

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

RESTRICTED

IP/Q2/GBR/1

13 octobre 1997

(97-4396)

**Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce**

Original: anglais

EXAMEN DES LEGISLATIONS SUR LES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE, LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES ET LES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS

Royaume-Uni¹

Le présent document contient les questions qui ont été posées à la délégation du Royaume-Uni et les réponses que celle-ci a fournies dans le cadre de l'examen des législations sur les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques et les dessins et modèles industriels, auquel le Conseil a procédé à la réunion qu'il a tenue du 11 au 15 novembre 1996.²

I. REPONSE A LA QUESTION GENERALE CONCERNANT LES DROITS DE PRIORITE³

Votre pays reconnaît-il un droit de priorité sur la base d'une demande d'enregistrement de marque antérieure déposée par le ressortissant d'un Membre de l'OMC dans un autre pays Membre de l'OMC?

A la fin de 1995, le Royaume-Uni a modifié sa législation sur les marques de fabrique ou de commerce pour reconnaître un droit de priorité sur la base d'une demande d'enregistrement de marque antérieure, déposée par toute personne dans tout autre pays qui était alors Membre de l'OMC.

Les dispositions législatives pertinentes en vertu desquelles le droit de priorité est reconnu à ces demandes sont celles des articles 35, 36 et 55 de la Loi de 1994 sur les marques. Il est prévu, aux articles 35 et 55 de cette loi, que ce droit est accordé automatiquement à une demande d'enregistrement de marque déposée dans un pays partie à la Convention de Paris. L'article 36 de la loi donne la possibilité d'étendre le même privilège à "certains pays". Ceux-ci sont énumérés dans *l'Ordonnance de 1994 sur les marques (revendications du droit de priorité en provenance de certains pays)*. Cette ordonnance a été modifiée le 24 novembre 1995 [l'amendement en question est entré en vigueur le 1er janvier 1996] afin d'être applicable aux pays suivants, c'est-à-dire à tous les Membres de l'OMC qui n'étaient pas parties à la Convention de Paris:

¹Pour ce qui est des lois et réglementations applicables dans les domaines examinés, notifiées par le Royaume-Uni en vertu de l'article 63:2 de l'Accord, il convient de se reporter au document IP/N/1/GBR/1 ainsi qu'aux documents IP/N/1/GBR/T/1-2, IP/N/1/GBR/G/1-2, IP/N/1/GBR/D/1-2 et IP/N/1/GBR/C/1.

²Le compte rendu de cette réunion a été distribué sous la cote IP/C/M/11.

³Au cours de la réunion que le Conseil des ADPIC a tenue du 11 au 15 novembre 1996, les Membres sont convenus de répondre à cette question dans le cadre du présent examen (document IP/C/M/11, paragraphe 43).

Antigua-et-Barbuda	Dominique	Maldives
Bahreïn	Equateur	Mozambique
Belize	Guatemala	Myanmar
Bolivie	Hong Kong	Namibie
Botswana	Inde	Nicaragua
Brunéi Darussalam	Jamaïque	Pakistan
Colombie	Koweït	Sierra Leone
Djibouti	Macao	Thaïlande

De nouvelles dispositions portant modification des dispositions précitées sont en cours d'élaboration afin que la liste susmentionnée soit mise à jour et comprenne les pays qui ont accédé dernièrement à l'OMC et ne sont pas parties à la Convention de Paris.

II. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LES ETATS-UNIS

1. *L'article 56 3) de la Loi de 1994 sur les marques semble autoriser l'utilisation d'une marque notoirement connue, par une personne autre que le titulaire de la marque, si cet usage a commencé avant l'adoption de la loi. Veuillez indiquer si cette interprétation est correcte et, si tel est le cas, comment cela est compatible avec l'article 2 de l'Accord sur les ADPIC, dans la mesure où il incorpore l'article 6bis de la Convention de Paris, et avec l'article 16:2 et 16:3 de l'Accord sur les ADPIC.*

L'article 56 3) de la Loi de 1994 sur les marques n'autorise pas l'utilisation d'une marque notoirement connue par une personne autre que le titulaire de la marque, si cet usage a commencé avant l'entrée en vigueur de la loi. Il dispose qu'il faudra employer d'autres moyens que ceux prévus à l'article 56 2) pour empêcher la poursuite de tout usage de bonne foi d'une marque commencé avant l'entrée en vigueur de l'article, par exemple, la norme de "common law" dite de "passing off" ou substitution de produits.

2. *Veuillez indiquer comment les marques notoirement connues utilisées par des tiers avant l'adoption de la Loi de 1994 sur les marques sont protégées au Royaume-Uni et en quoi la législation en la matière est conforme aux prescriptions de l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC.*

Les marques notoirement connues utilisées par des tiers avant l'entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la Loi de 1994 sur les marques continuent d'être protégées de la même manière qu'auparavant, c'est-à-dire en vertu de la norme de "common law" dite de "passing off". Le Royaume-Uni considère que la protection conférée par cette norme contre une utilisation par des tiers de marques notoirement connues satisfait pleinement aux prescriptions des paragraphes 2 et 3 de l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC.

[Question complémentaire des Etats-Unis]

Que devait démontrer le titulaire d'une marque notoirement connue non enregistrée pour avoir gain de cause dans une action en justice visant à faire protéger sa marque en vertu de la norme de "common law" dite de "passing off" avant la promulgation de la Loi de 1994? Par exemple, le titulaire de la marque devait-il avoir utilisé celle-ci au Royaume-Uni? Devait-il avoir une notoriété au Royaume-Uni? Y a-t-il eu des cas récents de ce type?

Pour faire protéger sa marque en vertu de la norme de "common law" dite de "passing off", le titulaire d'une marque notoirement connue non enregistrée doit démontrer l'existence des trois éléments suivants: la présentation erronée de l'origine des produits (pas nécessairement délibérée), la réputation (parfois appelée "goodwill") et le préjudice.

Les tribunaux britanniques n'ont donné aucune directive particulière sur la question de savoir si une marque notoirement connue doit être utilisée au Royaume-Uni ou si le titulaire de la marque doit avoir une notoriété dans le pays. Ils examinent chaque cas d'espèce sur le fond, eu égard aux faits de la cause.

Nous n'avons connaissance d'aucun cas récent concernant cette question.

3. *La disposition relative aux marques notoirement connues (article 6 1) c)) de la Loi de 1994 sur les marques ne précise pas si la renommée de la marque peut être déterminée compte tenu de sa notoriété dans la partie du public concernée et de sa notoriété obtenue par suite d'une promotion, comme le prescrit l'Accord sur les ADPIC. Veuillez indiquer si le critère applicable en l'espèce est fondé sur un règlement ou sur la jurisprudence et, si tel n'est pas le cas, en quoi peut-on considérer que la loi du Royaume-Uni est compatible avec l'article 16:2 de l'Accord sur les ADPIC.*

Comme les Etats-Unis le présument à juste titre dans leur question 3, la Loi de 1994 sur les marques ne dispose pas expressément que, pour déterminer si une marque est notoirement connue, il doit être tenu compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété obtenue par suite de la promotion de cette marque. Cette norme est établie par la jurisprudence. Pour déterminer si une marque est notoirement connue, un tribunal britannique doit nécessairement prendre en considération tous les faits pertinents, quels qu'ils soient, qui sont portés à sa connaissance. A cet égard, la législation britannique est conforme à l'article 16:2 de l'Accord sur les ADPIC.

[Question complémentaire des Etats-Unis]

Veuillez fournir les références de toute affaire, avec copie du dossier, dans laquelle les dispositions de l'article 16:2 de l'Accord sur les ADPIC ont été établies et appliquées par les tribunaux du Royaume-Uni.

A notre connaissance, il n'existe aucune affaire dans laquelle la norme de l'article 16:2 de l'Accord sur les ADPIC a été établie et appliquée par les tribunaux britanniques.

4. *Veuillez décrire les méthodes au moyen desquelles les dessins et modèles industriels sont protégés au Royaume-Uni, notamment:*

- *la forme ou les formes de propriété intellectuelle utilisées pour protéger les dessins et modèles (exemple: brevets, droit d'auteur, systèmes sui generis);*
- *les conditions à remplir pour bénéficier de cette protection (par exemple, dessins et modèles nouveaux ou originaux et paramètres servant à définir ces qualités) ainsi qu'une description succincte de la procédure d'enregistrement ou d'octroi;*
- *la nature des droits accordés et la durée de la protection prévue;*
- *la nature des mesures correctives offertes aux titulaires de chacun des types de protection, en indiquant entre autres les conditions qui peuvent être imposées (par exemple, exploitation dans le commerce); et*
- *pour chacun des types de propriété intellectuelle, les éventuelles exceptions à la protection ou aux droits offerts.*

Introduction

Le Royaume-Uni satisfait aux obligations énoncées dans la section 4 de la partie II de l'Accord sur les ADPIC au moyen de la Loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés. Cette loi a été considérablement modifiée par la Loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets, qui contient, dans son annexe 4, le texte de la Loi de 1994 sur les dessins et modèles enregistrés telle qu'elle a été modifiée.

La Loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés prévoit une protection fondée sur un enregistrement pour les dessins et modèles qui sont nouveaux.

Aux termes de l'article 1 1) de la Loi, les mots "dessins ou modèles" s'entendent des éléments de forme, de configuration, de type ou d'ornementation appliqués à un objet par un procédé industriel et qui, dans l'objet fini, attirent le regard et ne sont jugés que par la vue. Sont exclus de la protection les éléments de forme ou de configuration d'un article qui sont uniquement dictés par la fonction que l'objet doit remplir ou dépendent de l'apparence d'un autre article dont le premier est destiné par son auteur à faire partie intégrante. Ces exceptions sont conformes aux dispositions de l'article 25:1 de l'Accord sur les ADPIC.

Procédure d'enregistrement

Une demande d'enregistrement de dessin ou modèle doit d'abord être déposée auprès de l'Office des brevets du Royaume-Uni de la manière et dans la forme prescrites dans la Loi et dans le Règlement de 1995 sur les dessins et modèles enregistrés. Il est ensuite procédé à une recherche et à un examen visant à s'assurer que le dessin ou modèle est nouveau. Si c'est le cas et que les prescriptions de forme du Règlement et de la Loi sont par ailleurs satisfaites, un certificat d'enregistrement est délivré. La durée de la procédure d'enregistrement n'excède normalement pas six mois.

Droits conférés

L'enregistrement d'un dessin ou modèle en vertu de la Loi confère au titulaire de l'enregistrement les droits exclusifs suivants:

- a) fabriquer ou importer en vue de la vente ou de la location ou à des fins commerciales ou industrielles; ou
- b) vendre, louer ou offrir ou exposer en vue de la vente ou de la location

un article pour lequel le dessin ou modèle est enregistré et auquel ledit dessin ou modèle ou un dessin ou modèle qui n'est pas notablement différent de celui-ci a été appliqué. Ces droits sont pleinement conformes aux prescriptions de l'article 26:1 de l'Accord sur les ADPIC.

La protection d'un dessin ou modèle enregistré, dont la durée est de 25 ans au maximum, est renouvelable tous les cinq ans contre paiement de la taxe requise. La durée prévue excède la période minimale de protection de dix ans prescrite par l'article 26:3 de l'Accord sur les ADPIC.

Mesures correctives applicables

Bien que la Loi ne les indique pas expressément, les mesures correctives auxquelles le titulaire du dessin ou modèle peut avoir recours sont celles habituellement applicables en cas de violation d'un droit de propriété intellectuelle: à savoir les injonctions, les dommages-intérêts ou la reddition des comptes, les ordonnances de remise des articles portant atteinte au droit et le remboursement des frais

et dépens. On trouvera de plus amples détails sur cette question dans les réponses que le Royaume-Uni a fournies à la liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle (IP/C/5).⁴

5. *Veillez indiquer comment les dessins et modèles de textiles sont protégés par la loi.*

Au Royaume-Uni, les dessins et modèles de textiles peuvent être protégés au titre de la Loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés, dans la mesure où ils satisfont aux prescriptions générales de celle-ci concernant la protection, et par le droit d'auteur en tant qu'oeuvres artistiques en vertu de la Loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets. La protection conférée est conforme aux dispositions de l'article 25:2 de l'Accord sur les ADPIC.

III. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LE JAPON

1. *Veillez expliquer ce qui différencie les marques qui sont "notoirement connues" mentionnées aux articles 6 1) c) et 56 2) de la Loi de 1994 sur les marques de celles qui jouissent "d'une renommée" au sens de l'article 5 3) de cette même loi.*

L'article 6 1) de la Loi de 1994 sur les marques définit l'expression "marque antérieure" telle qu'elle est utilisée dans le reste de la loi. L'alinéa c) satisfait aux obligations énoncées dans l'article 6bis de la Convention de Paris puisque les marques notoirement connues sont considérées comme des droits antérieurs. En vertu de l'article 56 2), le titulaire d'une marque notoirement connue est habilité à empêcher au moyen d'une ordonnance l'usage, au Royaume-Uni, d'une marque identique ou similaire à sa marque pour des produits identiques ou similaires, même si sa marque n'est pas enregistrée au Royaume-Uni.

L'article 5 3) met en oeuvre les paragraphes 3 et 4 de l'article 4 de la Directive du Conseil européen du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres des Communautés européennes sur les marques (89/104/CEE). Il offre donc une plus grande protection que celle prévue par l'article 16:3 de l'Accord sur les ADPIC puisqu'il vise les marques enregistrées qui jouissent d'une renommée et pas simplement celles qui sont considérées comme notoirement connues.

Toutefois ce sont les tribunaux britanniques qui doivent décider en définitive si une marque est notoirement connue ou si elle jouit d'une renommée. Néanmoins, le Royaume-Uni est convaincu que les prescriptions de l'Accord sur les ADPIC sont pleinement satisfaites à cet égard.

2. *Veillez expliquer si les termes "que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice" figurant à l'article 5 3) de la Loi britannique signifient la même chose que "à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée" (voir paragraphe 3 de l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC).*

L'article 5 3) de la Loi de 1994 sur les marques est calqué sur l'article 8 5) du Règlement du Conseil (CE) n° 40/94 qui met en oeuvre le régime de la marque communautaire. Ce règlement est applicable depuis le 1er avril 1996. A ce jour, l'article 8 5) n'a encore jamais été appliqué dans la pratique. Toutefois, il convient de noter que la mention d'un "usage sans juste motif" correspond à un principe général du droit, c'est-à-dire à une "règle de bon sens", selon laquelle l'usage d'un signe, qui devrait en principe constituer une atteinte à la marque en vertu de l'article 8 5), peut être considéré

⁴Les réponses du Royaume-Uni à cette liste de questions ont été distribuées sous la cote IP/N/6/GBR/1.

comme justifié dans des circonstances exceptionnelles. Dans l'article 8 5) du Règlement, ce principe est établi par l'expression "sans juste motif", laquelle signifie que dans des cas exceptionnels l'usage d'un signe qui est identique ou similaire à une marque enregistrée pour des produits ou des services non similaires peut être autorisé, malgré l'existence des autres éléments établissant une atteinte à la marque. Il convient de souligner qu'en général l'exception faite au titre de la règle de bon sens n'est pas applicable. On constate en examinant la jurisprudence des Etats Membres que les plaidoiries fondées sur la règle de bon sens n'ont jamais permis d'obtenir gain de cause. Pour que la règle de bon sens soit applicable, les instances de certains Etats Membres exigent de l'utilisateur du signe qu'il prouve qu'il a un besoin impératif d'utiliser ledit signe et qu'il ne peut pas raisonnablement être forcé à renoncer à cet usage, ou qu'il prouve qu'il détient le droit d'utiliser le signe.

3. *Veillez donner des exemples d'un "usage sans juste motif" mentionné à l'article 5 3) de la Loi de 1994 et expliquer si la marque peut être utilisée ou enregistrée lorsqu'il existe un "juste motif". Dans l'affirmative, veuillez expliquer comment cela est compatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC qui ne font aucunement référence à un "juste motif".*

Comme il a été indiqué précédemment, les mots "usage sans juste motif" figurant dans l'article 5 3) de la Loi de 1994 sur les marques sont calqués sur l'énoncé de l'article 8 5) du Règlement du Conseil (CE) n° 40/94. Encore une fois, ce sont les tribunaux (et en dernier ressort, la Cour européenne de justice) qui doivent décider ce que signifient précisément ces mots. Jusqu'à présent, les tribunaux n'ont jamais été saisis de cette question.

4. *Veillez expliquer ce qui différencie l'"usage sérieux" de la marque mentionné à l'article 46 de la Loi de 1994 et "l'usage" de la marque au sens du paragraphe 1 de l'article 19 de l'Accord sur les ADPIC. Lorsqu'il est fait "usage" d'une marque conformément au paragraphe 1 de l'article 19 de l'Accord sur les ADPIC, sans que cet usage soit "sérieux" comme le dispose la Loi de 1994, pendant trois ans après deux années de non-usage, cette marque peut-elle être radiée?*

Aux termes de l'article 46 de la Loi de 1994 sur les marques, la marque doit faire l'objet d'un "usage sérieux" pour que son enregistrement soit maintenu en vigueur, et non pas simplement d'un "usage" comme le prévoit l'article 19 de l'Accord sur les ADPIC. Là encore, les mots "usage sérieux" renvoient au texte du Règlement du Conseil (CE) n° 40/94.

Les articles 15 et 50 du Règlement (CE) n° 40/94 disposent que, si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux, la marque est soumise aux sanctions prévues au présent règlement. En appliquant l'article 19 de l'Accord sur les ADPIC, les tribunaux et autres autorités compétentes des Membres de l'OMC devront interpréter la notion d'"usage". Ce faisant, ils peuvent parvenir à la conclusion que, par exemple, le simple fait de faire la publicité de la marque, uniquement en vue d'empêcher sa radiation pour défaut d'usage, ne constitue pas un "usage" au sens de l'article 19 de l'Accord sur les ADPIC. L'adjectif "sérieux" dans les articles précités du règlement donne donc une indication de la manière dont la notion d'"usage" doit être interprétée selon le droit communautaire.

5. *Il semble que la Loi de 1994 ne contient aucune disposition concernant le refus ou l'invalidation de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui contient une indication géographique identifiant des vins ou qui est constituée par une telle indication, ou de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des spiritueux qui contient une indication géographique identifiant des spiritueux ou qui est constituée par une telle indication, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine. Veuillez expliquer comment les indications géographiques pour les vins et les spiritueux originaires d'autres Etats Membres de l'OMC sont protégées par la Loi de 1994 et si cette protection est compatible avec l'article 3 et le paragraphe 2 de l'article 23 de l'Accord sur les ADPIC.*

En vertu de l'article 3 3) b) de la Loi de 1994 sur les marques, une demande d'enregistrement de marque est rejetée au Royaume-Uni pour un motif absolu de refus, à savoir, lorsqu'elle est de nature à tromper le public sur l'origine géographique des produits. Dans la pratique, cela signifie qu'une demande d'enregistrement pour une marque qui contient une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux n'ayant pas l'origine indiquée ou qui est constituée par une telle indication, est rejetée au motif que la marque *pourrait* tromper le public quant à l'origine géographique des vins ou des spiritueux visés. Dans ce cas, il est inutile d'examiner s'il y a eu ou s'il y aurait réellement tromperie. Les indications géographiques pour les vins et les spiritueux, quel que soit le pays dont ceux-ci sont originaires, sont donc protégées par la Loi de 1994 sur les marques, et le Royaume-Uni est d'avis que sa législation satisfait pleinement aux prescriptions de l'article 23:2 de l'Accord sur les ADPIC.

6. *Au Royaume-Uni, lorsque les dispositions relatives aux prérogatives de la Couronne s'appliquent, certaines restrictions sont imposées au titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé: par exemple, celui-ci ne perçoit pas de droit de licence. N'y a-t-il pas un risque qu'un préjudice injustifié soit causé aux intérêts légitimes du détenteur d'un droit au sens du paragraphe 2 de l'article 26 de l'Accord sur les ADPIC?*

Conformément à la Loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés, tout ministère et toute personne autorisée par écrit par un ministère peuvent utiliser un dessin ou modèle enregistré pour les services de la Couronne. Ces services s'entendent de:

- a) la fourniture au gouvernement d'un pays autre que le Royaume-Uni, en vertu d'un accord conclu entre ce pays et le Royaume-Uni, d'articles nécessaires à la défense dudit pays ou à la défense d'un autre pays dont le gouvernement est partie à un accord conclu avec le gouvernement du Royaume-Uni à propos de questions de défense; et
- b) la fourniture à l'Organisation des Nations Unies ou au gouvernement d'un pays membre de ladite organisation d'articles nécessaires aux forces armées opérant en vertu d'une résolution de ladite organisation.

La loi dispose que, sauf s'il est estimé que cela serait contraire à l'intérêt public, le titulaire de l'enregistrement doit être avisé aussitôt que possible après le début de l'usage et il doit lui être fourni les renseignements sur l'étendue de l'usage qu'il peut demander périodiquement. L'usage d'un dessin ou modèle par le gouvernement ou, au nom de celui-ci, après sa date d'enregistrement doit être fait aux conditions qui peuvent être convenues entre le gouvernement et le titulaire de l'enregistrement ou, à défaut d'accord, qui peuvent être fixées par le tribunal.

Il est par ailleurs prévu qu'il sera versé au titulaire de l'enregistrement ou au preneur d'une licence exclusive une indemnité pour tout manque à gagner résultant du fait de la non-adjudication d'un contrat de fourniture d'articles auxquels le dessin ou modèle est appliqué.

La seule exception aux dispositions susmentionnées est le cas où la Couronne a mis au point de façon indépendante un dessin ou modèle qui n'est pas substantiellement différent du dessin ou modèle du titulaire visé avant la date de l'enregistrement de ce dernier. Dans ce cas, la Couronne peut continuer à utiliser son dessin ou modèle sans verser de redevance. Par conséquent, une exception aussi limitée n'est pas considérée comme causant un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle enregistré et n'est donc pas contraire aux dispositions de l'article 26:2 de l'Accord sur les ADPIC.

Par ailleurs, il convient de noter que les cas où le gouvernement utilise un dessin ou modèle enregistré sont rares. En effet, l'Office des brevets, qui est l'autorité publique chargée d'administrer la Loi sur les dessins et modèles enregistrés, n'a connaissance d'aucun cas récent d'utilisation d'un dessin ou modèle enregistré par le gouvernement ou en son nom.