

Existence en parallèle ou coexistence des marques identiques ou similaires

Tamara Nanayakkara, administratrice principale chargée de programme à la Division des PME de l'OMPI

Introduction

Afin de devenir et de rester rentables, les entreprises s'efforcent en général d'empêcher leurs concurrents de se positionner sur leurs créneaux porteurs respectifs. Élaborer une image de marque sur la base d'une marque forte est la façon privilégiée d'atteindre cet objectif. Toutefois, il peut être difficile, sur le plan pratique, de choisir ou de créer la marque qui permettra de différencier les produits ou les services d'une entreprise de ceux des concurrents. En raison peut-être d'une mauvaise connaissance du système des marques ou de facteurs ou événements impossibles à anticiper pour de bonnes raisons. Il n'est pas rare pour une entreprise de se trouver confrontée à une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion et avec laquelle elle doit composer. Une des façons de résoudre ce différend est de conclure un accord de coexistence de marques. Mais il n'est jamais facile de parvenir à un accord satisfaisant. Étant donné la difficulté de la tâche, le présent article est consacré à la prévention dans la mesure où celle-ci est possible.

L'affaire *Apple c. Apple* :

Une décision rendue récemment par le Tribunal de première instance d'Angleterre dans une affaire opposant deux entreprises célèbres, Apple Computers et Apple Corps, a permis de mettre en évidence la façon dont deux entreprises possédant une marque identique ou similaire se sont efforcées de régler leurs différends au moyen d'un accord de coexistence de marques. Ces deux entreprises ont fait enregistrer une marque contenant le terme "apple" ("pomme"), chacune avec une description légèrement différente de ladite pomme en vue de la commercialisation de deux produits différents : d'une part, les ordinateurs Apple pour la fabrication d'ordinateurs et la conception de logiciels et, d'autre part, l'exploitation des droits que détient Apple Corps sur les œuvres musicales des Beatles principalement, exploitation qui constitue sa principale activité. Les deux entreprises ont conclu un accord de coexistence de marques dont les dispositions pertinentes prévoient qu'Apple Computer a le droit exclusif d'utiliser ses propres marques sur des produits électroniques, des logiciels d'ordinateur, des services de traitement des données et de transmission de données, ou sur des produits ou services en rapport avec lesdits produits et ces services. Apple Corps a le droit exclusif d'utiliser ses propres marques sur tous travaux de création actuels ou futurs ou en rapport avec de tels travaux, à condition que le contenu desdits travaux soit pour l'essentiel de la musique ou des prestations musicales indépendamment des moyens permettant d'enregistrer ou de communiquer ces œuvres, tangibles ou intangibles.

Toutefois, lorsque Apple Computers a lancé son logiciel iTunes et son magasin de musique iTunes – boutique électronique depuis laquelle de la musique peut être téléchargée à l'aide du logiciel iTunes et d'iPod, instrument portable permettant de stocker et de jouer de la musique –, la question s'est posée de savoir si Apple Computers avait empiété sur le domaine exclusivement réservé à Apple Corp et donc violé l'accord de coexistence des marques. C'est ainsi que, malgré tous leurs efforts pour coexister pacifiquement, les parties ont fini par saisir la justice.

Le tribunal a examiné l'affaire selon la logique du consommateur et a soutenu qu'il n'y avait eu aucune violation de l'accord, le logo d'Apple Computers ayant été utilisé en rapport avec le logiciel et non avec la musique fournie par le service. Il n'y a donc eu, en substance, aucune tromperie, ni confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine du produit, pas plus qu'il n'y a eu risque de confusion ou de tromperie, ces actes constituant des éléments déterminants du système des marques. Personne ayant téléchargé de la musique à l'aide du logiciel iTunes n'a imaginé un instant empiéter sur le domaine d'Apple Corps.

Apple Computer a peut-être gagné l'affaire (Apple Corp a l'intention de faire appel) mais, étant donné que cette entreprise a été créée en 1976, soit dix ans après que Apple Corp avait fait enregistrer sa marque, elle aurait pu éviter de perdre beaucoup de temps et d'argent et s'épargner de nombreuses difficultés si elle avait simplement opté pour une autre marque ne pouvant pas engendrer un tel problème. Finalement, prévenir vaut mieux que guérir.

Comment procéder?

La première leçon à tirer de cette affaire est que, lorsqu'elle choisit une marque, une PME doit s'assurer que cette marque n'est pas déjà enregistrée, ni utilisée par une autre entreprise pour commercialiser le même produit ou un produit similaire; elle doit aussi veiller à ne pas purement et simplement décrire le produit qu'elle essaie de vendre au moyen de son substantif ("détergent" pour un détergent), à ne pas décrire ce que le produit fait ("nettoyer" pour un détergent) et à ne pas utiliser de termes offensants, immoraux ou trompeurs. Autrement dit, il faut "toiletter" la marque dont l'enregistrement est demandé ou qui est destinée à être utilisée en tant que marque. À ces fins, il convient d'entreprendre ce que l'on appelle une "recherche d'antériorités dans le domaine des marques". Et il serait prudent de faire porter cette recherche sur plus d'une marque, ce qui permettrait d'augmenter les chances de détection d'au moins l'une d'entre elles encore en vigueur. Cette recherche doit être faite bien avant la mise sur le marché du produit correspondant.

S'il est vrai qu'une PME peut effectuer elle-même cette recherche, elle a néanmoins tout intérêt à recourir aux services d'une entreprise spécialisée dans ce domaine, qui a l'expérience nécessaire pour effectuer une recherche exhaustive non seulement dans le registre des marques mais aussi dans le registre des noms d'entreprise, dans des bases de données dont des répertoires téléphoniques, dans des bases répertoriant les marques utilisées sur le marché mais non enregistrées ainsi que dans des bases de noms de

domaine et d'indications géographiques¹. Une telle recherche peut aussi être effectuée au niveau international, du moins pour les marques enregistrées, afin d'obtenir une vue d'ensemble plus complète dès lors qu'il s'agit de savoir si la marque proposée peut être utilisée sur les marchés d'exportation ou aux fins du commerce électronique. Ceci est particulièrement important lorsque la PME commence à occuper une certaine place au niveau international ou du moins a l'ambition de se développer à l'échelle internationale dans un avenir proche.

Cette recherche d'antériorités permet d'obtenir des informations essentielles sur d'autres marques susceptibles d'être en conflit qui sont soit enregistrées, soit utilisées sur le marché pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, et aidera la PME à décider si elle maintient sa demande d'enregistrement ou si elle y renonce. Au cas où elle déciderait d'aller de l'avant et d'essayer d'obtenir un enregistrement, alors même qu'elle sait qu'il existe des marques identiques ou similaires, elle risque de se heurter à une procédure d'opposition.

Lorsque les problèmes ne peuvent pas être prévenus

Si la recherche d'antériorités permet de conclure que la demande d'enregistrement de la marque a un avenir, la PME peut demander son enregistrement et, toutes choses étant égales par ailleurs, obtenir celui-ci.

Toutefois, il se peut que, malgré tous les efforts déployés pour "toiletter" la marque proposée, celle-ci, une fois sur le marché, soit confrontée à des marques identiques ou similaires. Celles-ci peuvent concerner des produits et des services similaires qui sont passés à travers les mailles du filet – trop larges – ou des produits et des services non similaires qui peuvent avoir une incidence sur la viabilité de la marque proposée ou d'une marque notoire².

De même, il n'est pas inhabituel que deux entreprises utilisent toutes les deux, sans s'en rendre compte, la même marque ou une marque similaire sur le marché, pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, parce que leurs zones d'activité ne se chevauchent pas, et qu'elles ignorent donc réellement l'existence de l'autre marque. Si l'une de ces entreprises ou les deux cherchent à obtenir l'enregistrement de ladite marque, le bureau des marques peut, s'il constate que ces marques ont en réalité fait l'objet d'un "usage simultané honnête"³, accorder aux deux parties un enregistrement tout en délimitant la zone géographique d'utilisation de chaque marque.

¹ Les questions relatives à d'éventuels conflits entre marques, noms de domaine et indications géographiques ne sont pas examinées dans ce bref article. Voir en outre *Geographical Indications And Trade Marks: Conflicts And Possible Resolutions*, de M. Stephen Stern, Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV), Sydney, à l'adresse http://www.wipo.int/meetings/2003/geo-ind/en/documents/pdf/wipo_geo_sfo_03_13.pdf.

² Le propriétaire d'une marque notoire ou de haute renommée serait alors en mesure de faire opposition à toute demande d'enregistrement d'une marque identique ou similaire aussi lorsque celle-ci porte sur des produits ou des services non similaires, et cela même en l'absence d'enregistrement.

³ Selon la jurisprudence de "common law", le déposant peut se voir accorder un enregistrement de marque même lorsqu'il existe un enregistrement antérieur ou une utilisation antérieure de la même marque ou d'une marque similaire, pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, compte

Pour mettre un terme à toutes ces situations potentiellement litigieuses, l'action en justice (ou la procédure d'opposition, selon le cas), coûteuse et longue, peut ne pas être la seule solution. Les parties peuvent convenir de cohabiter en concluant ce que l'on appelle un accord de coexistence de marques. Ce type d'accord vise principalement à atteindre une coexistence pacifique en énumérant les conditions d'existence ensemble sur le marché. Cette coexistence peut servir de fondement à une répartition des territoires sur lesquels chaque propriétaire peut opérer ou à une délimitation des domaines d'utilisation respectifs.

Mais tout ceci est plus facile à dire qu'à faire, comme le montre l'affaire *Apple c. Apple* susmentionnée. Il est souvent difficile de prévoir l'évolution des activités de chaque propriétaire de marque, et tout développement ultérieur peut entourer les frontières de flou, ce qui engendrera inévitablement un conflit. Et un accord bien conçu, tenant compte de ces problèmes éventuels, peut être annulé par un tribunal s'il est prouvé qu'il est contraire à la politique des pouvoirs publics⁴.

Le rôle essentiel des mesures préventives

Si Apple Computers et Apple Corps ont les reins suffisamment solides pour pouvoir absorber le coût de telles actions en justice, la plupart des PME n'ont pas cette chance. Pour elles, une procédure judiciaire de ce type peut ruiner un avenir prometteur. Il est donc particulièrement important qu'elles prennent toutes les mesures possibles pour éviter pareille situation. Elles peuvent notamment opter pour l'une des possibilités suivantes :

1. le choix d'une marque est un acte important qui doit être accompagné d'une certaine prudence et d'une certaine clairvoyance. Effectuer une recherche aussi complète que possible, de préférence avoir l'aide d'un spécialiste des marques, peut très largement contribuer à éviter tous problèmes durant la durée de vie de la marque choisie;
2. si, malgré tous ces efforts, un conflit survient à propos de la même marque ou d'une marque similaire sur le marché, une PME peut être davantage tentée par un accord de coexistence que par une confrontation juridique. Cela ne signifie pas toutefois que, face à une procédure judiciaire, il vaut mieux capituler et accepter de coexister. La procédure judiciaire peut, dans certains cas, être la seule solution valable. Mais il y a d'autres possibilités telles que la fusion des entreprises, l'achat ou la vente de la marque ou la concession d'une licence d'exploitation de la marque. C'est aux propriétaires de marques qu'il incombe de déterminer quelle est la réponse la plus appropriée, compte tenu de leur situation;

tenu du type d'utilisation, de la durée d'utilisation, de la zone géographique de commerce, de l'honnêteté avec laquelle a eu lieu l'utilisation, de l'existence ou non de cas de confusion et des inconvénients éventuels pour le public de l'existence de ces deux enregistrements.

⁴ La valeur accordée par un tribunal aux conditions d'un accord de coexistence varie en fonction du type de produits ou de services et du fait que l'intérêt public est lésé par le maintien d'un tel accord. Voir "Trademark 'coexistence' agreements: legitimate contracts or tools of consumer deception?", Marianna Moss, 18 *loy. Consumer I. Rev.* 197.

3. si conclure un accord de coexistence représente la meilleure solution pour une PME, il n'en reste pas moins que ce n'est pas le présent qui pose problème puisque les deux entreprises concurrentes sur le marché peuvent relativement facilement délimiter leurs zones d'activités respectives et convenir de respecter ces paramètres. La véritable difficulté consiste à anticiper l'avenir. Où chaque entreprise souhaite-t-elle être présente plus tard? Est-ce que leurs plans de développement respectifs respecteront le territoire de l'autre? Essayer de prévoir l'utilisation future d'une marque et concrétiser cette vision d'avenir par un accord n'est pas chose facile mais il convient néanmoins de ne pas perdre de vue cet aspect lors de la mise au point d'un accord de coexistence.

Complément de lecture

- Pourquoi nous ne pouvons pas être amis :
http://www.wyattfirm.com/article_details.php?news=207
- L'affaire *Apple corps limited c. apple computer, inc.* :
<http://news.findlaw.com/hdocs/docs/apple/aclac50806opn.html>
- <http://north.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/2005/o23605.pdf>
- L'accord de coexistence ne bloque en rien les marques "à pomme" pour le téléchargement de musique :
<http://www.comml-iba.org/modules.php?name=news&file=article&sid=163>
- Marques et indications géographiques, notamment à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes :
http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/master/master_of_european_intellectual_property_law/2006%20Module%20trademark/Group%20assignments/Group%202.pdf

Avertissement : Les points de vues exprimés dans le présent article sont ceux de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'OMPI. Tous commentaires ou suggestions concernant cet article peuvent être adressés à tamara.nanayakkara@wipo.int. L'auteur remercie vivement M. Guriqbal Singh Jaiya de ses précieux conseils et commentaires.