

QUESTION 148

Marques tridimensionnelles: la frontière entre marques et modèles

Annuaire 2000/II, pages 263 - 265
Comité Exécutif de Sorrente, 8 - 15 avril 2000

Q148

QUESTION Q148

Marques tridimensionnelles: la frontière entre marques et modèles

Résolution

L'AIPPI observe:

- a) il est important pour le commerce de reconnaître et protéger les droits intellectuels incorporés dans les objets, compositions ou formes tri-dimensionnels ou représentés par eux, et le droit des marques comme le droit des dessins et modèles peuvent être appliqués pour atteindre ce but, indépendamment de la protection que ces formes sont susceptibles de recevoir en vertu d'autres règles légales.
- b) Au sens de la présente résolution, les mots «marques» ou «droit de marque» comprennent également la protection des conditionnements et présentations de produits selon le droit des marques. Le mot «marques» désigne également les marques de services. De la même façon, les mots «dessins ou modèles» visent également les brevets ornementaux connus dans certains pays, mais non les modèles d'utilité.
- c) Il est admis que les formes tri-dimensionnelles devraient être enregistrées et protégées comme marques, comme c'est déjà le cas dans de nombreuses lois nationales, pourvu qu'elles remplissent la fonction d'une marque.
- d) Le droit des marques et le droit des dessins et modèles sont conçus dans des buts voisins mais distincts, et ainsi ils diffèrent dans les conditions de protection, leurs limites et dans d'autres aspects.
- e) A la différence du modèle, le droit de marque n'est pas limité dans le temps. La principale raison à cela est que la marque contribue à protéger le public et les consommateurs contre le risque de confusion sur l'origine du produit, alors que le modèle ne protège que le droit exclusif du titulaire à fabriquer le produit, sans tenir compte de l'indication de l'origine.
- f) Ces différences, parmi d'autres, suscitent parfois des controverses sur la possibilité de protéger simultanément les formes tri-dimensionnelles comme marques et

comme modèles, et également sur le maintien de la protection de la marque une fois que le modèle est expiré.

- g) Il serait donc bénéfique de parvenir à un consensus international sur les domaines respectifs des marques et des dessins ou modèles et sur la façon d'appliquer leurs règles respectives avec cohérence, en évitant tensions et conflits entre les deux régimes.

Faisant appel aux rapports de ses groupes nationaux et régionaux pour mettre en lumière les similitudes et les différences entre les systèmes nationaux, et pour parvenir à un consensus sur des critères clairs des cas où une forme tri-dimensionnelle peut bénéficier de la protection légale comme modèle et/ou comme marque ainsi que ceux où les deux protections peuvent exister simultanément,

L'AIPPI adopte la résolution suivante:

1. Les formes tri-dimensionnelles sont protégeables comme modèles et comme marques, dès l'instant que les conditions habituelles de chaque modalité de protection sont réunies. La protection comme modèle est habituellement limitée dans le temps mais la protection comme marque peut habituellement se poursuivre indéfiniment, tant les dispositions légales applicables à l'usage et/ou à l'enregistrement sont satisfaites. Cependant, d'autres conditions que ces exigences de base peuvent être imposées pour que la protection comme marque soit accordée et maintenue.
2. Pour être protégée comme modèle, la forme tri-dimensionnelle doit être nouvelle, même si le degré de nouveauté exigé varie selon les pays, certains exigeant une nouveauté mondiale et d'autres une nouveauté locale uniquement.
3. Pour être protégée comme marque, la forme tri-dimensionnelle doit être distinctive et non exclusivement fonctionnelle ou nécessaire, et elle doit également satisfaire les autres conditions généralement applicables aux marques.
4. La marque constituée par une forme tri-dimensionnelle est distinctive lorsqu'elle indique l'origine du produit ou du service à la clientèle concernée. La définition de la distinctivité requise peut varier selon les pays ou territoires. Il appartient à chaque loi nationale ou sa jurisprudence de définir si une forme tri-dimensionnelle peut être considérée comme distinctive en elle-même ou si elle ne peut qu'acquérir cette distinctivité après avoir été utilisée. Lorsque seule la distinctivité acquise est admise, la recherche de son existence dans un cas particulier doit avoir lieu en considérant tous les faits et circonstances pertinents, comme prévu par l'article 6 quinquies C de la Convention d'Union de Paris.
5. Le droit des marques ne devrait pas protéger pas les formes tri-dimensionnelles qui sont exclusivement fonctionnelles ou nécessaires, c'est-à-dire celles: (a) qui résultent exclusivement de la nature des produits ou (b) qui sont nécessaires pour obtenir un résultat technique en relation avec la nature des produits ou services désignés par la marque.
6. Il est possible de réunir sur une même forme tri-dimensionnelle les protections du droit des marques et du droit des modèles, pourvu que les conditions de chaque type de protection soient réunies. Il n'y a pas de règle particulière excluant de la protection

comme marque une forme tri-dimensionnelle protégée actuellement ou antérieurement comme modèle ou selon une autre modalité de la propriété intellectuelle.

7. L'utilisation d'une forme tri-dimensionnelle protégée comme modèle n'entraîne pas par elle-même la perte de la distinctivité, ni la perte de la possibilité actuelle ou future de protéger la forme en tant que marque. Toutefois, la concession de licences sans discernement par le titulaire du modèle, sans respecter les conditions qui seraient exigées pour une licence de marque, peut conduire la forme tri-dimensionnelle à perdre sa distinctivité et sa capacité à être protégée comme marque. Le respect des procédures d'apposition de la marque et l'exercice d'actions en justice contre les utilisations abusives des contrefacteurs doivent aussi permettre d'éviter la perte de la distinctivité de la forme tri-dimensionnelle.
8. L'expiration de la protection du modèle ne devrait pas affecter la continuation de la protection comme marque de la forme tri-dimensionnelle, mais le droit de marque peut être perdu si la forme cesse de remplir sa fonction de marque ou pour d'autres raisons prévues par les lois nationales. Lorsque le droit de marque est ainsi perdu, le droit de modèle portant sur la même forme peut cependant rester en vigueur.
9. Lors du dépôt d'un modèle, on ne doit pas accepter une priorité unioniste basée sur un dépôt à titre de marque de la même forme tri-dimensionnelle, et vice versa.
10. La protection de la forme tri-dimensionnelle en tant que marque ne doit pas être exclue lorsque cette forme est utilisée en combinaison avec une marque verbale ou un autre genre de signe. Cette utilisation peut amener la forme à acquérir la distinctivité et éviter la perte des droits portant sur la forme pour motifs de non-usage.
11. L'appréciation de la contrefaçon de marque doit considérer la forme comme le symbole de l'origine, alors que l'appréciation de la contrefaçon de modèle doit s'attacher à la reproduction de la forme du produit elle-même. Les sanctions devraient cependant généralement être similaires sur le plan civil.

L'AIPPI appelle les pays et systèmes légaux qui ne sont pas en conformité avec ces principes généraux à harmoniser leurs législations avec eux.

* * * * *