

Question Q 151

L'influence des mesures restrictives dans le domaine de la publicité sur les marques

L'orientation de travail a souligné qu'il s'agissait d'une question nouvelle pour l'AIPPI; en effet, même si certains aspects de la publicité ont pu être étudiés dans le cadre des précédents travaux de l'Association, la question des restrictions de plus en plus fréquentes en matière de publicité et de leur influence sur la validité et l'exercice du droit des marques, n'a jamais fait l'objet d'études de l'AIPPI.

Le Rapporteur Général a reçu 26 rapports de Groupes nationaux: Allemagne, Australie, Brésil, Bulgarie, Corée, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Hongrie, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Singapour, Thaïlande, Uruguay et Yougoslavie.

Le Groupe de Nouvelle Zélande a communiqué les textes législatifs applicables à cette question dans son pays.

Après avoir rappelé les principes de leurs législations nationales concernant la validité et l'exercice des droits résultant de l'enregistrement des marques, les Groupes ont répondu aux questions posées dans l'orientation de travail et présenté de manière très complète les règles qui, dans leurs pays, régissent les éventuelles restrictions dans le domaine de la publicité.

1. Les mesures restrictives de la publicité pour certains produits ou services

Les Groupes étaient invités à décrire l'état du droit positif relatif à l'exercice de la publicité dans leur pays, notamment en ce qui concerne les interdictions ou restrictions de publicité pour certains biens et services.

1.1 On peut constater, à la lecture des rapports des Groupes que, dans la plupart des pays, ces mesures sont d'origine législative ou réglementaire, et sont donc imposées par le législateur.

Le groupe américain indique que dans son pays a été adopté un système de régulation volontaire, notamment applicable à la publicité pour le tabac et l'alcool. Toutefois, même aux Etats-Unis, il existe une réglementation de l'exercice de la publicité sur les médicaments ou certains services.

D'autre part, on observe que dans tous les pays les restrictions ou interdictions de publicité s'appliquent généralement dans deux cas:

- en raison de la nature des produits et du danger qu'ils représentent pour la santé (alcool, tabac, médicaments),
- en raison de l'organisation sociale: il s'agit soit de règles déontologiques, notamment pour les services légaux ou médicaux, soit de limitations

apportées à certaines activités comme celles qui concernent les jeux ou loteries, ce qui est le cas des Etats-Unis et des Pays-Bas.

- 1.2 L'inobservation des règles restreignant ou interdisant certains types de publicité est toujours soumise à des sanctions à caractère pénal.

Seul le Groupe hongrois indique que dans son pays les règles relatives à l'exercice de la publicité ne sont pas frappées de sanctions pénales.

- 1.3 En outre, il ressort de la quasi totalité des rapports des Groupes que les règles relatives aux restrictions ou interdictions de publicité ne contiennent pas de dispositions spécifiques relatives au droit des marques.

Toutefois, la législation de Singapour concernant la publicité indirecte en faveur du tabac comporte des dispositions qui visent expressément le statut des marques de produits ou services.

La même situation existe en France, également en ce qui concerne le tabac.

En outre, la directive communautaire du 6 juillet 1998 concernant l'interdiction de publicité et du parrainage en faveur du tabac s'applique aussi aux marques dans le cadre des dispositions prohibant la publicité indirecte.

Ainsi, en dehors de ces exceptions, ce sont les dispositions des lois nationales relatives aux marques, qui sont les seules à s'appliquer pour déterminer les conditions de validité et d'usage de marques concernant les produits ou services faisant l'objet de restrictions ou interdictions de publicité .

2. L'influence des règles restrictives en matière de publicité sur la validité et les procédures d'enregistrement de marques

Les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux mesures restrictives en matière de publicité ne contenant pas en général de règles concernant le statut des marques, les Groupes ont indiqué que c'est dans les lois sur les marques que se trouvent les dispositions susceptibles d'être invoquées à l'occasion de l'application des restrictions publicitaires.

- 2.1 Une majorité de Groupes indique que les dispositions prévues dans les lois sur les marques interdisent l'enregistrement de marques contraires à l'ordre public ou à la morale .

Mais certains Groupes (par exemple: le groupe espagnol) considèrent qu'il ne s'agit pas de dispositions qui peuvent être assimilées à des mesures restrictives en matière de publicité.

Toutefois, les exceptions d'ordre public peuvent, dans certains pays, être invoquées par des tiers pour s'opposer à l'enregistrement d'une marque. Le groupe français indique que dans son pays des tiers peuvent adresser à l'Institut National de la Propriété Industrielle, chargé de la délivrance des marques, des observations pour contester la validité de la demande d'enregistrement de marque. Le Groupe

japonais observe que cette possibilité d'intervention existe aussi au Japon, où des associations des consommateurs peuvent intervenir dans la procédure de délivrance pour contester la régularité de la demande d'enregistrement.

Le Groupe finlandais indique toutefois que, si une telle intervention apparaît possible en théorie selon la législation nationale, il est très peu vraisemblable qu'un tiers, tel qu'une association de consommateurs, puisse obtenir gain de cause dans une procédure fondée plus particulièrement sur les restrictions en matière de publicité.

Dans d'autres pays, les considérations relatives à l'exercice de la publicité seraient insuffisantes pour justifier l'engagement d'une action. C'est le cas du Danemark, des Pays-Bas, de l'Italie, de la Suède, du Portugal ou encore de la Yougoslavie.

Toutefois, le Groupe suédois observe que, s'il est impossible pour un tiers comme une association de consommateurs d'engager une action en invoquant les règles relatives à l'exercice de la publicité pour s'opposer à l'enregistrement d'une marque, des associations de consommateurs peuvent agir sur le fondement de l'interdiction des marques contraires à l'ordre public.

Le Groupe mexicain indique que, dans son pays, aucune contestation de l'enregistrement de la marque n'est possible pendant la procédure de délivrance, car la publication de la marque intervient après son enregistrement, c'est-à-dire lorsque le titre a été délivré par l'Office des Marques.

Tous les Groupes soulignent que les règles relatives à l'introduction d'une action en nullité d'une marque enregistrée sont celles qui résultent des dispositions des lois régissant le statut des marques, et que c'est donc uniquement sur des motifs spécifiques aux marques que l'on peut demander la nullité des marques enregistrées pour les produits ou services faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions en matière de publicité.

- 2.2 Les groupes ont répondu également en ce qui concerne la possibilité de contester la validité d'une marque après sa délivrance sur le fondement des règles concernant les restrictions de publicité sur certains produits ou services.

De manière unanime les rapports indiquent qu'une telle action en nullité n'est pas possible.

En effet, aucun pays ne prévoit la possibilité de contester la validité d'une marque enregistrée sur le fondement des règles restrictives de la publicité sur les produits ou services couverts par la marque.

- 2.3 Il apparaît par conséquent qu'en ce qui concerne la validité de la marque, les mesures restrictives de publicité n'ont pas d'influence sur l'existence du droit de marque.

Ainsi est confirmée l'indépendance de la question de la validité d'un droit par rapport aux conditions particulières de l'usage d'un tel droit.

3. L'influence des mesures restrictives de publicité sur l'exercice du droit de marque

En dehors des aspects touchant de manière générale à l'usage de la marque, la question concernait essentiellement l'impact que pouvaient avoir, sur l'exercice des droits de marque, les mesures relatives à l'interdiction de publicité indirecte.

La publicité indirecte existe notamment lorsqu'un produit ou service est exploité sous une marque identique à celle existant pour les produits ou services faisant l'objet de restrictions de publicité. Il s'agit par exemple de l'usage d'une marque pour désigner des vêtements, alors que le même signe est utilisé parallèlement pour de l'alcool.

Dans de telles situations, la marque des produits soumis à des restrictions de publicité peut bénéficier de l'impact publicitaire de la marque exploitée pour les produits ou services non frappés de telles restrictions.

Mais inversement, la marque qui est déposée pour des produits ou services non frappés de restrictions de publicité peut voir sa valeur se déprécier en raison de l'existence d'une marque identique ou similaire et couvrant des produits ou services frappés de restrictions de publicité.

3.1 Tout d'abord, tous les groupes considèrent que les restrictions de publicité n'affectent pas l'obligation d'utiliser une marque enregistrée.

Les rapports soulignent que la publicité n'est qu'un moyen de l'exercice d'une marque car, comme le souligne le groupe australien, une marque peut être utilisée de différentes façons qui sont suffisantes pour établir un usage.

Le rapport australien ajoute cependant que c'est la publicité qui constitue le moyen le plus facile pour apporter la preuve de l'usage d'une marque, et que par conséquent les mesures restrictives de publicité alourdissent la charge de la preuve qui pèse sur le titulaire de la marque déposée pour le produit ou service frappé d'une telle restriction.

Le Groupe espagnol souligne que les restrictions de publicité ne devraient avoir aucun impact sur la preuve de l'usage des marques.

La même position est exprimée par d'autres rapports, notamment ceux des Groupes italien, danois et du Royaume-Uni.

Cependant, le Groupe britannique remarque que la preuve de l'usage d'une marque de services frappés de restriction de publicité peut être difficile à apporter, et cite l'exemple des jeux et loteries.

Le Groupe yougoslave cite le texte de la loi sur les marques, qui prévoit que l'usage d'une marque s'entend par l'usage de cette marque dans la publicité pour les biens et services qui sont visés dans l'enregistrement de la marque. Et il reconnaît que la restriction de publicité peut poser un problème au titulaire des marques désignant des produits frappés d'une telle interdiction de publicité.

3.2 La situation est très similaire en ce qui concerne les règles relatives à la publicité indirecte.

Selon les rapports de Groupes, de telles règles sont connues dans quelques pays (Singapour, France, Pays-Bas, Allemagne), et se réfèrent à des interdictions résultant non pas de la loi sur les marques, mais résultant de l'interdiction de la publicité pour le tabac.

Dans les pays européens, se pose d'ailleurs la question de l'application de la Directive Communautaire de 6 juillet 1998, dont la validité est actuellement contestée devant la Cour de Justice Européenne à la suite de recours formé par la République Fédérale d'Allemagne.

Les pays, qui interdisent certaines formes de publicité indirecte en faveur du tabac, ne permettent pas au titulaire d'une marque déposée pour les produits pour lesquels la publicité est libre, de demander la nullité de la même marque déposée pour le tabac sur le fondement des règles prévues dans les lois sur les marques.

Les rapports des groupes néerlandais, danois, britannique ou encore italien indiquent très clairement qu'aucune disposition des règles relatives à la publicité ne permet l'engagement d'une telle action.

Mais le groupe italien observe que, dans une telle hypothèse, le titulaire d'une marque enregistrée pour le produit non frappé de restriction de publicité pourrait invoquer les règles générales de la responsabilité civile pour s'opposer à l'existence de la même marque pour le tabac.

Et le Groupe français cite une décision de la Cour de Cassation qui a statué en ce sens en 1993 en faisant application des règles générales de responsabilité civile.

Le rapport du Groupe de Singapour note qu'une éventuelle action en nullité d'une marque enregistrée pour le tabac pourrait être justifiée par la dépréciation de la même marque utilisée et enregistrée pour des produits non frappés de restriction de publicité, mais constate l'absence de jurisprudence dans ce domaine.

Il apparaît donc que si, pour une minorité de Groupes, une demande de nullité d'une marque enregistrée pour le tabac par le propriétaire de la même marque désignant d'autres produits que le tabac est envisageable, une telle action devrait être plutôt fondée sur des règles du droit commun, et en tout cas elle apparaît assez théorique.

3.3 Les Groupes devaient également examiner la question de l'incidence des mesures restrictives de publicité sur l'exploitation d'une marque couvrant des produits ou services non soumis à des mesures restrictives de publicité, alors que la même marque couvre des produits ou services soumis à des restrictions de publicité.

Dans leur grande majorité, les Groupes considèrent que, dans une telle situation, les mesures restrictives de publicité ne doivent pas exonérer le titulaire d'une

marque enregistrée de l'obligation de son usage. C'est ce qu'indiquent notamment les rapports français, suédois, italien.

Toutefois le Groupe allemand est d'avis contraire et considère que des restrictions de publicité pourraient constituer une excuse de non exploitation en raison des dispositions de la Directive européenne du 6 juillet 1998 .

Ainsi, les pays qui connaissent des règles d'interdiction de la publicité indirecte, ne semblent pas trouver dans ces règles les justificatifs permettant d'échapper à l'obligation d'exploitation.

C'est l'opinion nettement exprimée par les groupes de Singapour, Grande Bretagne, Danemark ou des Pays-Bas.

3.4 La question posée aux Groupes était de savoir si l'interdiction ou la restriction de la publicité avait un impact sur l'appréciation de la notoriété d'une marque.

La plupart des Groupes considèrent que des mesures restrictives de publicité n'ont aucun impact sur l'appréciation de la notoriété d'une marque. C'est la position des Groupes néerlandais, danois, égyptien, mexicain, britannique ou encore suédois qui soulignent que le critère de la renommée peut être rempli par d'autres éléments de preuve.

Et aucune justification d'un traitement privilégié des marques désignant les produits frappés de restrictions de publicité n'est avancée.

Le Groupe suédois observe même qu'accorder un tel traitement de faveur serait aller contre l'objet même des mesures de restriction de publicité, qui ont pour but la sauvegarde de la santé publique.

Le Groupe danois ajoute que l'un des produits les plus renommés dans son pays est un médicament qui n'a jamais fait l'objet d'une quelconque publicité.

Toutefois, les Groupes portugais, espagnol, japonais ou de Singapour n'excluent pas que des critères plus tolérants soient appliqués pour examiner la notoriété d'une marque couvrant les produits ou services frappés de restrictions de publicité.

Ainsi, comme le rappelle le Groupe portugais, la publicité est importante, mais n'est pas le seul élément de la notoriété d'une marque.

Il ressort des rapports des Groupes que, dans leur majorité, il n'y a pas lieu d'adopter un traitement privilégié des marques désignant les produits ou services frappés de mesures de restrictions de publicité, dans l'appréciation du caractère notoire ou renommé de telles marques.

3.5 Les Groupes devaient également indiquer si des règles relatives aux restrictions de publicité pouvaient influencer l'existence des marques régionales, telles que la marque communautaire.

Seuls les Groupes européens ont répondu à cette question, sans toutefois y apporter de réponse unanime.

Si les Groupes espagnol et portugais, ou encore danois, considèrent que les différences entre les mesures restrictives de publicité, d'un pays à l'autre, risquent d'avoir des conséquences sur le sort des marques communautaires, l'opinion opposée est exprimée par les rapports des Groupes britannique et néerlandais, qui affirment au contraire qu'il n'y a aucune raison de principe qui devrait conduire à un conflit entre les mesures nationales restrictives de publicité et le statut d'une marque communautaire.

Cette divergence d'opinion est probablement due au caractère récent de la marque communautaire, et à l'absence de jurisprudence à son sujet.

4. Harmonisation éventuelle des systèmes nationaux existants

4.1 Les Groupes devaient exposer les éventuelles difficultés d'application des règles nationales concernant la restriction de publicité.

La plupart des Groupes soulignent que ces règles ne soulèvent, en général, aucune difficulté d'interprétation. C'est notamment la position des Groupes britannique, suédois, danois, japonais, mexicain et espagnol.

Mais le Groupe australien, même s'il reconnaît que l'application de ces règles ne rencontre pas de difficultés particulières, soulève la question de la protection d'une marque d'usage qui nécessite dans le monde contemporain d'être utilisée dans la publicité.

Et il regrette également que les restrictions de publicité empêchent toute extension de l'usage d'une marque, enregistrée pour des produits frappés de mesures d'interdiction de publicité, à d'autres produits, alors qu'une telle extension constitue habituellement un mode normal d'exploitation d'une marque.

Cette opinion est partagée par les Groupes danois et de Singapour, qui soulignent les difficultés que soulèvent les interdictions de la publicité indirecte et le manque de précision des textes applicables en la matière.

Enfin, le rapport du Groupe français souligne qu'en raison du caractère exceptionnel de la législation nationale par rapport aux autres pays, il existe de nombreuses difficultés résultant notamment des transmissions télévisées des compétitions sportives.

4.2 De manière générale, les Groupes considèrent que leur législation n'a pas à être modifiée et semblent par conséquent satisfaits de l'état du droit dans leur pays pour ce qui est de l'incidence des mesures restrictives de publicité sur la validité et l'exercice des droits des marques.

4.3 De même, les groupes ne font aucune recommandation particulière sur le développement d'une harmonisation internationale dans ce domaine.

Seul le groupe français souligne le besoin d'harmonisation internationale en raison du caractère particulièrement sévère des règles concernant les interdictions et limitations de publicité.

Le groupe portugais souligne qu'une éventuelle harmonisation dans le domaine de la publicité demanderait un effort très considérable, qui ne semble pas justifié par rapport à l'enjeu de la question.

Conclusions

Au vu des rapports des groupes, l'AIPPI peut constater que dans la très grande majorité des pays:

1. Les mesures restreignant ou interdisant la publicité sont d'origine législative ou réglementaire.
2. Les restrictions de publicité sont essentiellement fondées sur des considérations relevant de la préservation de la santé publique ou de l'organisation sociale.
3. L'inobservation des mesures restreignant ou interdisant la publicité est soumise à des sanctions à caractère pénal.
4. Les textes restreignant ou interdisant la publicité ne contiennent pas de règles spécifiques applicables au droit des marques.
5. Ce sont les dispositions des lois nationales sur les marques qui trouvent application pour déterminer les conditions relatives à la validité et à l'usage de marques concernant des produits ou services faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions de publicité.
6. En dehors des exceptions traditionnelles relevant de l'ordre public ou de la morale, les mesures restrictives de publicité sont sans influence sur les procédures d'enregistrement des marques concernant des produits ou services soumis à des restrictions de publicité.
7. Il n'est pas possible de contester la validité d'une marque enregistrée sur le fondement des règles restrictives de publicité sur des produits ou services couverts par la marque.
8. Les restrictions de publicité ne modifient pas l'obligation légale d'utiliser une marque enregistrée.
9. Pour ce qui concerne la publicité indirecte, telle qu'elle peut résulter de l'exploitation d'un produit ou service sous une marque identique à celle existant pour les produits ou services faisant l'objet de restrictions de publicité, la législation sur les marques ne justifie pas l'introduction, par le titulaire de la marque pour laquelle la publicité est libre, d'une action en nullité de la marque soumise aux restrictions de publicité.
10. Les mesures restrictives de publicité n'exonèrent pas de l'obligation d'usage le titulaire d'une marque couvrant à la fois des produits ou services non soumis à des

mesures restrictives de publicité et des produits ou services soumis à de telles mesures.

11. Les mesures restrictives de publicité n'ont pas d'influence sur les règles d'appréciation du caractère notoire ou renommé de la marque.
12. L'influence des mesures restrictives de publicité sur le droit des marques ne soulève pas au niveau national des difficultés telles qu'une harmonisation internationale dans ce domaine soit souhaitable.

La Commission de travail devra confirmer si la doctrine de l'AIPPI peut ou non s'établir à partir des constatations précédentes. Particulièrement, elle devra étudier:

- (a) si la règle exposée aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus, concernant les prohibitions ou les restrictions de publicité indirecte, est satisfaisante ou si, au contraire, comme indiqué par une minorité de groupes, elle devrait être aménagée en ce qui concerne:
 - l'usage d'une marque appartenant à un même titulaire et couvrant à la fois des produits ou services pour lesquels la publicité est libre et des produits ou services soumis à des restrictions de publicité;
 - l'usage d'une marque couvrant des produits ou services pour lesquels la publicité est libre et d'une autre marque identique couvrant des produits ou services soumis à des restrictions de publicité, les deux marques appartenant à des titulaires différents;
- (b) si la règle exposée au paragraphe 11 ci-dessus concernant les preuves du caractère notoire d'une marque ne devrait pas être assouplie si les produits ou services couverts par cette marque sont soumis à des restrictions de publicité;
- (c) si les restrictions de publicité imposées dans un pays appartenant à une région dans laquelle une marque est enregistrée de manière unitaire peuvent avoir une influence sur l'exercice des droits conférés par une telle marque;
- (d) et si les solutions aux problèmes éventuels posés par l'application des mesures restrictives de publicité au droit des marques doivent être recherchées dans des modifications de la législation existante sur les marques ou si ces solutions peuvent être trouvées dans les règles générales du droit commun.