

OMPI



SCT/18/4

ORIGINAL : anglais

DATE : 12 septembre 2007

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES,
DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS ET
DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES**

**Dix-huitième session
Genève, 12 - 16 novembre 2007**

LES MARQUES ET LEUR RAPPORT
AVEC LES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES

Document établi par le Secrétariat

I. INTRODUCTION

1. À sa seizième session tenue à Genève du 13 au 17 novembre 2006, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) est convenu de demander au Secrétariat d'établir un document qu'il examinerait à sa dix-huitième session; ce document devait faire fond notamment sur les contributions des membres du SCT qui contiendraient une synthèse de la jurisprudence sur le chevauchement des systèmes de protection par le droit d'auteur et par les marques, y compris les nouveaux types de marques, l'accent devant être mis notamment sur le recensement de problèmes existants ou possibles.

2. Des contributions ont été reçues de la Colombie, de la Fédération de Russie, de la Norvège et du Royaume-Uni¹. Elles portaient sur les sujets suivants :

- la double protection en vertu des régimes du droit d'auteur et du droit des marques (section II),
- le droit d'auteur et les nouveaux types de marques (section III),
- le droit d'auteur en tant que motif relatif de refus d'une demande d'enregistrement d'une marque ou en tant que motif d'invalidation de l'enregistrement d'une marque (section IV), et
- la "privatisation" des actifs culturels tombés dans le domaine public (section V).

Par conséquent, le Secrétariat a établi le présent document qui résume les contributions susmentionnées des membres du SCT.

II. LA DOUBLE PROTECTION EN VERTU DES RÉGIMES DU DROIT D'AUTEUR ET DU DROIT DES MARQUES

3. Le document SCT/16/5 analyse en détail les différences entre le système du droit d'auteur et le système du droit des marques, à la lumière des principes sous-jacents du droit d'auteur et du droit des marques, des critères de protection et de l'étendue de la protection conférée par chaque droit. Le document mentionne en outre que certains objets peuvent bénéficier simultanément de la protection par le droit d'auteur et par le droit des marques, ce qui est susceptible de poser un certain nombre de questions.

4. Dans sa contribution, la Norvège présente à titre d'exemple un objet bénéficiant, conformément à la législation norvégienne, d'une protection par le droit d'auteur, par le droit des marques et par le droit des dessins et modèles industriels. Il s'agit de la chaise "TRIPP-TRAPP", qui est enregistrée en tant que marque tridimensionnelle pour "chaises d'enfants" et en tant que dessin ou modèle industriel et qui bénéficie aussi d'une protection en tant qu'œuvre protégée par le droit d'auteur en vertu de la Loi norvégienne sur le Droit d'auteur. En outre, certains aspects techniques de la chaise bénéficient d'une protection par brevet.

III. LE DROIT D'AUTEUR ET LES NOUVEAUX TYPES DE MARQUES

5. Ainsi qu'il est mentionné ci-dessus, certains objets peuvent bénéficier d'une protection à la fois par le droit d'auteur et par le droit des marques. C'est notamment le cas des objets pouvant constituer des marques non traditionnelles, telles que les formes tridimensionnelles, les slogans, les hologrammes, les signes animés et les mélodies.

6. À la seizième session du SCT, plusieurs délégations ont déclaré être d'avis que la question du lien entre la protection par le droit d'auteur et la protection par le droit des marques devait être examinée plus en détail, compte tenu en particulier des nouveaux types de marques.

7. Les contributions de la Norvège, de la Fédération de Russie et du Royaume-Uni traitent la question des nouveaux types de marques et du lien que ceux-ci ont avec le droit d'auteur. D'une manière générale, ces contributions précisent qu'il n'y a pas de traitement différent pour les marques non traditionnelles, ni de critères distincts pour évaluer les possibilités d'enregistrement de ces marques. Pour une analyse plus en profondeur du sujet, on peut se reporter au document SCT/17/3 (intitulé "Relation entre les principes établis relatifs aux marques et les nouveaux types de marques").

IV. LE DROIT D'AUTEUR EN TANT QUE MOTIF RELATIF DE REFUS D'UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE OU EN TANT QUE MOTIF D'INVALIDATION DE L'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE

8. Ainsi qu'il est dit dans le paragraphe 75 du document SCT/16/5, "dans le cas d'un signe qui bénéficie de la protection du droit d'auteur, la personne qui souhaite l'utiliser en tant que marque dans le commerce doit s'assurer que l'usage prévu ne porte pas atteinte au droit d'auteur qui peut être détenu par un tiers. Dans de nombreux pays, le droit d'auteur sur un signe pour lequel la protection en tant que marque est demandée est pris en considération dans le cadre de la procédure d'enregistrement de la marque et constitue un motif de refus relatif". Il ressort du résumé sur les réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière que c'est bien le cas de 37 pays sur les 67 qui ont répondu à cette question (voir les pages 74 et 75 du document WIPO/STrad/INF/1).

9. Dans les contributions des quatre membres du SCT susmentionnées, il est précisé que, selon la législation sur le droit des marques applicable dans lesdits membres, le droit d'auteur constitue un motif relatif de refus d'une demande d'enregistrement d'une marque ou une raison d'invalidation de l'enregistrement d'une marque. Ces contributions étudient plus avant deux sujets précis, à savoir a) si le motif pertinent est invoqué d'office par l'office de la propriété industrielle et, dans l'affirmative, dans quelle mesure et b) la question de savoir si les conditions d'existence d'un droit d'auteur pouvant constituer un motif relatif de refus sont réunies.

- a) Le droit d'auteur en tant que motif relatif de refus invoqué d'office ou en tant que motif d'invalidation

10. Au Royaume-Uni, l'enregistrement d'une marque peut être refusé au motif que le signe fait l'objet d'un droit d'auteur dans une œuvre littéraire ou artistique. Ce motif est toutefois rarement invoqué d'office car l'office estime qu'il est subordonné à des questions de fait et de droit telles que la qualité pour agir, l'existence et la titularité du droit. Dans la plupart des cas, le motif est invoqué sur la base de preuves lors d'actions *inter-partes*. Il convient de noter que ledit motif est, en soi, rarement invoqué comme une objection au Royaume-Uni.

11. Dans la Fédération de Russie, une dénomination qui est identique au nom d'une œuvre scientifique, littéraire ou artistique, à un personnage d'une telle œuvre ou à une citation tirée d'une telle œuvre, sous réserve que ce nom, ce personnage ou cette situation soit connu dans la Fédération de Russie à la date du dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque, ne peut pas être enregistrée en tant que marque tant que le titulaire du droit d'auteur ou son ayant cause légal n'a pas donné son consentement. L'office ne procède pas à un examen d'office durant la procédure d'enregistrement. Toutefois, le titulaire d'un droit d'auteur antérieur ou son ayant cause peut contester la validité d'un enregistrement effectué en violation de l'obligation de consentement susmentionnée. Plusieurs décisions de justice attestent de cela².

- b) Conditions que doit remplir un signe pour obtenir une protection par le droit d'auteur et pour constituer de ce fait un motif relatif de refus ou un motif d'invalidation

12. Que ce soit d'office ou dans le cadre d'une procédure contradictoire, un office de propriété industrielle peut conclure qu'un signe ne peut pas être enregistré en tant que marque au motif qu'il est soumis à un droit d'auteur. Avant d'arriver à cette conclusion, l'office doit établir en premier lieu que le signe en question constitue une œuvre pouvant bénéficier d'une protection par le droit d'auteur. Dans certains cas, il détermine ultérieurement les produits ou services demandés à l'enregistrement de la marque, à l'égard desquels le droit d'auteur constitue un motif relatif de refus. En d'autres termes, le signe pouvant bénéficier d'une protection par le droit d'auteur ne constitue pas systématiquement un motif de refus à l'égard de *l'ensemble* des produits ou services possibles.

13. En ce qui concerne l'objet qui peut être considéré comme étant au bénéfice d'une protection par le droit d'auteur, il est souligné, dans la contribution du Royaume-Uni, que "le droit d'auteur sur une œuvre littéraire ne porte pas, par exemple, sur le titre ou sur des passages isolés du texte d'un livre ou d'un poème. Il est donc peu probable que des mots ou des phrases isolés (voire inventés), pris d'une œuvre plus vaste fassent l'objet d'une objection au motif qu'ils bénéficieraient d'un droit d'auteur sur l'œuvre littéraire"³.

14. En ce qui concerne les produits ou les services à l'égard desquels le droit d'auteur est réputé constituer un motif relatif de refus, la Norvège a indiqué dans sa contribution que, dans ce pays, une marque ne peut pas être enregistrée si elle comprend un quelconque élément pouvant laisser à penser que celui-ci bénéficie d'une protection par le droit d'auteur. Toutefois, l'office norvégien ne refuse pas systématiquement l'enregistrement *a l'ensemble* des produits ou des services au motif qu'il existe un droit d'auteur. Le refus s'applique uniquement à l'égard des produits ou des services qui sont en relation d'une manière ou d'une autre avec l'œuvre protégée, telle qu'un livre ou une revue, des services d'édition ou tous autres services en rapport avec le thème de l'œuvre protégée⁴.

15. L'office norvégien justifie sa pratique en expliquant qu'il existe une quantité phénoménale de titres dans le monde et que le fait d'accorder une protection illimitée à tous ces titres, réduirait les chances des entreprises de trouver des signes disponibles, utilisables en tant que marques.

16. La Cour de justice de la Communauté andine a statué⁵ que le titre d'une œuvre littéraire, artistique ou scientifique sur lequel il existe un droit d'auteur ne peut pas être enregistré en tant que marque dans la mesure où l'utilisation de ce titre en tant que marque *à l'égard des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement de marque est recherché* entraînerait un risque de confusion. Toutefois, un titre peut être enregistré en tant que marque à l'égard des produits ou des services pour lesquels l'utilisation en tant que marque n'entraînerait pas un risque de confusion.

17. La cour a en outre estimé qu'il existait des titres de haute réputation ou de grande originalité. Par définition, l'utilisation de ces titres en tant que marques est susceptible d'engendrer une confusion, quel que soit le produit ou le service en rapport avec cette utilisation. Par conséquent, ces titres ne peuvent pas être enregistrés en tant que marques quel que soit le produit ou le service considéré.

V. LA "PRIVATISATION" DES ACTIFS CULTURELS TOMBES DANS LE DOMAINE PUBLIC

18. Les paragraphes 96 à 98 du document SCT/16/5 expliquent en détail les enjeux de cette question. En résumé, on peut rappeler que, en principe, une œuvre littéraire ou artistique tombée dans le domaine public peut être utilisée librement, y compris à des fins commerciales. Toutefois, dans l'intérêt général, il peut exister des raisons pour qu'une entreprise ne puisse pas être habilitée à acquérir des droits de marque sur une œuvre tombée dans le domaine public.

19. En Norvège, l'expression "Peer Gynt" a été refusée à l'enregistrement en tant que marque pour des services de divertissement car il s'agit du titre et d'un personnage d'une pièce de théâtre célèbre d'Ibsen. L'office a estimé que, même si Peer Gynt est tombé dans le domaine public puisqu'Ibsen est mort il y a plus de 70 ans, ce signe doit demeurer disponible et être utilisable par tous *dans le cadre de services de divertissement*. Toutefois, en ce qui concerne d'autres produits et services, l'office n'a pas estimé qu'il serait justifié de maintenir le signe disponible. Le signe a donc été enregistré en tant que marque pour du fil à tricoter et des articles tricotés.

20. *Le SCT est invité à examiner le contenu du présent document et à indiquer s'il souhaite formuler des recommandations pour les travaux du SCT dans ce domaine.*

[Fin du document]

[Suite de la note de la page précédente]

- ¹ L'intégralité du texte des contributions est disponible sur le forum électronique du SCT.
- ² Décision annulant l'enregistrement d'une marque pour l'illustration de "Ptitsa Gzhel" au nom d'une personne autre que la personne avec laquelle le titulaire du droit d'auteur avait passé un accord ; décision annulant l'enregistrement d'une marque pour le nom "Winnie", pour lequel la demande avait été déposée sans le consentement de l'ayant cause de l'auteur de l'ouvrage intitulé "Winnie the Pooh and the others".
- ³ Exxon Corp. *c.* Exxon Insurance Consultants International Ltd.
- ⁴ La marque verbale PEER GYNT a été enregistrée en Norvège pour du fil à tricoter dans la classe 23 et pour des articles tricotés dans la classe 25 mais a été refusée pour les services de divertissement dans la classe 41. Les marques verbales HERCULES, CINDERELLA et SNOWWHITE ont été enregistrées à l'égard de certains produits mais ont été refusées pour d'autres produits tels que les vidéogrammes, les phonogrammes, les livres ou les jouets.
- ⁵ Décision de justice rendue par la Cour de justice de la Communauté andine le 5 mars 1999, en réponse à une requête en interprétation préjudicielle (SUPERMAN et SUPERMANI).