on devrait obtenir l'accord du titulaire de la marque.

Le Groupe russe suggère que l'usage descriptif de la marque d'un tiers ne devrait pas être autorisé.

2) *L'usage de son propre nom est-il autorisé? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances? Quelle devrait être la position concernant l'usage des dénominations sociales?*

Tous les Groupes considèrent que l'usage de son propre nom doit, en principe, être autorisé. Toutefois, chaque Groupe fixe diverses limitations à cet usage en tenant compte de plusieurs critères.

Les Groupes d'Estonie et des Pays-Bas suggèrent que l'usage de son propre nom soit autorisé et que, puisqu'un nom peut avoir une fonction de marque, tous les aspects de la loi des marques s'appliquent à ce nom.

Les Groupes autrichien, britannique, finnois, hongrois, italien, malais, sud africain et suisse suggèrent que l'usage de son propre nom soit autorisé en accord avec des pratiques commerciales honnêtes. Ceci nécessite que toute précaution raisonnable soit prise pour éviter une confusion pour le consommateur et une exploitation déloyale de la réputation de la marque d'autrui. Ces Groupes (avec le Groupe du Paraguay) estiment que l'usage d'une dénomination sociale légitime doit être autorisé, à nouveau sous réserve de pratiques

commerciales honnêtes. Le Groupe autrichien note qu'un test de "précaution raisonnable" devrait s'appliquer plus strictement en ce qui concerne les dénominations sociales.

Les Groupes américain, argentin, espagnol, brésilien, danois, italien, mexicain, et paraguayen considèrent que l'usage de son propre nom à titre de marque devrait être autorisé pourvu qu'il ne soit pas identique ou ne prête pas à confusion avec une marque senior désignant des produits ou services identiques ou similaires à ceux en relation avec lesquels le nom doit être utilisé. Les Groupes argentin, letton et roumain ont conclu que l'usage de son propre nom (d'individu ou de société) ne doit pas être autorisé s'il est identique ou prête à confusion avec une marque bien connue, quels que soient les produits et services que le nom vise à identifier. Le Groupe danois suggère que des marques bien connues doivent se voir accorder une protection plus large pour tenir compte de ce que le titulaire a dépensé pour commercialiser son produit sous une marque particulière. Cependant, le Groupe italien suggère que l'exception du "propre nom" soit disponible seulement pour des individus (et des sociétés) qui utilisent leur nom réel (le nom d'un actionnaire dans le cas d'une société) dans un cadre commercial.

Les Groupes égyptien et philippin suggèrent que l'usage de son propre nom devrait être autorisé pourvu qu'une caractéristique distinctive lui soit ajoutée (de façon similaire, le Groupe allemand note que le risque de confusion avec une marque pourrait être évité par l'addition d'éléments explicatifs ou clarificateurs). Ils considèrent que l'usage de dénominations sociales devrait être découragé car les marques doivent être distinctives. Le Groupe géorgien suggère également que l'usage d'une dénomination sociale ne devrait pas être autorisé.

Les Groupes bulgare et chinois estiment que l'usage de son propre nom devrait être autorisé si cet usage n'est pas fait à titre de marque et en accord avec des pratiques commerciales honnêtes. Le Groupe bulgare considère que l'usage d'une dénomination sociale doit être soumis à des limitations similaires mais que le conflit entre marque et dénomination sociale nécessite une discussion plus approfondie.

Les Groupes argentin, autrichien, brésilien et letton suggèrent que tout conflit entre dénomination sociale et marque soit réglé selon le principe des droits antérieurs. Les Groupes allemand et américain ont maintenu que des conflits entre marque et dénomination sociale doivent être résolus en utilisant les principes existants pour traiter des conflits entre marques. Les Groupes danois et mexicain suggèrent qu'une harmonisation est nécessaire en ce qui concerne la façon dont les dénominations sociales et les marques sont traitées. Le Groupe brésilien suggère que le territoire dans lequel les dénominations sociales ont droit à une protection devrait être défini par les lois locales.

3) *L'usage d'indication concernant les caractéristiques des produits et services, y compris le type, la qualité, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de production des produits est-il autorisé? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances?*

Presque tous les Groupes ont conclu que des indications sur les caractéristiques des produits et services devraient être autorisées (bien que des limitations claires doivent être établies pour éviter de causer un dommage aux intérêts du titulaire de marque). La plupart des Groupes suggèrent que ces indications doivent être "de bonne foi" ou faites selon des pratiques commerciales loyales et honnêtes et ne doivent pas constituer une concurrence déloyale ni créer une possibilité de confusion entre les activités du titulaire de marque et l'utilisateur ni provoquer une dilution du droit de marque.

Le Groupe argentin suggère que l'usage de la marque d'autrui qui consiste en des indications descriptives ou suggestives de caractéristiques non essentielles des biens ou services ne doit pas être autorisé dans la mesure où il existe d'autres termes qui peuvent être utilisés pour cette description. Le Groupe suédois croit qu'un facteur pertinent pour déterminer si l'usage

d'indications est légitime est que leur usage soit nécessaire dans les circonstances considérées.

Plusieurs Groupes soulignent que leurs droits nationaux ne protègent pas des caractéristiques de produits ou services (de telles caractéristiques étant exemptes de caractère distinctif) ce qui signifie que l'usage de telles indications est tout à fait autorisé. Beaucoup pensent qu'il est important que la protection des marques ne couvre pas des indications concernant les caractéristiques des biens et services.

- 4) *L'usage de la marque d'un tiers pour indiquer la compatibilité d'un produit est-il autorisé? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances? Doit-on autoriser l'usage de la marque d'un tiers uniquement en caractères ordinaires ou neutres ou bien peut-on aussi autoriser l'usage du logo ou du format d'écriture particulier de la marque du tiers?*

La plupart des Groupes ont conclu que l'usage descriptif de la marque d'autrui pour indiquer la compatibilité d'un produit doit être autorisé. La plupart des Groupes suggère que ce usage doit être fait de bonne foi ou en accord avec des pratiques commerciales loyales et honnêtes et ne doit pas constituer une concurrence déloyale, créer un risque de confusion entre les activités du titulaire de marque et celles de l'utilisateur ni provoquer une dilution de la marque. L'usage ne doit pas induire en erreur des consommateurs qui croiraient que le produit provient du titulaire de la marque ou lui est lié.

Les Groupes égyptien, letton et thaï suggèrent que l'usage de la marque d'autrui pour indiquer la compatibilité d'un produit doit être permis pourvu que le titulaire de la marque ait autorisé cet usage.

Les Groupes allemand, américain, argentin, chilien, chinois, coréen, finlandais, japonais, mexicain, sud africain et suédois et considèrent que l'usage de la marque d'autrui pour indiquer la compatibilité d'un produit doit toujours être fait en caractères neutres ou en écriture ordinaire. L'usage du logo ou du style de caractère particulier d'une marque ne doit pas être autorisé: le titulaire de la marque doit avoir un contrôle exclusif sur la façon dont son signe est écrit. Les Groupes argentin et américain considèrent que la marque d'autrui ne doit pas être affichée sur le produit en trop grande dimension alors que le Groupe mexicain suggère qu'une indication soit apportée sur le produit pour alerter le consommateur de ce que le fabricant n'est pas autorisé par le titulaire de la marque.

Le Groupe autrichien énonce que la légitimité de l'usage du logo ou d'une écriture particulière d'un tiers doit dépendre des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de ce que l'usage en arrive à une exploitation déloyale de la réputation de la marque ou est susceptible de causer une dilution de la marque. Un point de vue similaire est adopté par le Groupe tchèque. Le Groupe bulgare suggère que l'on devrait veiller à ce que seul l'usage de la marque d'un tiers en écriture normale ou caractères neutres soit autorisé.

Les Groupes brésilien, espagnol, géorgien, hollandais, singapourien suggèrent que, si les principes d'une concurrence loyale sont respectés, l'usage d'un logo ou d'un format d'écriture particulier de la marque soit autorisé. Les Groupes hongrois et italien concluent que l'usage du logo d'un tiers devrait être autorisé pour autant que l'utilisateur puisse démontrer que cet usage est vraiment nécessaire à l'indication de la compatibilité du produit (le Groupe suisse adopte un point de vue similaire en notant que l'usage du logo d'autrui ne doit être autorisé que dans des circonstances particulières).

Le Groupe d'Estonie suggère que l'usage de la marque d'autrui pour indiquer la compatibilité d'un produit doit être autorisé si la marque a été reproduite exactement sur le produit (par exemple sous forme de logo ou de caractères spéciaux). Autoriser un tiers à modifier l'apparence de la marque pourrait affaiblir celle-ci.

5) *L'usage à titre décoratif de la marque d'un tiers est-il autorisé? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances?*

Les Groupes sont relativement partagés dans leurs réponses à cette question.

Les Groupes autrichien et suisse suggèrent que l'usage décoratif de la marque d'autrui peut - selon les circonstances - ne pas être un "usage à titre de marque" et doit donc être autorisé sous réserve des aspects de concurrence déloyale. Les Groupes allemand, danois, espagnol, estonien et suédois considèrent que l'usage à titre décoratif doit être limité mais qu'il peut être acceptable s'il a été effectué de façon "non caractérisante" et ne constitue pas une utilisation malhonnête de la marque ou une exploitation du patrimoine du titulaire et n'affecte pas le caractère distinctif de la marque. Les Groupes français, hollandais et italien suggèrent que l'usage à titre décoratif de la marque d'autrui doit être autorisé seulement si le consommateur perçoit le signe comme un simple "embellissement" du produit. Le Groupe britannique adopte un point de vue similaire, en ajoutant qu'il ne doit pas être un "usage à titre de marque" en relation avec la commercialisation de produits ou de services.

Le Groupe brésilien suggère que l'usage à titre décoratif de la marque d'autrui soit autorisé pourvu que la marque utilisée en tant que décoration ne soit pas enregistrée dans la classe de produit sur laquelle la décoration est apposée (par exemple sur des vêtements ou des accessoires) ne soit pas une marque notoire ou bien connue (c'est-à-dire n'ait pas une réputation de longue date) et ne nuise pas à la marque.

Les Groupes égyptien, letton, roumain et thaï suggèrent que l'usage à titre décoratif de la marque d'autrui soit autorisé seulement si le titulaire de la marque a autorisé cet usage.

Les Groupes américain, argentin, bulgare, chinois, coréen, finnois, hongrois, mexicain, paraguayen et russe concluent que l'usage à titre décoratif de la marque d'autrui ne doit pas être autorisé. Un tel usage constituerait une appropriation illégale des droits du titulaire de la marque, serait susceptible de provoquer une confusion quant à l'origine des biens ou services et pourrait être nuisible à la marque. Le Groupe chilien note que l'usage à titre décoratif de la marque d'autrui ne doit pas être autorisé dans le cadre d'activités commerciales. Le Groupe bulgare suggère que le terme décoratif est trop large: si un tel usage était autorisé, il serait difficile de faire valoir les droits sur la marque. Le Groupe américain concède qu'une exception limitée "d'usage artistique" pourrait être justifiée alors que le Groupe hongrois note que si un tel usage est externe à tout cadre commercial, il devrait être autorisé.

6) *La législation sur les marques devrait-elle prévoir un droit pour l'utilisateur antérieur? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances?*

Cette question visait à établir les points de vue des Groupes sur une défense possible pour un utilisateur antérieur à l'encontre d'un droit de marque ultérieur. Les seuls Groupes qui prévoient une telle exception légale pour l'utilisateur antérieur - la Suisse et les Philippines - approuvent la notion d'exception d'utilisateur antérieur mais aucun des autres Groupes n'a traité spécifiquement le besoin d'une exception légale pour un utilisateur antérieur à l'encontre d'un droit de marque ultérieur. Toutefois de nombreux Groupes suggèrent que l'usage antérieur continu de bonne foi (dans un cadre commercial) d'une marque doit donner droit à l'utilisateur antérieur de faire valoir ses droits par rapport à une marque enregistrée ultérieurement (ou d'interdire l'enregistrement par un utilisateur ultérieur) ainsi que de soulever une exception à une action en contrefaçon de marque par le propriétaire d'une marque postérieure.

Les Groupes italien et suédois suggèrent que le droit de l'utilisateur antérieur devrait être reconnu si le public en général perçoit qu'une marque non enregistrée est une indication d'origine du produit de l'utilisateur concerné (c'est-à-dire qu'une marque non enregistrée est devenue notoire dans le marché concerné). Le Groupe hollandais conclut toutefois que, alors que ses lois nationales ne prévoient de droit pour l'utilisateur antérieur, il est satisfait de la

jurisprudence existante qui affirme que les utilisateurs antérieurs ont en fait certains droits/exceptions. Il note que les marques notoires sont largement protégées même si elles n'ont pas été enregistrées (par exemple au titre de la Convention d'Union).

Le Groupe argentin conclut que les droits d'un utilisateur antérieur ne doivent pas lui permettre d'étendre l'utilisation de sa marque pour couvrir des produits ou services pour lesquels il n'utilisait pas la marque initialement. Le Groupe chinois en marquant son accord sur le fait que le droit de marque doit reconnaître les droits de l'utilisateur antérieur suggère que des indications devraient être ajoutées à une marque antérieure pour empêcher toute confusion avec une marque enregistrée.

Le Groupe espagnol estime que la loi sur les marques devrait prévoir un droit pour un utilisateur antérieur seulement dans des cas exceptionnels. Les circonstances qui pourraient justifier d'un traitement exceptionnel comprennent: le fait que l'utilisateur antérieur revendique la priorité d'une marque si celle-ci a été enregistrée par des moyens frauduleux à l'encontre de ses droits; l'utilisateur antérieur d'une marque notoire entame une action en contrefaçon de marque; et l'utilisateur antérieur d'un nom commercial non enregistré utilisé ou bien connu en Espagne s'oppose à l'enregistrement d'un signe junior.

Le Groupe géorgien conclut qu'il n'est pas nécessaire que les lois sur les marques prévoient un droit d'utilisateur antérieur puisque ce droit peut être conféré par d'autres lois ou accords internationaux. Le Groupe allemand rejette la suggestion selon laquelle il devrait y avoir un droit général de l'utilisateur antérieur car cela affecterait la certitude légale des marques. Toutefois, il considère qu'une exception d'usage antérieur devrait exister à l'encontre de revendications basées sur une marque enregistrée, en particulier si cette marque a été utilisée de façon déloyale ou déshonnête à l'encontre de l'utilisateur antérieur. Le Groupe français adopte un point de vue similaire.

Le Groupe japonais note que la question de savoir si un droit d'utilisation antérieure doit être autorisé ou non doit tenir compte de l'histoire et du système particulier de chaque pays (par exemple le système du premier utilisateur ou du premier déposant). Il conclut qu'il serait difficile et inapproprié d'adopter des règles uniformes concernant les exigences autres que l'usage antérieur en ce qui concerne un droit d'utilisateur antérieur. Le Groupe américain considère également que ce sujet mérite une discussion plus approfondie.

7) *La législation sur les marques devrait-elle prévoir d'autres limitations aux droits des marques qui n'ont pas été discutées ci-dessus? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances?*

La majorité des Groupes a répondu à cette question par la négative.

Seuls un ou deux Groupes (Italie, Paraguay) notent que des limitations constitutionnelles aux droits de marque doivent être encouragées (par exemple pour permettre aux médias d'utiliser et/ou de faire référence à des marques de bonne foi).

Le Groupe allemand suggère que d'autres limitations du droit des marques sont nécessaires. Celles-ci incluent des règles sur la limitation légale et la tolérance, des dispositions sur l'usage obligatoire et l'usage "moral" (incluant des règles de concurrence déloyale et de concurrence) et de droit constitutionnel tels que la liberté d'expression et la liberté de la presse.

Le Groupe des Philippines suggère que l'usage par des tiers d'éléments d'une marque qui sont considérés comme fonctionnels soit autorisé indépendamment de l'enregistrement. Un fabricant ne doit pas pouvoir contrôler une caractéristique utile d'un produit par la loi des marques: la protection des structures ou fonctions d'un produit doit tomber sous l'empire du seul droit de brevet.

Le Groupe japonais suggère que la loi sur les marques doit prévoir d'autres limitations au droit des marques. On doit considérer en particulier les scénarios et points suivants:

- 1) un conflit entre droit de marque et droit d'auteur ou de dessin et modèle d'un tiers qui prend effet avant la date de dépôt de la marque concernée;
- 2) invalidation d'un droit de marque;
- 3) quand il n'est pas approprié de permettre à un droit de marque d'être mis en vigueur pour empêcher l'usage d'une marque par un tiers (par exemple quand la marque utilisée par le tiers représente le patrimoine de cette personne et quand un droit de marque éteint est utilisé par un tiers de bonne foi avant restauration);
- 4) quand l'application d'un droit de marque violerait des lois anti-trust ou autres; et
- 5) tout autre cas dans lequel l'exercice d'un droit de marque pourrait être considéré comme un abus de ce droit.

Le Groupe soutient que des limitations au droit des marques pour des sujets autres que ceux exposés dans les questions 1 à 6 ci-dessus doivent être prévues par le droit de marque et d'autres lois ou jurisprudences nationales de chaque pays et ne doivent pas être soumises à des règles restrictives ou uniformes.

Le Groupe suisse note que l'on doit prendre soin d'éviter la prévision de trop nombreuses limitations et exceptions aux droits de marque qui pourrait aboutir à "déshabiller" les droits d'un titulaire de marque.

III) Conclusions / Points pour une Résolution

Il ressort des rapports qu'un titulaire de marque se voit conférer des droits exclusifs sur sa marque selon les lois nationales de tous les Groupes. Il semblerait toutefois que ces droits ne s'étendent pas à des usages descriptifs par des tiers qui n'empêchent pas la marque de fonctionner comme elle le doit (c'est-à-dire de distinguer les produits du titulaire des produits des tiers). De nombreux Groupes indiquent que l'usage d'indications concernant les caractéristiques des produits ou services et l'usage des marques pour indiquer la compatibilité des produits est autorisé dans le cadre de leurs lois nationales. Il se peut que ceci soit un domaine dans lequel une harmonisation pourrait être atteinte.

Des points pour une résolution pourraient en conséquence être:

- L'usage descriptif doit être possible pourvu qu'il n'y ait pas de risque de confusion.
- L'usage du nom d'un individu doit être possible, au moins quand il est conforme à des pratiques commerciales honnêtes. Quelles sont ces pratiques? Quid des dénominations sociales? Doit-il y avoir une distinction entre noms réels et noms de fantaisie?
- On doit pouvoir utiliser une marque à titre d'indication des caractéristiques de produits et de services, pourvu que ceci soit effectué conformément à des pratiques honnêtes et de bonne foi.
- Ceci s'applique également à des indications de compatibilité.
- Un usage décoratif ne doit être permis que dans des cas limités et de façon restreinte.

Il ne semble pas y avoir d'accord sur d'autres limitations ou bien les suggestions sont trop éloignées de l'objet de la question Q195 (usage loyal et usage descriptif; défense de l'utilisateur antérieur). En particulier, il ne semble pas y avoir de consensus parmi les Groupes en ce qui concerne une exception légale d'utilisateur antérieur à l'encontre d'un droit de marque postérieur. Il semble que l'on accepte en général qu'un usage antérieur puisse servir d'exception dans la mesure où cet usage antérieur constitue un droit antérieur. Ceci n'est toutefois pas le coeur de la question.