

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

WT/DS176/R
6 août 2001

(01-3806)

Original: anglais

ÉTATS-UNIS – ARTICLE 211 DE LA LOI GÉNÉRALE DE 1998 PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS

Rapport du Groupe spécial

Le rapport du Groupe spécial "*États-Unis – Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits*" est distribué à tous les Membres conformément au Mémoire d'accord sur le règlement des différends. Il est mis en distribution non restreinte le 6 août 2001, en application des Procédures de distribution et de mise en distribution générale des documents de l'OMC (WT/L/160/Rev.1). Il est rappelé aux Membres que, conformément au Mémoire d'accord sur le règlement des différends, seules les parties au différend pourront faire appel du rapport d'un groupe spécial. L'appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci. Il n'y aura pas de communication *ex parte* avec le Groupe spécial ou l'Organe d'appel en ce qui concerne les questions que l'un ou l'autre examine.

Note du Secrétariat: Le présent rapport sera adopté par l'Organe de règlement des différends (ORD) dans les 60 jours suivant la date de sa distribution, à moins qu'une partie au différend ne décide de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas l'adopter. S'il fait l'objet d'un appel formé devant l'Organe d'appel, il ne sera pas examiné par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achèvement de la procédure d'appel. Des renseignements sur la situation à cet égard peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l'OMC.

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
I. INTRODUCTION	1
II. ASPECTS FACTUELS	2
III. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDÉES PAR LES PARTIES.....	7
IV. ARGUMENTS DES PARTIES.....	7
A. INTRODUCTION	7
B. INTRODUCTIONS DES COMMUNICATIONS DES PARTIES.....	8
C. ARGUMENTS CONCERNANT LES INCOMPATIBILITÉS ALLÉGUÉES AVEC L'ACCORD SUR LES ADPIC.....	11
1. Article 211 a) 1) de la Loi générale	11
a) L'article 211 a) 1) de la Loi générale au regard de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC.....	11
b) L'article 211 a) 1) de la Loi générale au regard de l'article 6quinquies A 1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC.....	16
2. Article 211 a) 2) de la Loi générale	23
a) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC.....	24
b) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC	29
c) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 6bis de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC.....	30
d) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 8 de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC.....	31
e) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC.....	31
f) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC	37
3. Article 211 b) de la Loi générale	39
D. QUESTIONS HORIZONTALES.....	41
1. Principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères	41
2. Propriété des marques.....	62
3. Charge de la preuve.....	69
V. ARGUMENTS DES TIERCES PARTIES.....	70

VI.	RENSEIGNEMENTS FACTUELS COMMUNIQUÉS PAR LE BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI.....	72
VII.	RÉEXAMEN INTÉRIMAIRE	80
VIII.	CONSTATATIONS.....	82
A.	MESURES EN CAUSE	82
B.	CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDÉES PAR LES PARTIES.....	84
C.	QUESTIONS PRÉLIMINAIRES.....	85
	1. Renseignements factuels communiqués par le Bureau international de l'OMPI	85
	2. Règles d'interprétation.....	86
	3. Charge de la preuve	87
	4. Portée de l'Accord sur les ADPIC.....	87
	a) Question de savoir si la portée de l'Accord sur les ADPIC englobe les noms commerciaux.....	88
D.	COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 211 A) 1) AVEC L'ARTICLE 15:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC.....	92
	1. Question de savoir si l'article 211 a) 1) est compatible avec l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC	92
	2. Examen des autres arguments présentés par les Communautés européennes.....	97
	a) Argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) empêche l'enregistrement de signes constituant des marques et satisfaisant aux prescriptions de l'article 15:1	97
	b) Argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) s'applique à d'autres catégories de produits; a une portée qui inclut les marques similaires; et s'applique aux marques abandonnées	99
	3. Conclusion générale concernant l'article 15:1.....	100
E.	COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 211 A) 1) AVEC L'ARTICLE 2:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC PRIS CONJOINTEMENT AVEC L'ARTICLE 6 <i>QUINQUIES</i> A 1) DE LA CONVENTION DE PARIS (1967)	101
	1. Question de savoir si l'article 211 a) 1) est compatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6<i>quinquies</i> A 1) de la Convention de Paris (1967)	101
	2. Examen des autres arguments présentés par les Communautés européennes.....	105
	a) Argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) empêche l'enregistrement sur une base "telle quelle" de signes constituant des marques et satisfaisant aux conditions quant à la forme requises au titre de l'article 6 <i>quinquies</i> A 1).....	105
	b) Argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) s'applique à d'autres catégories de produits, a une portée qui inclut les marques similaires et s'applique aux marques abandonnées	106

	3. Conclusion générale concernant l'article 6quinquies A 1).....	106
F.	COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 211 A) 2) AVEC LES ARTICLES 42 ET 16:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC	106
	1. Observations générales	106
	2. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC	107
	3. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC	110
G.	COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 211 A) 2) AVEC L'ARTICLE 2:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC PRIS CONJOINTEMENT AVEC L'ARTICLE 6BIS 1) DE LA CONVENTION DE PARIS (1967).....	112
	1. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6bis 1) de la Convention de Paris (1967)	112
H.	COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 211 A) 2) AVEC L'ARTICLE 2:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC PRIS CONJOINTEMENT AVEC L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION DE PARIS (1967).....	114
	1. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967)	114
I.	COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 211 A) 2) AVEC L'ARTICLE 3:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC ET L'ARTICLE 2:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC PRIS CONJOINTEMENT AVEC L'ARTICLE 2 1) DE LA CONVENTION DE PARIS (1967).....	115
	1. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967).....	115
J.	COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 211 A) 2) AVEC L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC	119
	1. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC	119
K.	COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 211 B) AVEC L'ARTICLE 16:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC.....	121
	1. Question de savoir si l'article 211 b) est compatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC	121
	2. Question de savoir si l'article 211 b) est compatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC	125
	3. Question de savoir si l'article 211 b) est compatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6bis 1) de la Convention de Paris (1967).....	125
	4. Question de savoir si l'article 211 b) est compatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967)	126

I. INTRODUCTION

1.1 Le 7 juillet 1999, les Communautés européennes et leurs États membres (ci-après dénommés les "Communautés européennes") ont demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis en vertu de l'article 4 du Mémoire d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des

1.6 Le 26 octobre 2000, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial comme suit:

Président: M. Wade Armstrong

Membres:

entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués, ne donne effet à une telle revendication ni ne l'entérine d'une autre manière, à moins que le titulaire initial de cette marque ou de ce nom commercial, ou l'ayant cause de bonne foi, n'ait donné son consentement exprès.

c) Le Secrétaire au Trésor promulgue les règles et règlements qui sont nécessaires pour exécuter les dispositions du présent article.

d) Dans le présent article:

- 1) L'expression "ressortissant désigné" a le sens que lui confère l'article 515.305 du titre 31 du Code of Federal Regulations, tel qu'il est en vigueur au 9 septembre 1998, et recouvre le ressortissant de tout pays étranger qui est l'ayant cause d'un ressortissant désigné.
- 2) Le terme "confisqué" a le sens que lui confère l'article 515.336 du titre 31 du Code of Federal Regulations, tel qu'il est en vigueur au 9 septembre 1998.

2.2 La partie 515 du titre 31 du Code of Federal Regulations (le "CFR") contient le Règlement pour le contrôle des avoirs cubains (le "Règlement sur les avoirs cubains"). L'article 515.305 de cette partie (ci-après dénommé 31 CFR 515.305) contient la définition de l'expression "ressortissant désigné" visée à l'article 211 d) 1). Il est ainsi libellé:

Article 515.305 Ressortissant désigné.

Aux fins de la présente partie, on entend par *ressortissant désigné* Cuba et tout ressortissant de ce pays y compris toute personne qui est un ressortissant spécialement désigné.⁵

2.3 L'article 515.336 du titre 31 du CFR contient la définition du terme "confisqué" visée à l'article 211 d) 2). Il est ainsi libellé:

Article 515.336 Confisqué.

Tel qu'il est utilisé à l'article 515.208, le terme "confisqué" renvoie à:

⁵ L'expression "ressortissant spécialement désigné" est définie à l'article 515.306 de 31 CFR, qui est ainsi libellé:

a) On entend par *ressortissant spécialement désigné*:

- 1) toute personne dont le Secrétaire au Trésor détermine qu'elle est un ressortissant spécialement désigné,
- 2) toute personne qui, à la "date effective" ou depuis cette date, a agi pour ou au nom du gouvernement ou des autorités exerçant un contrôle sur un pays étranger désigné, ou
- 3) tout partenariat, toute association, toute société ou toute autre organisation qui, à la "date effective" ou depuis cette date, a été détenu ou contrôlé directement ou indirectement par le gouvernement ou les autorités exerçant un contrôle sur un pays étranger désigné ou par tout ressortissant spécialement désigné.

- a) la nationalisation, l'expropriation ou autre saisie d'un titre de propriété ou de contrôle sur un bien effectuée par le gouvernement cubain le 1^{er} janvier 1959 ou après cette date:
 - 1) sans que le bien ait été restitué ou qu'une indemnisation adéquate et effective ait été accordée; ou
 - 2) sans que la revendication concernant le bien ait été réglée conformément à un accord international de règlement des revendications ou à une autre procédure de règlement mutuellement acceptée; et
- b) la répudiation ou au défaut de paiement, ou au non-paiement par le gouvernement cubain, le 1^{er} janvier 1959 ou après cette date:
 - 1) d'une dette de toute entreprise qui a été nationalisée, expropriée ou d'une autre manière saisie par le gouvernement cubain;
 - 2) d'une dette qui grève un bien nationalisé, exproprié ou d'une autre manière saisi par le gouvernement cubain; ou
 - 3) d'une dette qui a été contractée par le gouvernement cubain pour faire droit à une revendication concernant un bien confisqué ou la régler.

2.4 L'article 211 a) fait référence à l'article 515.527 de 31 CFR qui, à la date à laquelle l'article 211 a été promulgué, le 21 octobre 1998, était ainsi libellé:

Article 515.527 Certaines transactions concernant la propriété intellectuelle aux États-Unis.

- a) Les transactions liées à l'enregistrement et au renouvellement auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis ou du Bureau du droit d'auteur des États-Unis, de brevets, marques et droits d'auteur dans lesquels le gouvernement de Cuba ou un ressortissant cubain a un intérêt sont autorisées.
- b) Le présent article autorise le paiement sur des comptes bloqués ou d'une autre manière des taxes actuellement dues au gouvernement des États-Unis en rapport avec toute transaction autorisée au titre du paragraphe a) du présent article.
- c) Le présent article autorise en outre le paiement sur des comptes bloqués ou d'une autre manière des honoraires et frais raisonnables et conformes à l'usage actuellement dus à des avocats ou représentants aux États-Unis en rapport avec les transactions autorisées au titre du paragraphe a) du présent article.

2.5 Après l'entrée en vigueur de l'article 211, le Règlement sur les avoirs cubains a été modifié par l'adjonction d'un nouvel alinéa a) 2) à l'article 515.527 de 31 CFR. Le paragraphe a) de l'article est alors devenu l'alinéa a) 1). La modification est entrée en vigueur le 10 mai 1999. Le nouvel alinéa a) 2) est ainsi libellé:

- a) 2) Aucune transaction ni aucun paiement n'est autorisé ou approuvé conformément au paragraphe a) 1) du présent article en ce qui concerne une

marque ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel similaire à une marque ou à un nom commercial qui était utilisé en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués, au sens où ce terme est défini à l'article 515.336, à moins que le titulaire initial de la marque ou du nom commercial, ou l'ayant cause de bonne foi, n'ait donné son consentement exprès.

2.6 L'article 211 b) fait référence à l'article 44 b) et e) de la Loi de 1946 sur les marques, dénommée également Loi Lanham (15 U.S.C. § 1126 b) et e)), qui est ainsi libellé:

Article 44 (15 U.S.C. § 1126). Conventions internationales; registre des marques

(...)

b) Toute personne dont le pays d'origine est partie à une convention ou à un

2.8 Une des licences générales pouvant être obtenues en vertu des règlements de l'OFAC est visée dans 31 CFR 515.527, l'article cité plus haut. Elle concerne les transactions liées à l'enregistrement et au renouvellement auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis ("USPTO") et du

et arguments sont présentés chronologiquement, les arguments figurant dans les premières communications écrites des parties venant tout d'abord et étant suivis d'un résumé des arguments figurant dans les communications et déclarations ultérieures. Comme moyen de défense, les États-Unis ont soulevé deux questions horizontales qui sont en rapport avec toutes les incompatibilités alléguées entre l'article 211 et l'Accord sur les ADPIC, à savoir le principe de non-reconnaissance des confiscations étrangères et la détermination du titulaire d'une marque. La section D résume les arguments des parties sur ces questions thématiques. Elle renferme également les arguments concernant la charge de la preuve figurant dans la première communication écrite des États-Unis. Il est fait état des réponses des parties aux questions posées par le Groupe spécial lorsqu'elles complètent par des renseignements pertinents les arguments figurant dans les communications des parties. En général, les termes utilisés dans les communications des parties ont été repris autant que possible sous leur forme initiale, compte tenu de la nécessité de condenser et de regrouper les arguments. Sauf indication contraire, les termes sont mis en relief de la même façon que dans les communications des parties.

4.2 La Partie V contient un résumé des arguments présentés par les tierces parties et la Partie VI un résumé de la lettre adressée par le Président du Groupe spécial au Directeur général de l'OMPI et de la réponse de ce dernier.

4.3 On trouvera dans la Partie VIII les constatations du Groupe spécial et dans la Partie IX ses conclusions et recommandations.

B. INTRODUCTIONS DES COMMUNICATIONS DES PARTIES

4.4 Dans l'introduction de sa première communication écrite, les Communautés européennes résument les raisons pour lesquelles elles estiment que certains aspects de la législation américaine concernant la protection des marques et des noms commerciaux sont incompatibles avec les obligations découlant pour les États-Unis de l'Accord sur les ADPIC. Elles allèguent que l'objectif de l'article 211 de la Loi générale consiste à limiter la jouissance et l'existence de certaines marques et de certains noms commerciaux appartenant à certaines catégories de détenteurs de droits.

4.5 Les Communautés européennes estiment que des personnes morales ou physiques cubaines peuvent être titulaires et jouir de marques américaines (y compris les noms commerciaux). Jusqu'à la promulgation de l'article 211, cela impliquait qu'elles pouvaient payer des taxes d'enregistrement et de renouvellement à l'Office des brevets et des marques des États-Unis ("USPTO"). Cela signifiait également que ces marques pouvaient faire l'objet d'une licence ou être cédées et que le détenteur du droit pouvait demander aux organes judiciaires des États-Unis de prendre les mesures prévues par la législation américaine pour faire respecter ses marques et lutter contre la contrefaçon. Jusqu'à la promulgation de l'article 211, peu importait qu'une telle marque américaine ait un lien ou une ressemblance quelconque avec une marque utilisée ou détenue par une entité cubaine qui avait été confisquée pendant la révolution cubaine. Du fait de l'adoption de l'article 211, la jouissance de tels droits dans lesquels le gouvernement de Cuba, un ressortissant cubain ou tout ayant cause étranger de ce dernier ont un intérêt, a été considérablement limitée.

4.6 Les Communautés européennes font valoir que l'article 211 a) 1) interdit toute transaction liée à l'enregistrement et au renouvellement auprès de l'USPTO de marques dans lesquelles Cuba ou un ressortissant cubain a un intérêt. De telles transactions ne sont admissibles que si le propriétaire historique d'une entité cubaine confisquée, qui détenait une marque identique ou similaire, y consent expressément. Cette disposition a pour résultat pratique de retirer – à terme – des marques américaines existantes à leurs titulaires légitimes parce que ceux-ci ne seront plus en mesure d'en renouveler l'enregistrement. En outre, cette disposition empêche quelqu'un d'enregistrer une telle marque si celle-ci n'a pas déjà été préalablement enregistrée auprès de l'USPTO.

cubaine et ont fait l'objet d'une licence concédée à une entreprise commune constituée par cette entité et une société communautaire. Étant donné le grand nombre de marques et de noms commerciaux utilisés en rapport avec des entreprises cubaines avant 1960, les effets de l'article 211 risquent toutefois d'être dommageables pour de nombreuses relations commerciales établies par les entreprises communautaires non seulement avec des entités cubaines, mais aussi avec d'autres partenaires qui sont visés par l'article 211.¹²

4.14 Dans l'introduction de leur première communication écrite, les États-Unis soutiennent que la question essentielle en l'espèce est celle de savoir si l'Accord sur les ADPIC leur impose de reconnaître et faire respecter les marques utilisées en rapport avec des avoirs qui ont été confisqués - c'est-à-dire expropriés sans indemnisation¹³ - à leurs propriétaires légitimes. Ils estiment que ce n'est pas le cas. En droit américain - selon aussi bien l'article 211 qu'une jurisprudence établie de longue date - ceux dont la revendication d'une marque est fondée sur la confiscation d'avoirs sans indemnisation ne peuvent pas revendiquer des droits de propriété aux États-Unis sans le consentement des propriétaires dont les avoirs ont été confisqués. En fait, de l'avis des États-Unis, il s'agit d'un principe qui a été largement reconnu dans le monde entier et, en particulier, par de nombreux Membres de l'OMC. Selon les États-Unis, le point de vue des Communautés européennes dans le présent différend est, par contre, que les avoirs d'une personne peuvent être confisqués par une autorité gouvernementale qui peut ensuite, en invoquant l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris, faire respecter ces "droits" aux États-Unis d'une manière contraire à la législation américaine. L'Accord sur les ADPIC n'exige pas un tel résultat et telle ne pouvait pas être l'intention de ses négociateurs.

4.15 Les États-Unis font valoir que, contrairement à ce que les Communautés européennes affirment dans leur introduction, l'article 211 ne vise pas des situations dans lesquelles la marque américaine a cessé d'exister ou n'a jamais existé et ne se distingue pas du droit largement admis des nations souveraines de ne pas reconnaître les confiscations étrangères. L'article 211 vise la revendication de droits par une entité chargée de la confiscation ou ses ayants cause américains ou non américains par rapport aux droits des propriétaires initiaux des avoirs confisqués, ce que vise précisément le principe consistant à ne pas donner d'effet extraterritorial aux confiscations sans indemnisation. Selon les États-Unis, les Communautés européennes font valoir que l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris imposent aux Membres de reconnaître et faire respecter les droits de marque revendiqués par des entités étrangères chargées de la confiscation, même si ce droit est fondé sur une confiscation étrangère. Les États-Unis soutiennent que les Communautés européennes contestent, en fait, le droit souverain d'un Membre de ne pas donner effet à des confiscations étrangères sans indemnisation, droit consacré par de nombreuses décisions judiciaires aussi bien en Europe qu'aux États-Unis.

4.16 Les États-Unis estiment en conséquence que les Communautés européennes "présentent les choses" de manière inexacte tout au long de leur introduction en laissant entendre que, avant la promulgation de l'article 211, les entités chargées de la confiscation pouvaient revendiquer des droits attachés à des marques américaines sur la base de leur confiscation sans indemnisation et que l'article 211 retire ces droits légitimes. On n'a jamais vu, ni aux États-Unis ni ailleurs, que les entités chargées de la confiscation ou leurs ayants cause puissent établir des droits de propriété sur des avoirs ne relevant pas de leur juridiction. L'article 211 consacre au niveau légal le principe selon lequel elles ne peuvent pas le faire.

¹² Les Communautés européennes rappellent que l'article 211 a également été examiné au Conseil des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Voir le paragraphe 16 du document IP/C/19 et le paragraphe 16 du document IP/C/22 (rapports annuels du Conseil pour les années 1999 et 2000).

¹³ Les États-Unis précisent que, sauf indication contraire, ils utilisent le terme "confiscation" pour désigner une expropriation sans paiement d'une indemnisation adéquate et effective. Voir l'article 211 d) 2) de la Loi générale, renvoyant à la définition figurant dans 31 CFR 515.336.

4.17 Les États-Unis font valoir que les Communautés européennes ont une lourde tâche dans le présent différend – démontrer que le principe bien établi voulant que l'on ne donne pas d'effet extraterritorial aux confiscations étrangères a toujours été contraire à la Convention de Paris et est maintenant contraire à l'Accord sur les ADPIC. Les États-Unis estiment que les Communautés européennes ne peuvent pas s'acquitter de cette tâche et que leurs affirmations relatives à l'existence d'un conflit entre l'article 211 et l'Accord sur les ADPIC ne sont pas fondées.

C. A

nécessairement à toutes les prescriptions qui font d'un signe ou d'une combinaison de signes une marque.¹⁴

4.22 Les Communautés européennes font valoir en outre qu'il n'y a dans l'Accord sur les ADPIC ou la Convention de Paris (1967) aucune disposition qui permettrait à un Membre de l'OMC de subordonner l'enregistrement ou le renouvellement d'une marque au consentement exprès de l'ancien titulaire d'une telle marque ou de marques similaires n'importe où dans le monde.

4.23 En conséquence, les Communautés européennes allèguent que l'article 211 a) 1) est contraire aux obligations des États-Unis au titre de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC.

4.24 Avant d'examiner dans leur première communication écrite les dispositions spécifiques de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article *6quinquies* de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, les États-Unis font observer que rien dans ces deux articles ne leur impose d'accepter l'enregistrement ou le renouvellement de marques, si la personne procédant à l'enregistrement ou au renouvellement n'est pas le véritable titulaire de la marque selon la législation américaine. Ils allèguent que ni l'Accord sur les ADPIC ni la Convention de Paris ne prescrivent que les Membres doivent reconnaître comme le titulaire d'une marque; cette décision relève de la législation nationale des Membres.

4.25 Étant donné que les arguments présentés par les États-Unis, puis par les Communautés européennes, au sujet de la détermination du titulaire d'une marque sont pertinents en ce qui concerne plusieurs incompatibilités entre l'article 211 et l'Accord sur les ADPIC alléguées par les Communautés européennes, ces arguments sont présentés plus loin d'une manière thématique dans la section D.2 de la présente partie du rapport.

4.26 S'agissant de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC, les États-Unis soutiennent que l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec ses dispositions. L'article 15:1 définit l'objet susceptible d'être protégé comme marque et limite la capacité des Membres d'alléguer qu'une marque n'est pas propre à constituer une marque et n'est donc pas susceptible d'être enregistrée, en raison de la forme de la marque. Il n'énonce pas une obligation positive d'enregistrer toutes les marques satisfaisant aux conditions requises. Par exemple, en vertu de l'article 15:1, un Membre ne pourrait pas refuser l'enregistrement d'une marque au motif qu'elle est constituée de noms de personnes ou de lettres, ou pour d'autres motifs liés à la forme, dès lors que les signes dont la marque est composée sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. L'article 15:2 souligne que cela ne signifie *pas* qu'il est interdit à un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque pour d'*autres* motifs, à condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris.

4.27 Les États-Unis font valoir que les restrictions imposées par l'article 211 a) 1) ne sont pas fondés sur la *forme* de la marque. L'article 211 a) 1) concerne les marques, quelle que soit leur forme, qui sont similaires ou identiques à des marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués sans indemnisation et qui sont enregistrées sans l'autorisation du titulaire initial. Il se rapporte uniquement aux droits de la personne enregistrant la marque de revendiquer un intérêt lié à la propriété de cette marque. Pour cette raison, l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article 15:1.

4.28 Les États-Unis font valoir en outre qu'à supposer, pour les besoins de l'argumentation, que l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC puisse être interprété comme imposant aux Membres une obligation positive indépendante d'enregistrer les marques qui, selon ses propres termes, sont

¹⁴ Dans une note de bas de page, les Communautés européennes relèvent que la deuxième phrase de l'article 18 de l'Accord sur les ADPIC confirme que "[l']enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sera renouvelable indéfiniment".

"susceptibles d'être enregistrées", une telle obligation serait limitée par l'article 15:2 qui prévoit que l'article 15:1 "[n'empêche pas] un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour d'autres motifs, à condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967)". En conséquence, l'article 15:1 n'empêche pas un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque pour d'autres motifs, dès lors que ce refus n'est pas incompatible avec la Convention de Paris. Étant donné que rien dans l'article 211 a) 1) n'est incompatible avec la Convention de Paris, l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC.

4.29 Les Communautés européennes contestent l'affirmation des États-Unis selon laquelle l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC contient une simple définition d'une marque. Elles allèguent qu'une telle lecture de cette disposition aurait, à leur avis, pour résultat absurde qu'un Membre de l'OMC n'aurait même pas l'obligation de permettre l'enregistrement et la protection des marques. Lorsque l'on considère le sens ordinaire des mots utilisés à l'article 15:1 et lorsqu'on lit ce dernier conjointement avec l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC on ne peut raisonnablement pas douter que l'article 15:1 impose aux Membres de l'OMC l'obligation d'enregistrer les marques qui satisfont aux prescriptions énoncées dans cette disposition. C'est ce que confirme en outre la lecture des articles 6 et *quinquies* de la Convention de Paris.

4.30 Les Communautés européennes allèguent que l'enregistrement au titre de l'article 15:2 ne peut être refusé que dans les cas exceptionnels expressément mentionnés dans l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris. Ces dispositions figurent aux articles 22:3, 23:2 et 24:5 de l'Accord sur les ADPIC, et aux articles 6 2), *ter* et *quinquies* B de la Convention de Paris. En absence d'une exception spécifique facultative ou obligatoire, il faut faire droit à une demande d'enregistrement au titre de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC. Les Communautés européennes estiment que les États-Unis n'ont invoqué aucune exception spécifique prévue dans l'Accord sur les ADPIC ou la Convention de Paris pour justifier l'article 211 a) 1). À leur avis, en l'absence d'une exception spécifique facultative ou obligatoire, il faut faire droit à une demande d'enregistrement au titre de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC et les enregistrements doivent être renouvelables indéfiniment; en ce qui concerne le renouvellement des enregistrements, les Communautés européennes se réfèrent à l'article 18 de l'Accord sur les ADPIC.

4.31 Le Groupe spécial a demandé aux Communautés européennes de clarifier leur position sur le point de savoir si l'article 15:1 empêchait un Membre a) de déterminer des prescriptions concernant la capacité d'une personne physique ou morale de déposer
a90u2uqpas n's85.75 TD -0.19069 Ts .1444 Tc 4.7625 -24.7

4.32 Les États-Unis

l'article 211 a) 1) serait contraire. Ils estiment que chacun de ces articles limite la capacité des Membres de rejeter l'enregistrement de marques sur la base de défauts concernant la *forme* de la marque. Ni l'un ni l'autre n'imposent de limite à la capacité des Membres de rejeter l'enregistrement parce que le déposant n'est pas le véritable titulaire de la marque.

4.38 Les États-Unis font valoir que rien dans le texte de l'article 15:1 n'étaye l'affirmation des CE selon laquelle l'article 15:1 exige que tout signe ou toute combinaison de signes "propre" à être une marque soit enregistré. Le texte de l'article 15:1 définit uniquement les signes qui doivent être considérés comme susceptibles de bénéficier d'une protection en tant que marque. Les États-Unis font valoir aussi que rien n'étaye l'opinion selon laquelle l'enregistrement ne peut être refusé que dans les "cas exceptionnels expressément mentionnés dans l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris". De l'avis des États-Unis, ce n'est pas ce que dit l'article 15:2. L'article 15:2 précise que l'article 15:1 – définissant la forme d'une marque – n'empêche *pas* les Membres de refuser l'enregistrement d'une marque pour d'*autres motifs* (c'est-à-dire "autres" que la forme de la marque). Il ajoute que, naturellement, ces motifs ne doivent pas déroger à la Convention de Paris. Ce n'est pas du tout la même chose que de dire que l'enregistrement peut *uniquement* être refusé pour des motifs précis particuliers énoncés dans certaines subdivisions désignées des articles de la Convention de Paris. La Convention de Paris ne prescrit aucune règle indiquant que les Membres doivent accorder des droits de propriété aux entités chargées de la confiscation. En conséquence, refuser l'enregistrement d'une marque au motif que le déposant n'est pas le véritable titulaire de la marque n'est pas incompatible avec l'article 15:1 et ne déroge à aucune disposition de la Convention de Paris au sens de l'article 15:2.

4.39 Les États-Unis estiment que les Communautés européennes ne proposent aucune "exception" à l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC qui permettrait à un Membre de déterminer qu'il ne donnera pas effet sur son territoire à une confiscation étrangère. Ils allèguent que, selon l'interprétation des Communautés européennes, l'article 15:1 ne permet pas à un Membre de décider que l'entité chargée de la confiscation n'est pas le titulaire de la marque utilisée en rapport avec les avoirs confisqués.

4.40 Les États-Unis soutiennent que l'article 211 a) 1) ne leur impose pas de mener des actions incompatibles avec leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC. Ils estiment que l'article 211 a) 1) empêche d'obtenir des licences générales de l'OFAC pour l'enregistrement et le renouvellement de certaines marques, à savoir les marques qui sont identiques ou pour l'essentiel similaires à des marques utilisées en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués *et* lorsque le titulaire initial de la marque n'a pas donné son consentement. Cette disposition n'empêche pas de manière aléatoire l'enregistrement de marques. Elle vise les marques qui ont été utilisées en rapport avec un avoir confisqué par le gouvernement cubain et les titulaires initiaux de ces marques. Elle protège les titulaires initiaux de ces marques en disant que l'entité chargée de la confiscation ou ses ayants cause doivent obtenir le consentement de ces titulaires avant de pouvoir bénéficier d'une licence générale de l'OFAC pour enregistrer ou renouveler la marque. Elle ne dit pas que ces marques ne peuvent pas être enregistrées ni renouvelées: elle dit simplement qu'il faut avoir le consentement des titulaires initiaux pour bénéficier d'une licence générale.¹⁵

¹⁵ En réponse à une question du Groupe spécial, les États-Unis précisent que "l'article 211 a) 1) traite de la possibilité d'obtenir des licences *générales* de l'OFAC pour enregistrer certaines marques. Il ne traite pas des licences spécifiques de l'OFAC qui sont un autre moyen d'obtenir l'autorisation d'effectuer des paiements liés à l'enregistrement ou au renouvellement d'une marque. L'effet juridique de l'application de l'article 211 a) 1) est donc uniquement que la licence générale de l'OFAC ne peut pas être obtenue pour enregistrer de telles marques". Répondant à une question sur le point de savoir si l'effet juridique de l'article 211 a) 1) pourrait équivaloir à retirer un droit acquis dans une situation où l'absence d'autorisation de paiement d'une taxe de renouvellement entraîne l'expiration de l'enregistrement de la marque résultant du non-paiement de la taxe de renouvellement, les États-Unis disent qu'"empêcher d'obtenir des licences générales pour certaines marques ce n'est pas retirer un droit acquis, pour plusieurs raisons. Premièrement, une licence générale n'est pas en soi un droit acquis – c'est un moyen d'autoriser des paiements dans le cadre du pouvoir en matière de licences conféré à

- b) L'article 211 a) 1) de la Loi générale au regard de l'article 6quinquies A 1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC

4.41 Les Communautés européennes font valoir que l'article 6quinquies A 1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC signifie, "dans la pratique", que "chaque fois qu'une marque est régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, les autres pays de l'Union sont obligés de l'accepter et de la protéger". De l'avis des Communautés européennes, toutes les marques régulièrement enregistrées dans leur pays d'origine sont visées, indépendamment des questions relatives à leur forme. Elles allèguent que l'article 211 a) 1) empêche le titulaire d'une marque enregistrée dans un autre Membre de l'OMC ou dans un membre de l'Union de Paris d'obtenir et de maintenir en vigueur l'enregistrement d'une marque aux États-Unis. L'article 211 a) 1) exclut la possibilité d'accomplir un acte (c'est-à-dire le paiement des taxes requises) qui est une condition préalable pour obtenir un enregistrement ou une obligation pour maintenir l'enregistrement en vigueur. Le détenteur d'une marque "régulièrement enregistrée" dans un autre pays partie à la Convention de Paris ou Membre de l'OMC et visée par l'article 211 n'a aucune possibilité d'enregistrer la marque aux États-Unis.¹⁶

4.42 En conséquence, de l'avis des Communautés européennes, l'article 211 a) 1) est contraire aux obligations des États-Unis au titre de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6quinquies A 1) de la Convention de Paris (1967).

4.43 Les États-Unis font valoir que, contrairement à ce qu'affirment les Communautés européennes, l'article 6quinquies de la Convention de Paris (1967) n'impose pas aux États-Unis d'enregistrer et de protéger toutes les marques régulièrement enregistrées dans un pays d'origine Membre lorsque le déposant attribue l'origine de son "droit" de propriété sur la marque à une confiscation sans compensation et lorsque les États-Unis ne reconnaissent pas un tel droit en vertu de leur législation. À leur avis, il est tout simplement faux de prétendre que l'article 6quinquies ne laisse aucune possibilité de déterminer en vertu de la législation nationale américaine si le titulaire initial - celui auquel on a retiré son entreprise ou ses avoirs sans indemnisation - est le véritable titulaire du droit attaché à la marque aux États-Unis.

4.44 Les États-Unis font valoir que, en fait, l'article 6quinquies prévoit une exception limitée à la règle voulant que ce soit la législation nationale du Membre qui détermine les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques. Il n'entrave en aucune manière la capacité des États-Unis de déterminer si le déposant est le véritable titulaire de la marque. L'article 6 1) de la Convention de Paris énonce la règle générale selon laquelle "[l]es conditions de dépôt et d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront déterminées dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale". Les articles 2 et 3 de la Convention de Paris garantissent à tous les

l'OFAC. L'OFAC se réserve le droit d'imposer des exclusions ou des restrictions en ce qui concerne la portée de ces licences générales. 31 C.F.R. 515.503. L'autre moyen est une licence spécifique. Deuxièmement, si, en fait, une entité chargée de la confiscation (ou son ayant cause) n'est pas le titulaire légitime de la marque, cette entité n'a de toute façon jamais eu de droits sur la marque. Comme il n'y avait pas de droits acquis sur la marque, refuser l'enregistrement ou le renouvellement de la marque ce n'est pas retirer un droit acquis. Indépendamment de l'article 211, l'enregistrement ou le renouvellement d'une marque peut toujours être contesté au motif que le déposant n'est pas le titulaire légitime de la marque. Telle était la situation avant 1998 et elle reste la même aujourd'hui".

¹⁶ Les Communautés européennes ajoutent qu'un exemple donné à titre indicatif est la marque "Havana Club" qui à leur avis a joué un rôle important dans l'historique de la rédaction de l'article 211, marque qui était et est régulièrement enregistrée voulant qu'uoE.092224 0 ue35 TD 2.2o5 -12 0 0 TD 4j 8.25c 0.1567 Tw (Indf Tc 44751termit 196

4.49 Les États-Unis font valoir que rien dans l'article 6*quinquies* ne leur impose d'admettre au dépôt et en vue d'une protection des marques qui, tout en étant régulièrement enregistrées dans le pays d'origine, ne sont pas régulièrement enregistrées par les personnes que les États-Unis considèrent en vertu de leur législation nationale comme étant les véritables titulaires de la marque. La circonstance exceptionnelle visée à l'article 6*quinquies* - dans laquelle les États-Unis pourraient être tenus d'admettre une marque qui est incompatible avec leur législation *pour ce qui est de la forme de la marque* - ne peut pas raisonnablement être considérée comme imposant aux États-Unis d'admettre et de protéger une marque déposée par la personne qui, selon la législation américaine, n'en est pas le titulaire légitime.

4.50 Les États-Unis ajoutent que, à supposer même, pour les besoins de l'argumentation, que la portée du paragraphe A 1) de l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris puisse être interprétée comme n'étant pas limitée à la forme d'une marque, l'article 211 a) 1) ne serait toujours pas contraire à cet article, en raison des exceptions ou réserves énoncées au paragraphe B du même article.

4.51 Les États-Unis estiment que, en vertu de l'article 6*quinquies* B, les membres de l'Union de Paris se sont réservé le droit de refuser à l'enregistrement ou d'invalider une marque d'origine étrangère lorsque cet enregistrement serait "contraire à [...] l'ordre public". Il est évident que toute

extraterritoriale de confiscations étrangères. En conséquence, l'article 211 a) 1) ne peut pas être incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris.

4.53 En réponse, les Communautés européennes font valoir qu'il est vrai que les questions de forme ont joué un certain rôle à la Conférence diplomatique au cours de laquelle l'article 6*quinquies* A 1) de la Convention de Paris a été adopté. Toutefois, dans le cadre des procédures de règlement des différends de l'OMC, l'interprétation des normes en cause est fondée sur les règles internationales coutumières de l'interprétation des traités codifiées par la Convention de Vienne. Sur cette base, il faut donner aux mots figurant à l'article 6*quinquies* A 1) leur sens ordinaire, dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité. Le texte de l'article 6*quinquies* A 1) dit sans équivoque que "toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays". Les Communautés européennes font valoir en outre que l'article 6*quinquies* B, en particulier l'alinéa B 3), ne vise pas uniquement la forme d'une marque. Une question de forme concernerait par exemple l'utilisation d'une certaine langue ou d'une certaine graphie pour les signes visuels. Selon les Communautés
ine conemenris77-12.arimaTD /Fe1p1rend2.3325 Twcons des es autre danssilisation
1) e ou d'une certaine graphie pour s-12.artisoixte r

l'affaire Havana Club est un exemple qui montre bien que les confiscations étrangères n'affectent pas la conformité à la morale ou à l'ordre public d'une marque ou d'un nom commercial, parce que cette marque a été régulièrement enregistrée par l'USPTO. Si cette marque avait été jugée immorale, trompeuse ou scandaleuse, l'USPTO aurait dû refuser l'enregistrement d'office en vertu de l'article 2 de la Loi sur les marques. Les Communautés européennes allèguent qu'il est difficile de voir pour quelles raisons si ce n'est l'introduction de l'article 211 elle était devenue subitement contraire à la morale ou à l'ordre public après avoir existé pendant plusieurs décennies sans être contestée.

4.58 Les Communautés européennes réaffirment que l'article 211 s'applique à des marques qui n'ont jamais fait l'objet d'une confiscation par un pays étranger. Il semblerait évident qu'à cet égard l'article 6quinquies B 3) ne peut pas être invoqué pour justifier l'article 211, même si l'on devait accepter l'argument des États-Unis.

4.59 De l'avis des Communautés européennes, l'article 6quinquies représente une exception limitée au principe de territorialité parce qu'il oblige un pays à accorder des droits du fait de l'existence de droits dans un autre pays. En d'autres termes, une marque doit être enregistrée et protégée, parce qu'une marque existe dans un autre pays. De l'avis des Communautés européennes, le pays où l'enregistrement est demandé n'a en vertu de cette disposition aucun droit de mettre en doute l'existence d'une marque appartenant à un titulaire tel qu'il est défini dans la législation du pays d'origine. Les Communautés européennes ajoutent que, une fois enregistrée, la nouvelle marque sera pleinement assujettie au principe de territorialité et d'indépendance par rapport à la marque protégée dans le pays d'origine.

4.60 Les États-Unis notent que les Communautés européennes ont cité en l'approuvant l'ouvrage (page 114) d'un éminent commentateur de la Convention de Paris, le professeur Bodenhausen, qu'elles ont présenté comme un plaidoyer "en faveur d'une obligation générale d'enregistrement et de protection". Les Communautés européennes y voient une interprétation selon laquelle l'article 6quinquies s'applique globalement à des questions autres que la forme. De l'avis des États-Unis, ce que les Communautés européennes ont omis de dire, toutefois, c'est que le professeur Bodenhausen a dit très clairement aux pages 115 et 116 que l'article 6quinquies concerne la *forme* de la marque. Rappelant qu'ils ont cité un long passage à cet effet dans leur communication écrite²², les États-Unis ajoutent que le professeur Bodenhausen précise en outre ce qui suit aux pages 115 et 116 après avoir procédé à un premier examen de l'article 6quinquies:

"Cela entraîne les conclusions suivantes:

Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce est régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, les autres pays de l'Union *doivent l'accepter et la protéger* même si, pour ce qui concerne *sa forme* – c'est-à-dire *les signes qui la composent* – elle ne remplit pas les conditions de la législation nationale, *sous réserve* des stipulations additionnelles posées dans cet article, *en particulier des motifs de refus ou d'invalidation d'une marque, considérée selon ses caractéristiques individuelles*. Cette règle s'appliquera donc aux marques composées de chiffres, lettres, noms patronymiques, noms géographiques, mots écrits ou non écrits en une certaine langue ou une certaine graphie, et autres signes composant la marque."

4.61 On peut lire plus loin à la fin de la page 115 et au début de la page 116:

"Les États membres sont également libres, nonobstant l'article 6quinquies, d'appliquer aux dépôts de marques d'autres dispositions de leurs lois nationales qui ne concernent pas les signes qui composent la marque, comme, par exemple, l'exigence que la

²² Voir plus haut le paragraphe 4.47.

marque ait déjà été utilisée ou la condition que le déposant possède un établissement industriel ou commercial."²³

4.62 Les États-Unis affirment en résumé que l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris n'empêche pas un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque régulièrement enregistrée à l'étranger lorsque le déposant n'est pas le véritable titulaire de la marque.

4.63 Les États-Unis réaffirment que l'article 6*quinquies* A de la Convention de Paris limite la capacité des Membres de refuser la protection à des marques au motif que la *forme* de la marque est incompatible avec les règles nationales. En vertu de l'article 6*quinquies*, un Membre ne peut pas refuser d'enregistrer ou de protéger une marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine au motif qu'elle n'est pas conforme aux règles nationales *pour ce qui est de la forme de la marque*. Selon les termes de l'article 6*quinquies*, une telle marque sera admise au dépôt et protégée "telle quelle", ("as is" ou "in its original form"): autrement dit, la marque n'a pas à être modifiée pour être conforme à la législation nationale sur la forme des marques. De l'avis des États-Unis, toute interprétation de cette obligation l'étendant à des questions allant au-delà de la forme de la marque donnerait de manière inadmissible une lecture des mots clés "telle quelle" qui les exclurait de cet article. Une telle

4.67 Les États-Unis rappellent qu'à leur avis l'article 6*quinquies* A ne compromet pas le principe selon lequel les Membres n'ont pas à donner effet sur leurs territoires à des confiscations étrangères. Ils font valoir que cette disposition ne traite que de questions de "forme" et qu'il n'est pas nécessaire, sauf à en donner une mauvaise interprétation comme le font les Communautés européennes, de recourir à des "exceptions" pour préserver ce principe important. Les données de l'OMPI montrent que, lors de la négociation de la version initiale de l'article 6*quinquies*, les délégués ont expressément rejeté l'utilisation du mot "propriété" dans cet article parce qu'ils s'accordaient à penser que la disposition ne traitait *pas* de la question de la propriété des marques.²⁴ Les États-Unis font valoir en outre que, même si le Groupe spécial devait recourir aux exceptions prévues à l'article 6*quinquies* pour préserver ce principe important, on ne voit pas du tout pourquoi il devrait recourir à l'exception concernant les "droits acquis par des tiers" énoncée à l'article 6*quinquies* B 1) plutôt qu'à l'exception concernant l'"ordre public" énoncée à l'article 6*quinquies* B

4.68 Les États-Unis ajoutent que, chose peut-être encore plus importante, l'exception énoncée à l'article 6quinquies B 1) ne dit rien sur la façon dont un Membre détermine que les "tiers" ont acquis des droits auxquels la marque étrangère porterait atteinte. Même si le Groupe spécial adoptait l'interprétation forcée que les Communautés européennes donnent de l'article 6quinquies B 1) et selon laquelle cet article ne dit rien sur la façon dont un Membre doit déterminer qui sont les véritables titulaires de la marque américaine ayant des droits "acquis" auxquels il serait porté atteinte. Selon l'article 6quinquies B 1), cette décision relève de la législation nationale des Membres. Les États-Unis font valoir que, par conséquent, même si l'interprétation de l'article 6quinquies donnée par les Communautés européennes était correcte, le Groupe spécial n'en est pas moins amené à conclure que, en vertu de l'article 6quinquies B 1), c'est la législation nationale des Membres qui permet de déterminer qui est le véritable titulaire de la marque, détermination qui n'est dictée ni par la Convention de Paris ni par l'Accord sur les ADPIC. C'est ainsi que les Communautés européennes finissent par se retrouver là où les États-Unis ont leur point de départ.

4.69 Les États-Unis ne partagent pas l'avis des Communautés européennes selon lequel si l'Accord sur les ADPIC ne dicte pas de règles concernant la propriété des marques, les disciplines qu'il prévoit n'ont aucune valeur. De l'avis des États-Unis, l'Accord sur les ADPIC définit de nombreuses disciplines qui empêchent l'attribution arbitraire de la propriété des marques, y compris le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et de nombreuses protections procédurales. Les règles nationales des Membres régissant les questions de propriété peuvent différer dans le contexte d'autres droits de propriété intellectuelle visés par l'Accord sur les ADPIC et ces différences reconnues n'ont pas compromis les disciplines définies dans cet accord. Toutefois, même si l'absence de règles relatives à la propriété était une lacune de l'Accord, l'interprétation de l'article 6quinquies B 1) donnée par les Communautés européennes ne la comblerait pas le moins du monde, parce qu'elle ne permet pas de déterminer comment un Membre décide que des tiers ont des droits acquis. En d'autres termes, elle n'entraîne pas l'application de disciplines additionnelles concernant la propriété. Les États-Unis allèguent que les Communautés européennes arrivent à la même conclusion qu'eux, à savoir que les Membres sont habilités à déterminer qui est le véritable titulaire d'une marque sur leur territoire et ont le droit d'empêcher les entités chargées de la confiscation de revendiquer de tels droits de propriété.

2. Article 211 a) 2) de la Loi générale²⁶

4.70 Les Communautés européennes allèguent que l'article 211 a) 2) empêche le titulaire d'une marque enregistrée aux États-Unis ou le titulaire d'un nom commercial d'avoir recours à un tribunal américain pour faire respecter ses droits. En tant que telle, la mesure refuse à certains titulaires de

uniquement grâce à une interprétation tortueuse que les Communautés européennes peuvent conclure que la protection de droits acquis par des "tiers" aux États-Unis signifie la reconnaissance du maintien de la propriété des titulaires initiaux.

Les États-Unis ajoutent que, pourtant, selon les Communautés européennes, la survie même du principe de non-reconnaissance des confiscations étrangères au titre de la Convention de Paris et de l'Accord sur les ADPIC dépend de cette interprétation tortueuse.

²⁶ La première communication écrite des Communautés européennes exposait dans des sections distinctes les arguments relatifs à l'article 211 a) 2) et à l'article 211 b). Les arguments des Communautés européennes relatifs à l'article 211 a) 2) sont résumés dans la présente section du rapport; les arguments relatifs à l'article 211 b) énoncés dans leur première communication écrite et les communications suivantes sont résumés aux paragraphes 4.143 à 4.148 ci-dessous. À propos de l'article 211 b), les Communautés européennes se réfèrent, dans leur première communication écrite, aux arguments qu'elles ont avancés concernant l'article 211 a) 2) et font valoir qu'ils s'appliquent *mutatis mutandis* à l'article 211 b). En revanche, les États-Unis ont présenté simultanément leurs arguments concernant l'article 211 a) 2) et l'article 211 b). Par conséquent, les arguments présentés par les États-Unis au sujet des deux dispositions sont résumés dans la présente section du rapport.

l'article 16:1, n'est pas nécessairement la même personne que celle qui l'a enregistrée. Bien que l'enregistrement fédéral d'une marque aux États-Unis aille de pair avec les présomptions légales de propriété, de validité et de priorité, toutes ces présomptions peuvent être contestées. Si une personne autre que le déposant peut produire une revendication supérieure sur la marque en invoquant, par exemple, un usage antérieur, elle peut être déclarée comme le véritable "titulaire" de la marque. L'article 16:1 prévoit expressément que le titulaire de la marque – la personne en mesure de revendiquer des droits exclusifs en vertu de la législation nationale – peut être quelqu'un d'autre que le déposant.

4.75 Les États-Unis estiment que cela ressort clairement de la dernière phrase de l'article 16:1, qui dit que les droits garantis par l'article 16:1 "n'affecteront pas la possibilité qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits à l'usage". Cette phrase dispose aussi de façon plus générale que les droits découlant de l'article 16:1 "ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant".²⁷ Mis à part la mention expresse des droits acquis par l'usage, l'article 16:1 ne précise pas quels sont les autres "droits antérieurs existants" auxquels les droits découlant de l'article 16:1 ne portent pas préjudice. La détermination établissant qu'il y a des droits antérieurs existants, comme celle selon laquelle des droits de marque ont été acquis par l'usage, est une question qui relève de la législation nationale et n'est pas traitée dans l'Accord sur les ADPIC.

4.76 Les États-Unis affirment qu'il ressort clairement de cette interprétation que l'article 211 a) 2) et b) n'est pas incompatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC.

4.77 Les États-Unis font observer que l'article 211 a) 2) dispose que, si un "ressortissant désigné" - essentiellement le gouvernement cubain, des ressortissants cubains et leurs ayants cause - 1) a obtenu l'enregistrement d'une marque sous couvert d'une licence générale de l'OFAC et 2) la marque est identique ou similaire à une marque utilisée en rapport avec une entreprise confisquée sans indemnisation par le gouvernement cubain, les tribunaux des États-Unis ne reconnaîtront pas une revendication de droits de marque par cette personne, ne lui donneront pas effet ni ne l'entérineront d'une autre manière. Au titre de l'article 211 b), si un ressortissant désigné a obtenu dans son pays d'origine l'enregistrement d'une telle marque (c'est-à-dire une marque utilisée en rapport avec une entreprise confisquée) et revendique des droits de propriété sur cette marque aux États-Unis en vertu de l'enregistrement à l'étranger, les tribunaux américains ne reconnaîtront pas cette revendication de droits, ne lui donneront pas effet ni ne l'entérineront d'une autre manière.

4.78 Les États-Unis font valoir que cela n'est pas incompatible avec l'article 16:1. Bien qu'ils ne fassent pas respecter les droits de marque au bénéfice du déposant, ils ne refusent pas les droits exclusifs au "titulaire" de la marque enregistrée, ce qui est l'obligation énoncée à l'article 16:1. En effet, en vertu de la loi américaine, l'ayant cause de l'entité chargée de la confiscation n'est pas le "titulaire" de la marque aux États-Unis d'une autre manière (d'2) et ne peut revendiquer des droits de propriété nationale et n'est pas

que le déposant est le titulaire de la marque, l'Accord sur les ADPIC lui impose d'accorder certains droits à ce titulaire. Avant cela, il ne le lui impose pas.²⁹

4.79 Les États-Unis estiment que les termes mêmes de l'article 16:1 indiquent clairement qu'en vertu de la législation intérieure, les droits de propriété peuvent être accordés à quelqu'un d'autre que le déposant. En outre, il ne serait pas concevable que les négociateurs de l'Accord sur les ADPIC aient voulu, au moyen de l'article 16:1, infirmer le principe établi de la législation américaine qui s'oppose à ce qu'il soit donné effet au plan intérieur aux confiscations étrangères sans indemnisation. Selon les États-Unis, ce principe est en vigueur dans une grande partie du monde, dont les États-Unis et l'Europe, depuis près d'un siècle, et il a été appliqué de façon particulièrement évidente durant toute la période de l'après-guerre. Rien, dans le texte de l'Accord sur les ADPIC ou dans son objet et son but, n'indique une intention d'infirmer ce principe établi de longue date.

4.80 Les États-Unis font valoir que l'article 16:1 a pour objet et pour but de définir et de protéger les droits du titulaire d'une marque et non de limiter la capacité qu'ont les Membres de déterminer qui est le titulaire. En d'autres termes, sa contribution a consisté à mieux faire respecter les droits de propriété intellectuelle et non à réduire le pouvoir qu'ont les nations souveraines de déterminer qui peut revendiquer ces droits. Et il n'a pas réduit en particulier les droits relatifs à la décision fondamentale de reconnaître ou non des confiscations étrangères sans indemnisation.

4.81 Les États-Unis relèvent que les Communautés européennes semblent faire valoir que l'effet extraterritorial des confiscations sans indemnisation n'est *pas* la question.³⁰ À leur avis, elles semblent admettre que les nations souveraines ont le droit de refuser de reconnaître des confiscations étrangères sans indemnisation au moment où elles ont lieu; pour elles, la question que soulève l'article 211 est de savoir si, *après* qu'une confiscation étrangère a eu lieu et après que le titulaire initial a abandonné sa marque, les États-Unis peuvent *encore* empêcher l'entité chargée de la confiscation d'être titulaire des droits de marque aux États-Unis.

4.82 De l'avis des États-Unis, cet argument établit une distinction fautive. La question est en effet de savoir si l'Accord sur les ADPIC, en dépit de son silence, a infirmé le principe qui s'oppose à ce qu'il soit donné effet au plan intérieur aux confiscations étrangères. Les États-Unis font valoir que, soit l'article 16:1 prive les nations souveraines de la capacité de ne pas reconnaître le statut de titulaire des entités chargées de la confiscation, soit il ne les en prive pas. Rien dans l'article 16:1 n'étaye une distinction entre les droits des entités chargées de la confiscation au moment de la confiscation et les mêmes droits 20 ans plus tard. Si, comme l'affirment les Communautés européennes, l'article 16:1 dit que les Membres n'ont plus la faculté de déterminer qui est et qui n'est pas le titulaire d'un droit de marque, ils n'ont pas plus la faculté de le déterminer au moment de la confiscation qu'après que la

marque est prétendument tombée dans le domaine public. L'article 16:1 ne modifie pas la règle selon laquelle ce sont les Membres qui déterminent qui peut revendiquer la propriété d'une marque.

4.83 Les États-Unis répètent que le sens ordinaire de l'article 16:1 est qu'il confère au *titulaire* d'une marque enregistrée certains droits exclusifs afin d'empêcher des tiers de faire usage de cette marque. Si une personne n'est pas le *titulaire* de la marque – et la qualité de titulaire est déterminée selon la législation nationale du Membre –, l'article 16:1 ne lui confère pas de droits. Dans le contexte de l'article 211, si une entité chargée de la confiscation ou son ayant cause n'est pas le titulaire d'une marque, l'article 16:1 ne lui garantit aucun droit.

4.84 Selon les États-Unis, l'interprétation des Communautés européennes est que l'article 16:1 confère des droits exclusifs à quiconque enregistre la marque. L'article 16:1 aurait pu être rédigé pour conférer des droits exclusifs au déposant, mais il ne l'a pas été. Il dit au contraire expressément que les présomptions et droits qui y sont énoncés sont ceux du "titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée". En fait, il ne saurait dire plus clairement qu'il y a une distinction entre le titulaire de la marque et le déposant: il dit expressément que rien dans cet article n'empêche les Membres de subordonner l'existence des droits à l'usage. Autrement dit, un Membre ne contrevient pas à l'article 16:1 en déterminant que le véritable titulaire d'une marque est la personne qui l'a utilisée en premier et *non* celle qui l'a enregistrée. Si l'interprétation des Communautés européennes était exacte, l'article 16:1 exigerait que les Membres confèrent les droits exclusifs au déposant, même si des droits découlant de l'usage ont été conférés à quelqu'un d'autre en vertu de la législation nationale. Cette position est directement contredite par l'article 16:1 lui-même. Il ne peut tout simplement pas être exact de dire que l'article 16:1 impose une obligation de conférer des droits à quiconque enregistre la marque.

4.85 Les États-Unis font valoir que l'assertion des Communautés européennes selon laquelle il y a une catégorie de marques fédérales dont serait "titulaire" quiconque les enregistre et une autre catégorie de marques dont la propriété découlerait de l'usage n'est pas crédible.³¹ Le fait même qu'une personne peut établir qu'elle est titulaire d'une marque en vertu d'un usage antérieur et peut prouver que la personne qui a enregistré la marque fédérale n'en est pas le titulaire démontre qu'il n'y a pas deux "classes" distinctes de marques. C'est une situation expressément prévue par l'article 16:1. Les États-Unis font valoir que l'interprétation de l'article 16:1 avancée par les CE – qui voudrait que les Membres soient tenus de conférer des droits exclusifs à quiconque enregistre la marque – n'est pas étayée par le texte de cet article. Ils allèguent qu'elle est particulièrement extrême et préoccupante, compte tenu du fait que les Communautés européennes estiment aussi que l'article 15:1 prescrit aux Membres d'enregistrer sans objection toute marque qui consiste en des signes remplissant les conditions requises, que le déposant ait ou non le statut de titulaire en vertu de la législation nationale et qu'il revendique ou non la propriété de la marque aux États-Unis au motif qu'il est propriétaire des avoirs confisqués à l'étranger.

4.86 Les États-Unis font valoir que, comme l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC oblige à conférer des droits au "titulaire" d'une marque enregistrée, le Groupe spécial doit déterminer si l'article 211 a) 2) et b) prescrit des actions incompatibles avec cette obligation. À leur avis, il n'en prescrit pas. L'article 211 a) 2) et b) ne refuse pas les droits exclusifs aux véritables titulaires de marques enregistrées. Il exprime plutôt le fait que les tribunaux ne sont pas obligés de constater que le déposant est le "titulaire" de la marque lorsqu'il en revendique la propriété en vertu d'une confiscation et que le titulaire initial ne donne pas son consentement. Il ne réduit pas les droits de propriété reconnus aux États-Unis. Au contraire, il permet aux États-Unis d'exercer leur droit souverain et reconnu de déterminer les critères requis pour être titulaire d'une marque aux États-Unis

³¹ Les États-Unis se réfèrent aux arguments des Communautés européennes cités au paragraphe 4.178 plus loin.

que les intérêts du propriétaire antérieur d'une entreprise qui a fait usage de cette marque ou d'une

F53j -24.778.25 T/FF3

- d) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 8 de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC

4.102 Les Communautés européennes font valoir qu'aux termes de l'article 8 de la Convention de Paris (1967), les Membres de l'OMC doivent protéger les noms commerciaux, qu'ils fassent ou non partie d'une marque. L'article 8 ne précise pas la façon dont cette protection des noms commerciaux doit être accordée, mais un commentateur éminent a écrit que "[l]a protection sera généralement accordée en cas d'actes déloyaux de tiers, consistant par exemple à utiliser le même nom commercial, ou un nom commercial similaire [...], si une telle utilisation est susceptible de créer une confusion au sein du public".³⁴ Effectivement, dans la législation américaine, les noms commerciaux sont protégés par un droit d'engager une action en vertu, entre autres, de l'article 43 a) de la Loi Lanham, qui permet aux parties d'empêcher qu'un nom commercial soit utilisé d'une manière susceptible de créer une confusion ou d'induire en erreur.

4.103 Les Communautés européennes allèguent qu'en tout état de cause, le libellé de l'article 211 a) 2) est de nature si générale qu'on ne peut douter que les États-Unis ne confèrent aucune protection aux noms commerciaux visés par cette disposition. Ils ne remplissent donc pas les obligations qui découlent pour eux de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris.

4.104 Les Communautés européennes soulignent l'importance qu'elles attachent à ce qui est à leur avis un défaut de protection (en violation notamment de l'article 8 de la Convention de Paris) des droits prévus dans l'Accord sur les ADPIC pour les noms commerciaux aux des

tarifs douaniers et le commerce ("GATT"). Toutefois, alors que, dans le GATT, le traitement national concerne les marchandises – et non leurs propriétaires –, dans l'Accord sur les ADPIC, il concerne la personne détentrice des droits. Cette modification de l'objet concerné est systématiquement liée au caractère territorial des droits de propriété intellectuelle. De l'avis des CE, la jurisprudence étendue relative à l'article III:4 du GATT, constituée dans le cadre du système de règlement des différends du GATT aussi bien que de l'OMC, peut apporter un éclairage utile pour l'interprétation de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. Quoi qu'il en soit, l'élément fondamental énoncé à l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC paraît simple. Un Membre de l'OMC ne peut accorder à un ressortissant d'un autre Membre de l'OMC, au sujet d'un droit de propriété intellectuelle offert par son régime de droits de propriété intellectuelle, un traitement moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants pour ce droit de propriété intellectuelle.

4.109 Les Communautés européennes font valoir que l'article 211 a) 2) refuse aux titulaires qui sont des "ressortissants désignés" la protection conférée aux droits de propriété intellectuelle américains. L'article 211 d) 1) de la Loi générale fait référence à 31 CFR 515.305 qui dit que, "[a]ux fins de la présente partie, on entend par "ressortissant désigné" Cuba et tout ressortissant de ce pays y compris toute personne qui est un ressortissant spécialement désigné". En outre, il étend la définition du ressortissant désigné au-delà de 31 CFR 515.305 pour inclure le "[...] ressortissant de tout pays étranger qui est l'ayant cause d'un ressortissant désigné".

4.110 Les Communautés européennes allèguent que le libellé de ces dispositions indique de façon parfaitement claire que Cuba, les ressortissants cubains et les ressortissants spécialement désignés n'ont pas droit à la protection de leurs droits de propriété intellectuelle aux États-Unis, alors que les ressortissants américains y ont droit. En outre, la protection est aussi refusée à un ressortissant étranger qui est l'ayant cause d'un ressortissant désigné, alors qu'un tel ayant cause de nationalité américaine bénéficie de cette protection. Il s'agit là d'une violation *de jure* de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC.

4.111 Les Communautés européennes font observer que le principe du traitement national est considéré comme l'une des règles fondamentales de la Convention de Paris (1967) également, comme en dispose l'article 2 1). Elles estiment que les textes de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article 2 1) de la Convention de Paris ne sont pas identiques. À leur avis, le premier énonce de façon négative ce qu'un Membre de l'OMC ne peut pas faire, tandis que le second énonce de façon positive ce qu'un pays de l'Union de Paris doit faire, c'est-à-dire conférer aux non-ressortissants du pays les mêmes avantages que ceux que les lois sur la propriété industrielle de ce pays confèrent à ses propres ressortissants. La Convention de Paris impose donc une obligation spécifique d'accorder un traitement identique aux détenteurs de droits étrangers et nationaux. L'objectif fondamental des deux dispositions reste toutefois le même: interdire une différence de traitement en fonction de la nationalité des détenteurs de droits.

4.112 Les Communautés européennes allèguent que la discrimination *de jure* créée par l'article 211 a) 2) entre les détenteurs de droits cubains d'une part et les détenteurs de droits américains de l'autre constitue autant une violation de l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC par la référence figurant à l'article 2:1 de l'Accord qu'une violation au regard de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC.

4.113 Les Communautés européennes développent leurs arguments en alléguant que l'article 211 a) 2) viole concrètement le principe du traitement national à deux niveaux:

- En réduisant expressément la protection des marques et des noms commerciaux appartenant aux "ressortissants désignés", c'est-à-dire fondamentalement Cuba et les ressortissants cubains, tout en accordant aux ressortissants américains la pleine jouissance de leurs droits,

l'article 211 a) 2) crée un premier niveau de discrimination qui constitue le manquement le plus flagrant aux obligations concernant le traitement national énoncées tant dans l'Accord sur les ADPIC que dans la Convention de Paris.

- Au second niveau, le fonctionnement de l'article 211 d) 1), qui définit l'expression "ressortissant désigné", crée une discrimination au niveau de l'ayant cause. Cette disposition refuse expressément la protection à tout ayant cause étranger d'un ressortissant cubain ou de Cuba, tout en accordant aux ayants cause américains de ressortissants cubains ou de Cuba la pleine jouissance de leurs droits conférés par un nom commercial ou une marque.

4.114 Les Communautés européennes ajoutent que les articles 3 et 4 s'app

sont pas les véritables titulaires au regard de la législation américaine et n'ont donc pas de droits de propriété à revendiquer au titre de l'Accord sur les ADPIC.

4.120 Les États-Unis font valoir que ni l'article 211 a) 2) ni l'article 211 b) n'accordent un traitement moins favorable aux ressortissants non américains qu'aux ressortissants américains. L'article 211 b) précise que les tribunaux américains ne reconnaissent pas une revendication de droits – découlant d'un enregistrement étranger – "par un ressortissant désigné ou son ayant cause" concernant des marques ou des noms commerciaux utilisés en rapport avec des avoirs confisqués, ne donnent pas effet à une telle revendication ni ne l'entérinent d'une autre manière. Il s'applique donc, selon ses propres termes, aux ressortissants désignés *et à tout ayant cause*, qu'il soit cubain ou non. Il s'applique à toute personne, *qu'elle soit cubaine ou non et qu'elle soit américaine ou non*, qui revendique un enregistrement, au titre de la législation américaine, en vertu de l'enregistrement étranger d'une marque utilisée en rapport avec des avoirs confisqués.³⁵

4.121 Les États-Unis font observer que l'article 211 a) 2) dispose que les tribunaux américains ne peuvent pas reconnaître une revendication de droits allégués concernant une marque confisquée, présentée "par un ressortissant désigné" ou un ressortissant de *tout pays étranger* qui est un ayant cause d'un ressortissant désigné, ni donner effet à une telle revendication, ni l'entériner d'une autre manière. Les ressortissants américains qui sont des ayants cause ne sont pas expressément mentionnés à l'article 211 a) 2)³⁶, mais les ressortissants américains *ne peuvent même pas devenir* ayants cause d'un ressortissant désigné – par exemple, une entité cubaine qui possède une entreprise confisquée à Cuba – sans obtenir une licence spécifique de l'OFAC. En effet, toute transaction dans le cadre de laquelle une personne des États-Unis pourrait devenir l'ayant cause d'une entité cubaine chargée de la confiscation est interdite au titre de 31 CFR 515.201. L'OFAC n'a jamais délivré une licence spécifique à cet effet.

4.122 Les États-Unis ajoutent que, même en supposant, pour les besoins de l'argumentation, qu'un ressortissant américain soit en mesure de revendiquer des droits de marque allégués en rapport avec desn

4.123 En résumé, les États-Unis affirment que ni l'article 211 a) 2) ni l'article 211 b) n'accordent aux ressortissants non américains un traitement moins favorable qu'aux ressortissants américains.

4.124 À propos de l'argument des Communautés européennes selon lequel l'article a) 1) viole concrètement le principe du traitement national à deux niveaux, les États-Unis soutiennent que l'article 211 doit être lu dans son ensemble et non divisé en petits morceaux considérés sous l'angle du "traitement national/NPF". Ils estiment que, si l'article 211 était limité à Cuba et aux ressortissants cubains, il pourrait en être autrement, mais l'article 211 n'est pas limité de cette manière. Il concerne Cuba et les ressortissants cubains qui font remonter leur revendication de propriété à une confiscation *et* tous les autres ressortissants – cubains ou non, américains ou non – qui font remonter leur revendication de propriété à cette confiscation. On ne peut évaluer la compatibilité avec le traitement national et le traitement NPF en se concentrant sur une partie seulement de la loi. La loi doit être considérée dans son ensemble.

4.125 De l'avis des États-Unis, pour évaluer si l'article 211 tel qu'il est libellé, et non tel qu'il est appliqué, contrevient aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives au traitement national, le Groupe spécial devrait examiner s'il exige de traiter les ressortissants américains plus favorablement

constaté que la loi elle-même n'était pas incompatible avec le GATT. En effet, une loi qui ne prescrit pas d'actions incompatibles avec les règles de l'OMC n'est pas, telle qu'elle est libellée, incompatible avec les règles de l'OMC, même si des actions menées au titre de cette loi sont incompatibles avec les règles de l'OMC. Par exemple, dans l'affaire *CEE – Règlement relatif aux importations de pièces détachées et composants*³⁹, le Groupe spécial a constaté que "la simple existence" de la disposition anticourtage de la législation antidumping communautaire n'était pas incompatible avec les obligations contractées par les Communautés européennes dans le cadre du GATT, même si les Communautés européennes avaient pris des mesures incompatibles avec le GATT dans le cadre de cette disposition. Il a fondé sa constatation sur sa conclusion selon laquelle la disposition anticourtage "ne fai[sait] pas obligation à la Commission ou au Conseil des Communautés européennes d'imposer des droits ou d'autres mesures; elle les autoris[ait] simplement à entreprendre certaines actions".

4.128 Les États-Unis font observer qu'en l'espèce rien n'indique que l'OFAC délivrerait à un ressortissant américain une licence pour devenir l'ayant cause d'une entité chargée de la confiscation. Au contraire, la réglementation de l'OFAC interdit d'une manière générale une telle transaction. En outre, même si un ressortissant américain était en mesure de revendiquer devant un tribunal américain des droits de propriété sur une marque découlant d'une confiscation étrangère, le principe américain qui s'oppose à l'application extraterritoriale des confiscations étrangères s'appliquerait à une telle revendication. En bref, rien ne permet de penser qu'en raison de l'article 211 a) 2) les États-Unis accorderaient un traitement plus favorable à leurs ressortissants qu'aux ressortissants d'autres pays. L'article 211 a) 2) n'est donc pas contraire aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives au traitement national.

4.129 Selon les États-Unis, les Communautés européennes semblent penser qu'elles ont apporté un élément de preuve pertinent en citant trois marques américaines d'origine apparemment cubaine que des sociétés américaines ont fait enregistrer. Les États-Unis soutiennent qu'il n'y a aucune raison de penser que ces déposants sont les ayants cause d'une quelconque entité chargée de la confiscation, de sorte que l'observation des Communautés européennes n'a tout simplement rien à voir avec le présent différend. Ils allèguent en outre qu'on ne voit pas bien ce que les Communautés européennes cherchent à prouver en nommant plusieurs marques dites d'"origine cubaine" appartenant à des sociétés américaines. S'il s'agit de montrer que le statut de titulaire des déposants américains ne peut être contesté et que celui des déposants étrangers peut l'être, alors c'est faux. La propriété de marques par des ressortissants américains peut être contestée au même titre que celle de marques par tout autre ressortissant. Si les Communautés européennes veulent montrer que l'article 211 aurait empêché de tels enregistrements par des ressortissants non américains, mais permet des enregistrements par des ressortissants américains, c'est également incorrect. L'article 211 porte sur les revendications de propriété de marques présentées par ceux qui, en premier lieu, tirent leur statut de titulaire d'une confiscation. Les autres ne sont pas visés par l'article 211. L'article 211 n'empêche pas d'enregistrer des marques "d'origine cubaine" ni d'en être titulaire; il ne vise que les revendications de propriété présentées par des entités chargées de la confiscation ou leurs ayants cause, de n'importe quelle nationalité, qu'ils soient américains ou non ou qu'ils soient cubains ou non.

4.130 Les États-Unis font valoir que les dispositions de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris citées par les Communautés européennes – celles qui se rapportent au traitement national et au traitement NPF – prescrivent aux Membres de traiter les ressortissants des autres Membres pas moins favorablement que les leurs et que tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés aux ressortissants d'un pays soient étendus aux ressortissants de tous les Membres. L'article 211 a) 2) et b) n'est incompatible avec aucun de ces deux principes. Il s'applique à *toute personne, quelle que soit sa nationalité*, qui tente de revendiquer des droits de propriété sur une marque ou un nom

³⁹ Rapport du Groupe spécial

commercial découlant d'une confiscation à Cuba. Les États-Unis ajoutent que les tribunaux appliqueraient aussi le principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères à toute confiscation effectuée ailleurs qu'à Cuba.

4.131 Les États-Unis concluent que rien dans l'article 211 ne leur prescrit de mener la moindre action incompatible avec une obligation énoncée dans l'Accord sur les ADPIC.

f) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC

4.132 Les Communautés européennes font valoir que la dichotomie créée par l'article 211 a) 2) établit une distinction entre Cuba ou les ressortissants cubains et les autres, ces derniers étant les ressortissants américains ou les ressortissants de tout autre pays. Par conséquent, cette disposition non seulement établit une discrimination entre les ressortissants cubains et les ressortissants américains (manquement à l'obligation d'accorder le traitement national), mais crée aussi une discrimination *de jure* entre Cuba ou les ressortissants cubains et les autres ressortissants non américains du fait qu'elle empêche la protection des droits de propriété intellectuelle détenus par des ressortissants cubains, tout en assurant cette protection aux ressortissants des autres pays. Il semblerait évident qu'aucune des exceptions visées aux alinéas a) à d) de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC, consacré au "Traitement de la nation la plus favorisée", ne soit pertinente en l'espèce. Par conséquent, l'article 211 a) 2) est contraire aux obligations qui découlent pour les États-Unis de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.

4.133 Les États-Unis soutiennent qu'il est tout simplement incorrect de dire que l'article 211 a) 2) et b) est contraire à la disposition de l'Accord sur les ADPIC relative au traitement de la nation la plus favorisée – l'article 4 – parce qu'il "crée ... une discrimination *de jure* entre Cuba ou les ressortissants cubains et les autres ressortissants non américains du fait qu'[il] empêche la protection des droits de propriété intellectuelle détenus par des ressortissants cubains, tout en accordant cette protection aux ressortissants des autres pays". C'est incorrect tout d'abord parce que, en vertu de la législation américaine, les personnes qui fondent leur revendication d'une marque sur une confiscation étrangère ne sont pas les véritables titulaires de la marque et n'ont donc aucun droit à revendiquer au titre de l'Accord sur les ADPIC. C'est aussi incorrect parce que l'article 211 a) 2) et b) n'accorde pas aux ressortissants non cubains des "avantages, faveurs, privilèges ou immunités" qu'il n'accorderait pas aux ressortissants cubains: ni l'alinéa a) 2) ni le paragraphe b) de l'article 211 ne peuvent servir à faire respecter une marque sur la base d'une confiscation étrangère.

4.134 Les États-Unis font observer que l'article 211 a) 2) et b) s'applique en premier lieu aux entités cubaines qui ont confisqué une entreprise à Cuba sans indemnisation ou à tout ressortissant cubain à qui les "droits" en rapport avec cette entreprise ont été transférés ou à la disposition de qui ils ont été mis.⁴⁰ Ces personnes ne peuvent, en vertu de l'article 211 a) 2) et b), revendiquer des droits de propriété sur une marque ou un nom commercial américains utilisés en rapport avec cette entreprise confisquée. Autrement dit, il doit y avoir une "succession de titres" conforme pour pouvoir revendiquer des droits de propriété.⁴¹ L'article 211 a) 2) et b) vise donc toutes les personnes qui revendiquent une marque ou un nom commercial particuliers sur la base d'une confiscation sans

⁴⁰ Les États-Unis expliquent qu'un "ressortissant désigné" est en premier lieu "Cuba [c'est-à-dire le gouvernement cubain] et tout ressortissant de ce pays". "Confisqué" signifie saisi par le gouvernement cubain

indemnisation de l'entreprise associée à cette marque ou à ce nom commercial. Le fait que les ressortissants cubains y sont expressément mentionnés résulte du caractère territorial des marques: les ressortissants cubains qui revendiquent des droits de marque en rapport avec une entreprise confisquée à Cuba – contrairement aux autres ressortissants – revendiquent un droit en vertu de la confiscation. En outre, le principe qui veut que les États-Unis ne donnent pas d'effet extraterritorial aux confiscations étrangères s'applique de façon égale à tous les pays et n'est pas limité aux confiscations opérées à Cuba.

4.135 Selon les États-Unis, l'Accord sur les ADPIC garantit qu'en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle il ne sera pas accordé aux ressortissants des différents Membres des avantages, faveurs, privilèges ou immunités différents sur la seule base de leur nationalité. Il n'empêche cependant pas un Membre de poursuivre des objectifs légitimes – tels que la non-reconnaissance des droits sur des marques semblables à celles utilisées en rapport avec une entreprise confisquée à Cuba – tant que les avantages accordés aux ressortissants d'un Membre ne sont pas refusés aux ressortissants d'un autre Membre. Le fait que l'article 211 a) 2) et b) porte sur les marques similaires à celles utilisées en rapport avec des entreprises confisquées à Cuba – et non des entreprises confisquées ailleurs – n'équivaut pas à une violation du principe NPF prévu dans l'Accord sur les ADPIC, car il n'établit pas de discrimination contre des ressortissants cubains, par rapport à d'autres ressortissants, qui souhaitent revendiquer de tels droits de marque.⁴²

4.136 Les États-Unis ajoutent que l'article 211 a) 2) et b) ne vise pas uniquement Cuba et les ressortissants cubains: en vertu de cet article, les tribunaux américains ne font respecter ni ne reconnaissent les droits revendiqués sur de telles marques ou de tels noms commerciaux par *aucun* ayant cause – *qu'il soit cubain ou non* – d'entités cubaines revendiquant des droits découlant d'avoirs confisqués. Peu importe que les "droits" associés aux avoirs confisqués soient transférés par l'entité chargée de la confiscation à un ressortissant cubain, européen ou américain: les tribunaux américains ne reconnaissent pas ces revendications de droits concernant des marques et des noms commerciaux aux États-Unis. L'article 211 a) 2) et b) n'accorde donc pas aux ressortissants, par exemple, français des "avantages, faveurs, privilèges ou immunités" qu'il n'accorderait pas aux ressortissants cubains quant à la protection des droits de propriété intellectuelle. En vertu de l'article 211 a) 2) et b), un ressortissant cubain qui est l'ayant cause d'une entreprise confisquée a tous les avantages dont jouit un ressortissant français qui est l'ayant cause d'une entreprise confisquée quant à la protection des droits de propriété intellectuelle. Ni l'un ni l'autre ne peuvent revendiquer aux États-Unis des droits sur une marque ou un nom commercial d'une entreprise confisquée.

4.137 Les États-Unis estiment par conséquent que l'article 211 a) 2) et b) n'est pas incompatible avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.

4.138 Les Communautés européennes font valoir que les articles 3 et 4 s'appliquent aussi aux marques découlant de la "common law". Par conséquent, les restrictions opérées par l'article 211 a) 2) et b) au sujet des marques découlant de la "common law" américaine sont aussi pertinentes en l'espèce.

4.139 Dans cette situation, on ne peut, de l'avis des Communautés européennes, raisonnablement douter que l'article 211 a) 2) et b) est contraire aux obligations qui découlent pour les États-Unis de

⁴² En réponse à une question du Groupe spécial, les États-Unis font observer qu'il n'est pas inhabituel, dans un régime de "common law", que le pouvoir législatif codifie certains principes de la "common law" et mette à cette occasion l'accent sur un domaine d'application particulier de ce principe. Cela ne veut pas dire que

l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris ainsi que de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.

4.140 Les Communautés européennes font valoir que cette conclusion serait valable même si l'on qualifiait l'article 211 de mesure relative à la question des expropriations étrangères. Comme une telle mesure affecterait indéniablement "l'acquisition, le maintien, la force exécutoire et l'utilisation" des droits de propriété intellectuelle visés par l'Accord sur les ADPIC, elle devrait être conforme aux articles 3 et 4 de l'Accord sur les ADPIC, même si l'on faisait valoir qu'elle est exemptée des obligations spécifiques prévues dans la Partie II de cet accord.

4.141 Le Groupe spécial a demandé si, aux yeux des Communautés européennes, l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC permettait à un Membre d'avoir une certaine politique applicable à la confiscation de marques dans un Membre, à condition que tous les ressortissants des Membres de l'OMC soient traités de la même façon en ce qui concerne les confiscations dans ce Membre, ou si cet article exigeait qu'une politique similaire soit appliquée à la confiscation de marques dans tous les autres Membres. Les Communautés européennes répondent qu'à leur avis les obligations NPF résultant de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC concernent des personnes et non des situations. Elles font valoir que l'article 4 interdit la discrimination entre ressortissants des autres Membres de l'OMC (la discrimination par un Membre entre ses ressortissants et ceux des autres Membres est interdite par l'article 3 de l'Accord). L'article 4 exige donc que tous les ressortissants des autres Membres de l'OMC soient traités de façon similaire en ce qui concerne un événement donné. Il n'exige pas que des événements similaires dans tous les autres Membres de l'OMC soient traités de façon similaire, tant que cela ne crée pas concrètement de discrimination entre les personnes. Par conséquent, l'extension de la portée de l'article 211 à "toutes les expropriations partout dans le monde à tout moment" ne supprimerait pas la violation de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.

4.142 En réponse à une question similaire, les États-Unis font valoir qu'en raison du contexte du présent différend – qui fait intervenir le cas particulier des confiscations étrangères et le principe selon lequel les Membres ne sont pas tenus de donner effet sur leur territoire aux confiscations étrangères concernant des avoirs, y compris des marques –, l'article 211 est conforme aux obligations NPF selon l'une ou l'autre des deux interprétations. Il traite tous les ressortissants de la même manière en ce qui concerne la propriété des marques associées à des avoirs confisqués à Cuba, *et* le principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères s'applique de façon égale à tous les pays. Selon ce que croient comprendre les États-Unis, l'allégation des Communautés européennes selon laquelle l'article 211 est contraire à l'obligation d'accorder le traitement NPF ne se rapporte qu'à la première situation évoquée dans la question du Groupe spécial, c'est-à-dire que l'article 211 est contraire à l'Accord sur les ADPIC parce que, *en ce qui concerne les confiscations en cause dans l'article 211*, il accorde aux ressortissants d'un Membre des avantages qu'il n'accorde pas aux ressortissants des autres Membres. Tel est l'argument auquel les États-Unis estiment avoir répondu en disant que l'article 211 accorde le même traitement à tous les ressortissants. Du fait de ce traitement identique, il n'y a pas de manquement à l'obligation NPF. Comme les Communautés européennes allèguent seulement un manquement à l'obligation NPF sur la base de la première situation évoquée par le Groupe spécial, les États-Unis font valoir que le Groupe spécial n'a pas besoin de considérer la question de savoir si l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC s'applique à la seconde situation. Ils ajoutent qu'il est également vrai, en raison de la teneur de l'article 211, que l'on ne peut donner effet aux confiscations étrangères sur le territoire d'un Membre.

titre d'hypothèse, on pourrait penser que les rédacteurs voulaient traiter des droits découlant de traités qui sont directement applicables dans le régime juridique américain, c'est-à-dire lorsque aucun autre acte que la ratification n'est requis du Congrès. Toutefois, dans la seule affaire tranchée jusqu'ici par les tribunaux américains au sujet de l'article 211 b), le Tribunal de district des États-Unis, approuvé ensuite par la Cour d'appel, a donné une large portée à l'article 211 b).⁴³

4.144 De ce qui précède, les Communautés européennes concluent que les obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC – ou, dans le langage de l'article 211 b), la revendication des droits découlant de l'Accord sur les ADPIC – tombent sous le coup de l'article 211 b).

4.145 Les Communautés européennes font valoir qu'il convient de noter que l'Accord sur l'OMC (y compris l'Accord sur les ADPIC) n'est pas directement applicable dans l'ordre juridique américain. Cela veut dire que, devant un tribunal américain, un particulier ne peut s'appuyer sur l'Accord sur les ADPIC, il ne peut s'appuyer que sur les termes de la législation de mise en œuvre américaine.

4.146 Les Communautés européennes disent que, comme l'article 211 b) refuse à "un ressortissant désigné ou son ayant cause" l'accès aux tribunaux américains pour faire reconnaître, respecter ou entériner d'une autre manière une marque ou un nom commercial, les mêmes arguments que ceux qu'elles ont invoqués au sujet de l'article 211 a) 2) s'appliquent – *mutatis mutandis* – à l'article 211 b).

4.147 Les Communautés européennes allèguent qu'en refusant toute possibilité de faire respecter les droits visés par voie judiciaire, l'article 211 b) est contraire à l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC pour les raisons invoquées dans les arguments qu'elles ont présentés au sujet de l'article 211 a) 2). Elles allèguent aussi que l'article 211 b) est contraire aux obligations découlant pour les États-Unis de la première phrase de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC, comme elles l'ont expliqué au sujet de l'article 211 a) 2).

4.148 Les Communautés européennes allèguent en outre que l'article 211 b) est contraire aux obligations découlant pour les États-Unis de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles 6*bis* 1) et 8 de la Convention de Paris (1967), comme elles l'indiquent dans leurs arguments concernant l'article 211 a) 2). L'article 211 b) est également contraire aux obligations des États-Unis en matière de traitement national telles qu'elles sont énoncées à l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et à l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) pour les raisons avancées par les Communautés européennes dans leurs arguments concernant l'article 211 a) 2). Enfin, les Communautés européennes allèguent que l'article 211 b) est incompatible avec les obligations qui découlent pour les

⁴³ Les Communautés européennes ont cité le passage suivant de la décision du Tribunal de district: "L'article 211 dit expressément qu'aucun tribunal ne reconnaît les droits découlant d'un "traité" revendiqués par un ressortissant désigné. La référence faite ensuite dans cet article au paragraphe 44 b) de la Loi Lanham ne doit pas être interprétée comme établissant une distinction entre certains traités et d'autres. Le texte du paragraphe 44 b) aussi bien que l'historique de son élaboration indiquent que le but de cet article était d'exécuter toutes les obligations conventionnelles des États-Unis relatives aux marques et noms commerciaux. Voir 15 U.S.C. § 1125 ("[l]e présent chapitre a pour objectif de ... énoncer les droits et les mesures correctives prévus dans les traités et conventions relatifs aux marques, aux noms commerciaux et à la concurrence déloyale conclus entre les États-Unis et les pays étrangers"); S. Rep. No. 1333, 79th Cong., 2d Sess. 5 (1946) (disant que la Loi Lanham avait pour but "de mettre en œuvre par une loi nos engagements internationaux, afin que les négociants américains dans les pays étrangers puissent bénéficier de la protection à laquelle ils ont droit pour leurs marques")." Voir *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 62 F. Supp. 2d 1085, 1092-1093, (S.D.N.Y. 1999), confirmé par 203 F. 3d 116 (2d Cir.2000), ordonnance de *certiorari* refusée 121 S.Ct. 277 (2000).

États-Unis de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC pour les raisons mentionnées dans leurs arguments concernant l'article 211 a) 2).⁴⁴

4.149 Les États-Unis ont présenté en même temps dans leurs communications écrites et leurs déclarations orales leurs arguments concernant l'article 211 a) 2) et l'article 211 b). Leurs arguments concernant ces deux dispositions figurent plus haut dans les sections de la présente partie du rapport qui résument les arguments présentés par les parties au sujet de l'article 211 a) 2). En outre, les États-Unis ont formulé les remarques ci-après qui concernent spécifiquement l'article 211 b) au regard de l'obligation d'accorder le traitement national.

4.150 Les États-Unis font valoir que les ressortissants américains peuvent tomber sous le coup de l'article 211 b) en tant qu'ayants cause de déposants étrangers de marques. L'article 211 b) s'applique expressément, selon ses propres termes, à *tous* les ayants cause – qu'ils soient américains ou non. Il n'est donc pas contraire aux obligations en matière de traitement national. En réponse à une question du Groupe spécial, les États-Unis soulignent que l'article 211 b) s'applique de la même manière, sans exception, à *tout* ressortissant qui revendique des droits de propriété découlant des confiscations visées, de sorte qu'il n'est pas contraire à l'obligation d'accorder le traitement national. Il vise les ressortissants désignés ou leurs ayants cause (de quelque nationalité qu'ils soient) qui fondent leur demande d'enregistrement d'une marque aux États-Unis sur un enregistrement étranger effectué dans le "pays d'origine". Une telle demande bénéficie de certains avantages qui ne sont pas offerts à ceux qui ne déposent pas une demande fondée sur un enregistrement dans le pays d'origine. Par exemple, pour les demandes fondées sur un enregistrement dans le pays d'origine, il n'est pas nécessaire de prouver un usage effectif. Les "ressortissants désignés" peuvent tirer avantage de la procédure d'enregistrement dans le "pays d'origine", alors que les ressortissants américains ne le peuvent pas. Par conséquent, dans la mesure où l'article 211 b) peut empêcher un ressortissant désigné de revendiquer de prétendus droits de propriété sur une marque qui a été enregistrée sur la base d'un enregistrement dans le pays d'origine, la loi met simplement le ressortissant désigné sur un pied d'égalité avec les ressortissants nationaux, qui n'ont pas accès à cette forme d'enregistrement. En ce qui concerne les "ayants cause", ils sont tous dans la même position, quelle que soit leur nationalité. Si un ressortissant américain pouvait devenir un ayant cause – hypothèse peu probable selon les États-Unis⁴⁵ – il ne serait pas mieux traité que les ayants cause qui ne sont pas des ressortissants américains. Ces situations factuelles montrent qu'en vertu de l'article 211 b), les ressortissants américains ne sont pas mieux traités, et sont parfois plus mal traités, que les ressortissants désignés.

D. QUESTIONS HORIZONTALES

1. Principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères

4.151 Avant de répondre aux allégations spécifiques formulées par les Communautés européennes dans leur première communication écrite, les États-Unis, dans leur première communication écrite, soulèvent une question qu'ils dénomment le principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères. Ils soutiennent que, selon une règle établie du droit international coutumier, un État ne peut exproprier les avoirs privés d'un ressortissant d'un autre État sur son territoire, à moins que l'expropriation ne se fasse 1) à des fins publiques, 2) sur une base non discriminatoire dans le respect de la légalité et 3) sous réserve d'une indemnisation rapide, adéquate et effective. De même, dans un grand nombre de décisions judiciaires tout au long du siècle dernier, les tribunaux du monde entier ont

⁴⁴ Dans leur première communication écrite et leur première déclaration orale, les Communautés européennes ont dit que les arguments qu'elles présentaient au sujet de l'article 211 a) 2) s'appliquaient *mutatis mutandis* à l'article 211 b). Dans leur deuxième communication écrite et leur deuxième déclaration orale, elles ont examiné en même temps l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) et répété les principaux arguments qu'elles avaient avancés précédemment au sujet de l'article 211 a) 2).

⁴⁵ Voir les arguments des États-Unis cités au paragraphe 4.121.

estimé, dans le cadre de leur législation, que les décrets étrangers de confiscation ne devraient pas être reconnus dans les États du for car ils sont contraires aux principes fondamentaux de la nation concernant les droits relatifs à la propriété privée.⁴⁶ Ces tribunaux ont trouvé dans la constitution et la législation de l'État du for des déclarations véhémentes protégeant les droits de propriété d'une expropriation sans indemnisation et n'ont eu aucun mal à conclure que ces prescriptions légales figurent parmi les principes les plus fondamentaux de leurs systèmes. Les tribunaux ont donc dans leur grande majorité considéré que le fait de donner effet, sur le territoire de l'État du for, à une confiscation étrangère constituerait une violation manifeste de ces principes.

4.152 Selon les États

4.155 Les États-Unis affirment que l'article 211 a) 2) complète l'article 211 a) 1) en empêchant le gouvernement qui a procédé à la confiscation et ses ayants cause de revendiquer, devant les tribunaux des États-Unis, des droits de propriété sur des marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués. Les dispositions de l'article 211 b) sont des dispositions parallèles à celles de l'article 211 a) 2). Alors que l'article 211 a) 2) protège les droits des titulaires légitimes vis-à-vis des ressortissants désignés ou leurs ayants cause qui s'efforceraient de faire valoir, dans le système de la "common law" ou par un enregistrement, des droits de marque résultant d'une confiscation, l'article 211 b) étend cette interdiction aux ressortissants désignés, ou à leurs ayants cause, qui fondent l'enregistrement de leur marque aux États-Unis sur des enregistrements étrangers, par l'intermédiaire de la législation nationale

des 360 à 50020835D -054 (D) de 1700. Ito T:38541 T37 0.1287; Oca06424454 file 20625 016 (015) T378.35 D: 000

4.156 Les Communautés européennes affirment que l'article 211 n'a rien à voir avec la législation et la pratique établies des États-Unis concernant l'effet des expropriations étrangères au niveau national. Cet article porte exclusivement sur le traitement des marques et noms commerciaux américains, sur lequel les expropriations cubaines n'ont pas pu avoir d'effet; les principes du droit international coutumier sur les expropriations mis en avant par les États-Unis pour défendre l'article 211 ne revêtent donc aucune pertinence aux fins du règlement du présent différend.⁵⁰

4.157 Les Communautés européennes affirment qu'en droit international public, le principe essentiel à rappeler concernant la "propriété" est le suivant: compte tenu du principe de l'égalité souveraine des États, chaque État a le droit de réglementer la propriété des biens sur son propre territoire. Ce droit comporte notamment le droit de réglementer l'acquisition, la jouissance, le respect et le transfert de la propriété. Il comporte également le droit de fixer dans quelles conditions l'État peut se saisir de manière contraignante de biens privés, autrement dit les nationaliser, les confisquer ou les exproprier. Ce principe a pour corollaire le fait qu'un État n'est pas tenu d'accepter les expropriations de biens opérées par un autre État sur le territoire du premier État.

4.158 Étant donné ce principe, les Communautés européennes indiquent qu'elles n'ont jamais contesté le fait que les États-Unis étaient en droit de ne pas reconnaître que les expropriations cubaines modifiaient la propriété de marques et de noms commerciaux américains.

4.159 Toutefois, les Communautés européennes affirment que, compte tenu du principe de l'égalité souveraine des États, les États-Unis ne peuvent refuser de reconnaître la modification de la propriété de biens, dans un État qui a opéré une expropriation, qui relèvent indéniablement de la compétence de cet État (entreprises commerciales à Cuba) et d'en tirer certaines conséquences.

élimine. L'article 211 a) 1) traite notamment des transactions ou paiements nécessaires pour enregistrer une marque et l'article 211 a) 2) et b) de la faculté à faire respecter une marque par l'intermédiaire des tribunaux des États-Unis. Cette manière de penser et de rédiger en termes procéduraires n'est pas rare dans le système juridique des États-Unis, fondé dans une large mesure non pas sur des dispositions déclaratoires comme celles qui caractérisent les codes civils, mais sur la jurisprudence.

De manière générale, la codification de principes juridiques est fréquente dans le système juridique des États-Unis. Ainsi, ce n'est qu'en 1996 que le concept de dilution a été incorporé, au niveau fédéral, dans la Loi sur les marques. Auparavant, si la totalité des 50 États avaient des lois à ce sujet, les plaignants et défendeurs étaient tenus de "prouver" ce concept et son applicabilité. La codification a permis de supprimer cette procédure longue et coûteuse et de faire ainsi meilleur usage des ressources de la justice et du consommateur. Le système des États-Unis reconnaît donc les avantages économiques qu'il y a à consacrer un principe ancien en lui donnant une forme légale. La codification répondant généralement à un besoin réel ou perçu, tous les principes de la "common law" ne sont pas codifiés; la codification ne considère pas non plus nécessairement les problèmes de manière aussi large que ne le font les principes de la "common law" (par exemple, la législation fédérale sur les marques n'est pas codifiée. La Loi sur les marques n'est qu'un des outils juridiques dans le cadre de cette législation).

Les États-Unis ajoutent qu'il convient aussi de considérer d'un point de vue pratique, dans le cas de l'article 211, que tous les tribunaux n'examinent pas une large gamme de questions. La Cour d'appel du Circuit fédéral a été créée spécifiquement en 1983 pour examiner – parmi d'autres questions juridiques spécialisées comme les affaires fédérales concernant les relations du travail – les appels dans des affaires de propriété intellectuelle, et notamment les brevets. Les législateurs ont donc jugé nécessaire et souhaitable de veiller à ce que des domaines spécialisés du droit soient traités de manière équitable et compétente. L'article 211 participe de cette tradition et vise à faire en sorte que des tribunaux qui ne sont pas ordinairement saisis d'affaires de confiscation soient accoutumés aux questions de propriété intellectuelle pouvant être soulevées dans ce cadre.

⁵⁰ En réponse à une question du Groupe spécial, les Communautés européennes précisent qu'elles ne prétendent pas que l'article 211 est préjudiciable à l'exercice de droits juridiques protégés au titre de l'Accord sur les ADPIC, qui ont été créés dans ses États membres. Mais elles affirment que cet article est préjudiciable à l'exercice de droits juridiques protégés au titre dudit accord, qui ont été créés aux États-Unis.

4.160 Répondant à une question du Groupe spécial, les Communautés européennes déclarent que l'Accord sur les ADPIC n'impose *pas* à un Membre de l'OMC de reconnaître une confiscation en matière de propriété intellectuelle effectuée dans un autre pays en ce qui concerne l'effet juridique de cette confiscation sur la propriété des droits protégés sur son propre territoire, dans un pays tiers ou même dans le pays où la confiscation a eu lieu.

4.161 Répondant à d'autres questions du Groupe spécial, les Communautés européennes notent que, si une affaire dont la situation factuelle était semblable à celle de l'affaire Koh-I-Noor, dont les États-Unis ont fait état, était portée aujourd'hui devant certains tribunaux des États membres, l'Accord sur les ADPIC ne ferait pas obligation à ces derniers de parvenir à des conclusions différentes. Toutefois, dans le cadre dudit accord, un Membre de l'OMC demeure aussi libre de reconnaître les droits de propriété détenus par le bénéficiaire de la confiscation.

4.162 En réponse à une autre question, les Communautés européennes précisent qu'à leur avis, l'Accord sur les ADPIC ne prescrirait pas une issue différente concernant les décisions, citées par les États-Unis, par lesquelles les tribunaux ont refusé de reconnaître une revendication de propriété, sur la base d'une confiscation étrangère, pour des biens situés dans un pays tiers.

4.163 Concernant la protection de marques notoirement connues en vertu de l'article 6*bis* de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, les Communautés européennes déclarent, en réponse à une question du Groupe spécial, que lorsqu'une entreprise dans un pays A, titulaire d'une marque notoirement connue dans un pays B, est expropriée dans le pays A, le pays B - sur la base de l'Accord - est libre de reconnaître le titulaire initial ou celui qui l'est devenu par suite de l'expropriation comme étant le titulaire de la marque notoirement connue sur son territoire.

4.164 Pour ce qui est de l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, les Communautés européennes soutiennent, en réponse à une autre question, qu'elles ne voient aucune disposition dans cet article interdisant à un Membre, lorsqu'une demande visée par les dispositions dudit article est déposée, d'accepter un certificat délivré avant la confiscation puisqu'un Membre de l'OMC peut renoncer purement et simplement à la production d'un certificat.

4.165 Répondant à la même question, les Communautés européennes estiment qu'en vertu de l'article 6*quinquies*, le pays dans lequel l'enregistrement est demandé est obligé de reconnaître la situation résultant de l'expropriation dans le pays qui l'a opérée et de donner pleinement effet à la demande compte tenu de cette nouvelle situation. Elles précisent en outre qu'à leur avis, le pays dans lequel il est demandé un enregistrement n'est pas, en vertu de cette disposition, en droit de mettre en doute l'existence d'une marque détenue par un titulaire tel qu'il est défini par la législation du pays d'origine.

4.166 En réponse à une question du Groupe spécial, les Communautés européennes expliquent également qu'à leurs yeux, l'article 6*quinquies* D de la Convention de Paris ne crée pas de lien entre la propriété d'une marque dans le pays d'origine et le pays où le titulaire des dispositions de cet article est revendiqué. Cette disposition requiert uniquement que *la marque existe* bien dans le pays d'origine, et *non* que *le déposant* soit identique au titulaire de la marque dans le pays d'origine.

4.167 Formulant des observations sur l'article 211, les Communautés européennes soulignent que les confiscations d'avoirs ont été fréquentes au XX^e siècle. Elles déclarent que, s'il est vrai que cet article a pour but de ne pas reconnaître ces confiscations aux États-Unis, il leur semble surprenant que ce pays ait attendu jusqu'en 1998 pour adopter une première législation à cet effet. De même, elles sont surprises de constater qu'il a fallu presque 40 ans aux États-Unis pour traiter des problèmes causés par la situation découlant des confiscations à Cuba qui ont eu lieu principalement vers 1960. Il

4.174 S'agissant des marques et noms commerciaux visés à l'article 211, les Communautés européennes soutiennent que toute marque ou nom commercial américain l'est potentiellement si le signe ou la combinaison de signes dont il est composé est identique ou pour l'essentiel similaire à une marque ou un nom commercial qui était utilisé en rapport avec une marque ou des avoirs qui ont été confisqués à Cuba. Il est important de comprendre que cette identité ou similarité concerne la perception des signes qui constituent la marque ou le nom commercial. Il n'est pas nécessaire que l'entreprise cubaine en ait effectivement été titulaire aux États-Unis. Selon les Communautés européennes, les États-Unis ont confirmé que l'article 211 s'appliquait lorsque aucune marque identique ou similaire n'existait aux États-Unis (détenue par l'entreprise expropriée ou par une autre personne) au moment des expropriations cubaines.⁵⁵ Les Communautés européennes soutiennent que la marque ou le nom commercial américain n'a pas à avoir de lien factuel ou juridique avec une marque ou un nom commercial qui existait aux États-Unis au moment de la confiscation cubaine.

4.175 Les Communautés européennes estiment que l'avoir que constitue la marque consiste en des droits exclusifs concernant un signe en liaison avec une certaine catégorie de produits. L'article 211 ne vise pas uniquement une marque américaine en rapport avec les produits auxquels s'appliquait la marque utilisée en rapport avec l'entreprise confisquée, mais vise aussi les marques pour toute catégorie de produits. De même, la portée de l'article 211 n'est pas limitée aux marques mêmes qui ont fait l'objet de la confiscation, mais elle s'étend aux marques qui sont pour l'essentiel similaires à celles qui étaient utilisées par l'entreprise confisquée. Selon les Communautés européennes, il est évident qu'une marque pour l'essentiel similaire – par sa définition même – n'a jamais été confisquée ni fait l'objet d'une tentative de confiscation.

4.176 Les Communautés européennes prétendent par ailleurs que les marques peuvent être abandonnées par leurs titulaires respectifs volontairement ou par défaut d'usage. Dans ce cas, la marque tombe dans le domaine public et n'importe qui peut en demander l'enregistrement et en acquérir la propriété. Il est clair que l'article 211 s'applique aussi aux marques abandonnées, sans qu'elles soient liées, d'un point de vue juridique à des marques précédemment confisquées.

4.177 Les Communautés européennes affirment que ces exemples montrent clairement que l'article 211 s'applique à des marques américaines qui n'avaient aucun lien factuel ou juridique avec une entreprise cubaine utilisant une telle marque. Libellé de manière très large, l'article 211 s'applique à une marque américaine qui n'a jamais appartenu à l'entreprise confisquée ou n'a jamais eu aucun lien avec elle. Il suffit, en vertu dudit article, que la marque américaine soit identique ou pour l'essentiel similaire à une marque utilisée en rapport avec une entreprise qui a été confisquée. Il n'est pas nécessaire que les marques et les noms commerciaux utilisés en rapport avec l'entreprise cubaine confisquée aient existé aux États-Unis; ils auraient pu exister n'importe où dans le monde.⁵⁶

⁵⁵ Les Communautés européennes font référence à la réponse des États-Unis à la question n° 1 b). Ce pays a expliqué que "la question de savoir si une marque de ce type entrerait dans le champ d'application de l'article 211 dépendrait des faits. Le fait que la marque existait aux États-Unis au moment de la confiscation peut revêtir de l'importance ou ne pas en revêtir lorsque le tribunal détermine la propriété de cette marque".

⁵⁶ De l'avis des Communautés européennes, les différentes décisions des tribunaux des États-Unis concernant des différends liés à la marque et au nom commercial américains "Havana Club" fournissent une bonne illustration pratique de la manière dont l'article 211 fonctionne et des raisons pour lesquelles cet article est foncièrement différent de la jurisprudence de ce pays sur les effets des confiscations étrangères. Dans une de ses décisions, le tribunal fédéral de district des États

4.178 Pour ce qui est de l'application de l'article 211 a) 2) et b), les Communautés européennes maintiennent qu'il y a lieu d'établir une distinction stricte entre la propriété d'une marque découlant de la "common law" et la propriété d'une marque enregistrée au niveau fédéral et que, pendant toute la durée des travaux du Groupe spécial, les États-Unis ont cherché à mélanger ces deux questions. À cette fin, les Communautés passent en revue certaines caractéristiques essentielles du système de protection des marques des États-Unis. Selon elles, il y a lieu de distinguer ce qu'il est convenu d'appeler les marques découlant de la "common law" et les marques enregistrées. Pour ce qui est de la protection contre la concurrence déloyale, la "common law" prévoit une action en vue de protéger les marques non enregistrées, les marques de service, les noms commerciaux, les dessins et modèles et la présentation dans le cadre d'un usage commercial effectif, dans la mesure où ils satisfont à certaines prescriptions fondamentales en matière de protection, qui peuvent varier d'un État à l'autre. Les marques découlant de la "common law" sont généralement limitées, sur un plan territorial, à l'État

4.182 Les Communautés européennes estiment que les États-Unis ont souvent essayé de justifier les incompatibilités de l'article 211 avec l'Accord sur les ADPIC en affirmant que l'on ne pouvait savoir avec certitude de quelle manière les tribunaux des États-Unis pourraient interpréter cette disposition. Il devrait suffire de rappeler que les tribunaux de ce pays sont constitutionnellement tenus de respecter pleinement les lois fédérales. À cet égard, il convient aussi de noter que l'Accord sur l'OMC (qui comprend l'Accord sur les ADPIC) n'est pas exécutoire de lui-même dans l'ordre juridique des États-Unis. Autrement dit, un individu ne peut se prévaloir de cet accord auprès d'un tribunal des États-Unis, mais uniquement des termes de la législation qui en porte application. En outre, il est bien établi dans la jurisprudence des États-Unis que les lois fédérales ultérieures ont la primauté sur des traités internationaux préalablement conclus par les États-Unis, ce qui empêche les tribunaux d'interpréter la législation nationale d'une manière conforme au traité en cas de conflit. Ce principe a été appliqué par un tribunal des États-Unis dans une affaire mentionnée précédemment⁵⁸, dans laquelle celui-ci a estimé que "[...] le Congrès avait clairement manifesté son intention d'annuler des droits afférents à des marques et des noms commerciaux résultant de traités, lorsque ces marques et noms commerciaux remplissaient les conditions énoncées à l'article 211".

4.183 Les Communautés européennes soutiennent que, en ce qui concerne l'USPTO, le libellé de l'article 211 a) 1), tel qu'il lui est donné effet par l'article 515.527 2) du Règlement sur les avoirs cubains, n'autorise pas d'effectuer les paiements nécessaires au dépôt de demandes auprès de l'USPTO pour l'enregistrement ou le renouvellement de marques visées par l'article 211. L'USPTO n'a pas la faculté d'agir autrement.

4.184 Les Communautés européennes déclarent que les États-Unis invoquent essentiellement pour
Les Communautés européennes

avoirs, revendiqués par Cuba ou des ressortissants cubains et par d'autres prétendants, mais de contrôler et limiter l'exercice de droits de propriété non contestés sur le plan juridique détenus par Cuba ou des ressortissants cubains concernant des avoirs situés aux États-Unis. Selon les Communautés européennes, la reconnaissance, dans le cadre de la législation américaine, du fait que ces avoirs appartiennent à Cuba ou des ressortissants cubains ne fait aucun doute et cette reconnaissance est même une condition préalable à l'existence du Règlement sur les avoirs cubains.

4.186 Les Communautés européennes affirment que les trois dispositions de fond de l'article 211 s'appuient sur l'hypothèse selon laquelle les marques ou noms commerciaux appartiennent légitimement à Cuba, à un ressortissant cubain ou à leurs ayants cause. Ce n'est que si ces ressortissants désignés ou ayants cause sont considérés comme les propriétaires légitimes des avoirs visés qu'ils peuvent raisonnablement opérer une transaction concernant ces avoirs. Cet argument s'applique aussi à l'article 211 a) 2) et b) car il est absurde d'interdire aux tribunaux des États-Unis de reconnaître une revendication de droits, de donner effet à une telle revendication ou de l'entériner d'une autre manière si aucun droit n'est en fait conféré aux requérants.

4.187 Les Communautés européennes soutiennent qu'une autre différence notable entre l'article 211 et la jurisprudence des États-Unis concernant les confiscations étrangères est le fait que cette jurisprudence attribue la propriété des avoirs, qui est revendiquée par deux ou plusieurs prétendants. Elles affirment que l'article 211 s'applique qu'il y ait un prétendant ou qu'il n'y en ait pas. Mais même lorsque le prétendant existe, l'article ne s'appliquera jamais aux fins de l'attribution des droits de propriété. Autrement dit, sur la base des dispositions de l'article 211 a) 2) et b), le "titulaire initial" ne deviendra en aucun cas le titulaire des marques et noms commerciaux considérés. Il ne pourra donc jamais lui-même demander des mesures provisoires de réparation ou des dommages-intérêts si quelqu'un fait usage de la marque ou du nom commercial contesté sans son consentement. L'article 211 a) 2) et b) accordera uniquement au "titulaire initial" le droit négatif d'empêcher

et TD -0.c9485351rés. co60.ut -1rtatt3u7 usag 2807821266 Tc 0.06054625 Tw 4219icle

4.191 Les Communautés européennes soutiennent que la jurisprudence des tribunaux américains et des tribunaux étrangers – citée par les États-Unis – qui ne reconnaît pas les effets des expropriations étrangères pour les avoirs nationaux n'a rien à voir avec l'article 211. En effet, si une marque ou un nom commercial américain avait fait l'objet d'une expropriation à Cuba, celle-ci ne serait vraisemblablement pas – compte tenu de la jurisprudence mentionnée par les États-Unis – reconnue et le titulaire des droits avant la confiscation continuerait à être le titulaire des droits américains. Dans cette situation, l'article 211 n'a clairement aucun rôle à jouer. Cet article s'applique d'une manière diamétralement opposée à celle qui est décrite dans la jurisprudence sur l'expropriation. Il crée en fait des effets préjudiciables pour des avoirs américains sur la base de faits qui se sont produits à Cuba concernant des avoirs situés en dehors des États-Unis, ce qui pourrait être qualifié de renversement du principe de la territorialité.

4.192 Les Communautés européennes soulignent par ailleurs que la jurisprudence en matière d'expropriation est axée sur les avoirs, qu'elle attribue à des personnes indépendamment de leur nationalité respective. En revanche, l'article 211 impose une limitation uniquement pour les marques et noms commerciaux détenus par certains ressortissants mais pas pour les autres.

4.193 Les Communautés européennes affirment que ce qui précède montre sans doute raisonnable possible que l'article 211 n'a rien à voir avec la non-reconnaissance des effets résultant d'expropriations étrangères sur le plan national, c'est-à-dire avec l'application du principe de la territorialité. Il concerne en fait exclusivement la limitation de la jouissance de marques et de noms commerciaux américains détenus par des titulaires "indésirables". L'article 211 crée en réalité une nouvelle série de mesures punitives à l'encontre de Cuba et de ressortissants cubains et leurs ayants cause.

4.194 Les Communautés européennes rappellent l'argument des États-Unis selon lequel aucune affaire n'a entraîné l'application de l'article 211 et que cet article ne peut donc à ce jour être considéré comme contraire à l'une quelconque des obligations découlant pour eux de l'Accord sur les ADPIC.

qu'un tribunal, qui est chargé d'établir les faits, devrait donc déterminer s'il est satisfait à chacun des éléments de l'article 211.

4.196 Concernant l'expression "une telle marque" utilisée à l'article 211 a) 2), les États-Unis affirment qu'elle a un double objectif. Premièrement, il s'agit d'une manière abrégée de désigner une marque décrite à l'article 211 a) 1), c'est-à-dire "une marque ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel similaire à une marque ou à un nom commercial qui était utilisé en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués, à moins que le titulaire initial [...] n'ait donné son consentement exprès". Deuxièmement, l'expression "une telle marque" montre qu'en vertu de l'article 211, il existe un rapport ou un lien entre la marque dont il est demandé la jouissance et la confiscation. Les marques n'existent pas en vase clos mais sont liées à une entreprise commerciale sous-jacente. Dans les cas visés par l'article 211, cette entreprise sous-jacente a été confisquée, l'entité chargée de la confiscation (ou ses ayants cause) revendique la propriété de la marque associée du fait de la confiscation *et* il existe un titulaire antérieur de la marque utilisée en rapport avec cette entreprise. Dans ce sens, c'est la marque elle-même qui a été confisquée. Selon les États-Unis, il semble que les confiscations cubaines s'étendent donc aux marques utilisées en rapport avec les entreprises confisquées, ainsi qu'à tous les autres avoirs de ces entreprises.

4.197 Répondant à la question de savoir si l'article 211 s'appliquerait à une marque légalement abandonnée par son titulaire initial aux États-Unis, ce pays déclare que c'est au décideur de trancher cette question. Selon eux, la question centrale dans le cadre de l'article 211 est la propriété de la marque. En conséquence, un tribunal pourrait fort bien statuer que, dans les circonstances particulières où une marque a été légalement abandonnée, il n'existe aucun titulaire initial dont le consentement doive être obtenu au titre de l'article 211.⁶⁰

⁶⁰ Les États-Unis affirment que l'article 211 ne traite pas spécifiquement de la question de l'abandon. En général, tout point de fait relatif à la propriété de marques, y compris "l'abandon" tel qu'il est défini par la Loi sur les marques dans 15 U.S.C. 1127, pourrait être soulevé et examiné dans le cadre de n'importe quel différend sur la propriété. L'"abandon" comporte deux aspects, dont chacun doit être prouvé. Premièrement, l'usage de la marque doit avoir été interrompu volontairement. Deuxièmement, cette interruption doit s'accompagner de l'intention de ne pas recommencer à en faire usage. Les États-Unis soulignent qu'il convient de formuler deux observations sur la question de savoir si l'abandon revêt une signification pratique dans le cas du présent différend.

Premièrement, les États-Unis affirment que, lorsque celui qui revendique la marque sait effectivement que la cessation de l'usage par le titulaire cubain initial est le résultat d'une prise de contrôle de son entreprise par la contrainte, il semble que l'usage n'a pas été interrompu volontairement et ne s'est pas accompagné de l'intention de ne pas recommencer à utiliser la marque. En conséquence, la question de l'abandon ne serait pas soulevée dans ce cas. La Loi Lanham a de toute façon codifié la doctrine équitable, établie de longue date, du "non-usage excusable" (c'est-à-dire la doctrine selon laquelle le non-usage attribuable à des circonstances spéciales - qui le justifient - ne permet pas de conclure à l'existence d'une intention d'abandon) pour ce qui est du maintien de l'enregistrement fédéral d'une marque au titre des articles 8 et 9 de la Loi sur les marques. Le fait de faire valoir le non-usage excusable - si cette démarche aboutit - empêcherait des marques enregistrées d'être considérées comme étant abandonnées. Cette même doctrine s'applique avec une force égale aux droits de propriété sur des marques découlant de la "common law" aux États-Unis. Un tribunal pourrait donc déterminer que le non-usage d'une marque aux États-Unis dû à l'expropriation par la contrainte des installations de production du titulaire cubain initial à Cuba constitue un non-usage excusable et n'entraîne pas l'abandon des droits de marque américains de la victime expropriée.

Deuxièmement, les États-Unis considèrent que l'Accord sur les ADPIC n'impose nullement aux Membres d'adopter une politique en matière d'abandon. Si l'article 19:1 dudit accord interdit la radiation de l'enregistrement d'une marque en cas de non-usage avant la fin d'une période ininterrompue d'au moins trois ans, il n'exige pas la radiation de l'enregistrement pour des raisons de non-usage. En fait, pour certains Membres de l'OMC, il n'y a pas d'obligation d'usage pour le maintien de l'enregistrement d'une marque. Le simple fait du non-usage n'est donc pas synonyme d'abandon, que ce soit en vertu de l'Accord sur les ADPIC ou en vertu de la législation des États-Unis.

4.198 Selon les États

4.201 Les États-Unis affirment que les Communautés européennes tentent de brouiller des cartes en prétendant que l'article 211

prescrive une issue différente.⁶⁵ Les États-Unis affirment qu'en fait, l'argument des Communautés européennes dans la présente procédure - selon lequel ils doivent enregistrer les marques confisquées et régulièrement enregistrées dans le pays d'origine et les faire respecter - conduirait toutefois impérativement à la constatation selon laquelle l'entité tchécoslovaque chargée de la confiscation

4.206 Les États-Unis affirment que la seule allégation des Communautés européennes dans le présent différend est que l'article 211 est apparemment contraire aux dispositions de l'A

cADPICauxtemmnt dift,que

4.210 Les États-Unis se réfèrent à la déclaration des Communautés européennes, selon laquelle l'article 211 est contestable car il ne vise pas uniquement les marques utilisées en rapport avec les avoirs confisqués, mais aussi des marques "pour l'essentiel similaire[s]" aux marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués. En réponse, les États-Unis déclarent que la protection conférée par les marques a pour objet de faire en sorte que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à l'origine des produits; une marque "pour l'essentiel similaire" à une autre peut tout autant induire en erreur qu'une marque "identique". Une marque peut donc porter atteinte à une autre marque si celles-ci sont "pour l'essentiel similaire[s]". C'est dans le contexte de la législation sur les marques que l'article 211 met l'accent sur les marques identiques ou "pour l'essentiel similaires". Supposer qu'un tribunal ou autre décideur utiliserait cette disposition pour élargir la portée de l'article 211 de façon qu'il englobe des marques totalement séparées et distinctes de celles qui ont été utilisées en rapport avec les avoirs confisqués est une pure chimère.

4.211 Selon les États-Unis, les Communautés européennes établissent une distinction entre l'article 211, qui est "incompatible avec l'Accord sur les ADPIC" et le principe de la non-reconnaissance des expropriations étrangères, qui est "compatible" avec ledit accord; selon elles, en effet, ce dernier principe est un principe d'"attribution" de la propriété à l'une des deux parties prétendantes, alors que le premier - l'article 211 - bloque simplement la propriété des entités chargées de la confiscation, sans l'attribuer à quelqu'un d'autre. Toutefois, si un différend survient dans le cadre de l'article 211, deux parties seront aussi probablement concernées, qui revendiquent la propriété de la marque, et il faudra donc aussi vraisemblablement "attribuer" la propriété – tout comme dans la jurisprudence. Par ailleurs, toutefois, l'Accord sur les ADPIC ne dit rien sur l'"attribution" de la

4.213 Les États-Unis soutiennent que l'article 211 rend compte du principe selon lequel les tribunaux des États-Unis ne donnent pas effet à des confiscations étrangères concernant des avoirs aux États-Unis et ne reconnaissent pas aux entités chargées de la confiscation la propriété de marques utilisées en rapport avec les avoirs qu'elles ont confisqués (sans l'autorisation des titulaires initiaux). La question de savoir si le tribunal reconnaîtra qu'une entité ou une autre est le titulaire de la marque dans un cas particulier dépendra des faits particuliers qui lui sont présentés. Toutes les possibilités factuelles proposées par le Groupe spécial dans ses questions aux États-Unis soulèveraient des questions différentes qui seraient prises en considération par le tribunal pour déterminer la propriété de la marque ou du nom commercial visé. Les États-Unis ne croient pas que l'on puisse affirmer de manière crédible que, devant un ensemble particulier de faits, un tribunal ou autre décideur se sentira contraint par l'article 211 à prendre une décision particulière contraire à l'Accord sur les ADPIC. Il est certain que les Communautés européennes n'ont présenté aucun élément de preuve dans ce sens.

4.214 Les États-Unis font valoir que les Communautés européennes ne se fondent sur rien lorsqu'elles affirment que l'objet de l'article 211 est de "limiter l'exercice de *droits de propriété non contestés sur le plan juridique* détenus par Cuba ou des ressortissants cubains concernant des avoirs situés aux États-Unis". Selon les États-Unis, les Communautés européennes prétendent que la propriété des avoirs (c'est-à-dire la marque ou le nom commercial) est tenue pour acquise par la législation des États-Unis et que l'article 211 a en fait pour effet d'empêcher le titulaire légitime de faire respecter ses droits. Les États-Unis affirment que, compte tenu de la description détaillée de la jurisprudence américaine et de la jurisprudence européenne sur la question de la reconnaissance des confiscations étrangères, il est inexact de prétendre que le fait que les entités chargées de la confiscation jouissent de droits de propriété aux États-Unis pour des marques utilisées en rapport avec les avoirs confisqués est "non contesté sur le plan juridique". C'est *précisément* la propriété de ces droits qui *est* contestée dans le cadre de la législation des États-Unis, aussi bien dans la jurisprudence qu'à l'article 211.

4.215 De l'avis des États-Unis, l'article 211 impose au décideur d'examiner un grand nombre de questions liées à la "propriété" sur la base des faits particuliers considérés. Il semble notamment qu'il doit déterminer qu'il existait une entreprise ou des avoirs, qui avaient un propriétaire, que l'entreprise ou les avoirs ont été confisqués à ce propriétaire sans paiement d'une indemnisation juste et adéquate, que des marques ou noms commerciaux étaient utilisés en rapport avec cette entreprise ou ces avoirs (en vertu de la législation des États-Unis, l'"usage" en rapport avec une entreprise ou des avoirs peut créer des droits de propriété sur la marque ou le nom commercial), qu'il y a un "titulaire initial" de la marque ou du nom commercial, que la marque ou le nom commercial contesté en vertu de l'article 211 est identique ou pour l'essentiel similaire à la marque ou au nom commercial qui était utilisé en rapport avec les avoirs confisqués (c'est-à-dire – en partie – la question de savoir qui est le titulaire de cette marque ou ce nom commercial) et si le titulaire initial de la marque ou du nom commercial a donné son consentement pour qu'elle soit enregistrée et/ou utilisée par une autre personne.

4.216 Les États-Unis considèrent que tous ces points soulèvent des questions concernant la "propriété": il s'agit de savoir qui est le titulaire de la marque ou du nom commercial aux États-Unis. Chacun de ces points doit être tranché par le décideur sur la base des faits particuliers dont il est saisi afin de déterminer si l'article 211 est applicable. Si les réponses aux questions permettent d'établir que l'entité chargée de la confiscation n'est pas le véritable titulaire de la marque ou du nom commercial (et n'a pas le consentement du titulaire initial), l'article 211 impose au tribunal de ne pas "reconnâit[re]" une revendication de droits par cette personne, ni "donne[r] effet à une telle revendication ni ... l'entérine[r] d'une autre manière". La détermination du tribunal en vertu de l'article 211 – selon laquelle celui-ci ne reconnaît pas la revendication de droits par l'entité chargée de la confiscation, ne lui donne pas effet ni ne l'entérine d'une autre manière – ne peut être considérée, comme le font apparemment les Communautés européennes, comme la décision de ne pas reconnaître

des droits de propriété *légitimes*, de ne pas leur donner effet ni de les entériner d'une autre manière. Bien au contraire, cette décision découle nécessairement de la conclusion selon laquelle la personne revendiquant les droits ne jouit *pas* de ces droits de propriété.

4.217 Les États-Unis soutiennent que rien dans l'article 211 ne prescrit de résultat particulier contraire à l'Accord sur les ADPIC. Son application peut varier en fonction d'un ensemble particulier de faits et dépendra de nombreuses décisions prises par le décideur concernant l'identité du véritable titulaire de la marque ou du nom commercial considéré. De plus, ces décisions peuvent faire l'objet d'un réexamen administratif ou d'une révision judiciaire. On ne peut donc pas dire que l'article 211 est contraire à l'une quelconque des dispositions de l'Accord sur les ADPIC.

4.218 Les États-Unis affirment que les Communautés européennes définissent à tort l'article 211 en laissant entendre qu'il vise des marques et des noms commerciaux qui n'ont rien à voir avec les avoirs confisqués. De l'avis des États-Unis, les Communautés européennes tentent apparemment de prendre ainsi leurs distances par rapport aux critiques (bien fondées) selon lesquelles leur position créerait l'obligation, au titre de l'Accord sur les ADPIC, de reconnaître les effets des confiscations étrangères. La plainte des CE semble porter sur le fait que l'article 211 vise des marques qui *ressemblent* aux marques utilisées en rapport avec les avoirs confisqués, même si elles n'ont peut-être aucun lien juridique ou factuel avec les avoirs confisqués ou les marques associées à ces avoirs. Mais le fait même que l'article 211 concerne essentiellement de prétendus droits de marque revendiqués par des entités qui ont confisqué certains avoirs et les titulaires initiaux des marques utilisées en rapport avec ces avoirs confisqués signifie qu'il existe un lien entre les marques visées par l'article 211 et lesdits avoirs.

4.219 Selon les États-Unis, les Communautés européennes font plusieurs affirmations sur la portée de l'article 211. En premier lieu, elles soutiennent qu'en vertu de cet article, il ne doit pas nécessairement y avoir de lien factuel ou juridique entre la marque que l'on souhaite faire respecter et une marque ou un nom commercial qui existait aux États-Unis au moment de la confiscation. Les États-Unis ne comprennent pas bien pourquoi il serait important du point de vue de l'Accord sur les ADPIC qu'une marque ait ou non existé dans leur pays au moment de la confiscation. Que cette marque ait ou non existé à ce moment-là est sans importance si l'on considère la question de savoir si les États-Unis ont le droit de déterminer si l'entité chargée de la confiscation est ou non titulaire de la marque. De plus, l'article 211 ne fait référence qu'au "titulaire initial" de la marque utilisée en rapport avec l'avoir confisqué; il ne précise pas à quel endroit il devait être fait "usage" de cette marque. Mais il est à noter que le fait de faire usage d'une marque – même à l'extérieur des États-Unis – peut en conférer la propriété dans ce pays en vertu de la législation américaine.⁶⁸ Un tribunal pourrait donc estimer ou ne pas estimer que le titulaire initial était propriétaire d'une marque aux États-Unis au moment de la confiscation et il pourrait estimer ou ne pas estimer que ce point revêt de la pertinence. On ne peut savoir au juste de quelle manière un tribunal résoudrait cette question de propriété. Les États-Unis font observer que la seule affaire mentionnée à plusieurs reprises par les Communautés européennes pour illustrer la manière dont l'article 211 pourrait fonctionner – l'affaire Havana Club – porte sur une marque qui existait *véritablement* aux États-Unis au moment de la confiscation.

4.220 Selon les États-Unis, les Communautés européennes affirment en deuxième lieu que l'article 211 vise des marques qui pourraient concerner des produits totalement différents de ceux qui ont fait l'objet de la confiscation. Ils soulignent que les CE n'indiquent pas ce que cela a à voir avec l'une quelconque des obligations de l'Accord sur les ADPIC. Les États-Unis précisent par ailleurs qu'en vertu de l'article 211, la marque doit avoir été utilisée en rapport avec les avoirs ou l'entreprise qui ont été confisqués et que cet article concerne essentiellement la protection des intérêts du "titulaire

⁶⁸ Voir les réponses des États-Unis aux questions du Groupe spécial concernant la détermination de l'identité du titulaire d'une marque dans le cadre de la législation des États-Unis, résumées aux paragraphes 4.240 à 4.242 ci-après.

initial" de la marque utilisée en rapport avec ces avoirs ou cette entreprise. De plus, les noms commerciaux sont évidemment liés à l'entreprise elle-même, et non à des produits particuliers. Les États-Unis notent que, dans l'unique exemple cité par les Communautés européennes – celui d'Havana Club – la marque américaine en cause semble avoir été utilisée en rapport avec le produit même – du rhum – qui avait fait l'objet de la confiscation.

4.221 Les États-Unis déclarent que les Communautés européennes affirment en troisième lieu que l'article 211 peut être appliqué pour empêcher les entités chargées de la confiscation de revendiquer la propriété d'une marque lorsque le titulaire initial a légalement abandonné la marque américaine. Les États-Unis répondent que, là encore, on ne comprend pas bien quel est le sens de cette affirmation du point de vue de la compatibilité avec l'Accord sur les ADPIC. L'Accord n'imposant pas de politique en matière d'abandon, le fait qu'il puisse ne pas être applicable dans certains cas ne serait pas contraire à ses dispositions. Les États-Unis notent que les Communautés européennes citent de nouveau la décision de justice prise dans l'affaire Havana Club et font observer que, dans cette affaire, le tribunal a refusé de constater que le titulaire initial avait perdu son droit d'empêcher quelqu'un d'autre d'utiliser son nom commercial au seul motif qu'il avait lui-même cessé de l'utiliser. Le tribunal a également noté, pour expliquer sa décision, qu'"[i]l était peu probable que le Congrès souhaite pénaliser une société qui avait bien entendu cessé d'utiliser son nom commercial après la confiscation de son entreprise". Autrement dit, le tribunal avait expressément reconnu que, la distillerie Havana Club ayant été confisquée sous la contrainte, il était peut-être approprié de conclure que les titulaires initiaux n'avaient pas cessé d'utiliser le nom commercial volontairement avec l'intention de ne pas recommencer à l'utiliser.

4.222 Selon les États-Unis, les Communautés européennes font par ailleurs une distinction entre l'article 211 et la jurisprudence sur la non-reconnaissance des confiscations étrangères au motif que cet article vise des marques qui n'ont jamais été confisquées et "sont détenues par des titulaires qui n'ont rien à voir avec l'entreprise cubaine expropriée ou qui ont seulement été créées aux États-Unis après la révolution cubaine". Les États-Unis répondent que cela est inexact. Si les marques étaient détenues par des "titulaires" qui n'ont rien à voir avec l'entreprise confisquée, l'article 211 ne s'appliquerait pas car cet article traite seulement de la propriété des marques dont l'origine remonte à l'entreprise confisquée. S'il n'y a absolument aucun rapport entre la personne qui revendique un droit et l'entreprise confisquée, on voit mal comment l'article 211 pourrait lui être applicable. En outre, si les marques n'ont été créées qu'après la révolution cubaine, le tribunal pourrait fort bien estimer qu'il n'y a pas de "titulaire initial" de la marque autre que l'entité chargée de la confiscation elle-même et qu'on ne peut donc pas appliquer l'article 211. Les distinctions établies par les Communautés européennes sont tout simplement inexistantes et, même si elles existaient, elles ne permettent pas d'affirmer que cet article est incompatible avec l'Accord sur les ADPIC.

4.223 En résumé, les États-Unis déclarent que la portée de l'article 211 n'est pas celle que les Communautés européennes supposent. En outre, même si la description communautaire de la portée de cet article était exacte, celles-ci n'ont pas démontré que l'article 211 était incompatible avec l'Accord sur les ADPIC.

4.224 Selon les États-Unis, les Communautés ont aussi la prétention de décrire l'"application" de l'article 211. Elles se lancent dans des suppositions, comme elles l'ont fait lorsqu'il s'agissait de décrire la portée de cet article, et ne démontrent nullement qu'il impose l'adoption des mesures dont elles affirment qu'elles sont prescrites, ni ne démontrent que ces mesures, même si elles étaient prescrites, sont incompatibles avec les obligations contractées par les États-Unis au titre de l'Accord sur les ADPIC.

4.225 Selon les États-Unis, les Communautés européennes déclarent, premièrement, que l'enregistrement de marques au niveau fédéral devient "irrécusable" après une période de cinq ans et laissent entendre que l'article 211 a pour but et effet de faire en sorte que l'"enregistrement

irrécusable" de la marque Havana Club de la société Cubaexport devienne récusable. Les États-Unis répondent que cette affirmation est inexacte. Tout d'abord, le terme "irrécusable" ne signifie pas "incontestable": les enregistrements de marques au niveau fédéral, quelle que soit leur ancienneté, peuvent être contestés sur la base de la propriété de la marque. Si les États-Unis tiennent à souligner que la situation spécifique d'"Havana Club" ne relève pas du mandat du Groupe spécial, ils notent également que personne n'a déposé la demande légale requise à propos du "caractère irrécusable" de cette marque et que celui-ci ne fait donc pas du tout l'objet d'un débat.

4.226 Selon les États-Unis,

2. Propriété des marques

4.229 Dans leur communication, les parties ont présenté des arguments sur la question de la détermination du titulaire d'une marque. Comme ces arguments ont trait à toutes les incompatibilités spécifiques avec l'Accord sur les ADPIC alléguées par les Communautés européennes, ils sont résumés ci-après de façon thématique.

4.230 Les Communautés européennes font valoir que, s'il est vrai que les Membres de l'OMC jouissent d'une certaine latitude au sujet de la propriété, l'Accord sur les ADPIC donne des indications claires sur la question de savoir qui doit être considéré comme le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle. Le point de départ est l'article 1:3 de l'Accord, qui mentionne les "[...] personnes physiques ou morales qui rempliraient les critères requis pour bénéficier d'une protection [...]". Cette disposition doit être lue conjointement avec les dispositions pertinentes relatives aux conditions à remplir pour bénéficier de la protection, énoncées dans la Partie II de l'Accord pour le droit de propriété intellectuelle concerné. Pour les marques, la disposition pertinente est l'article 15 de l'Accord.

4.231 Les Communautés européennes font observer en outre que, dans chaque section de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC, sont décrites les caractéristiques des détenteurs de droits. Par exemple, dans la section consacrée au droit d'auteur, c'est l'auteur de l'œuvre⁶⁹ qui est le titulaire des droits accordés au titre de cette section, et il n'existe pas 10 000 manières de désigner l'auteur. On peut puiser un argument supplémentaire étayant l'idée que l'Accord sur les ADPIC définit bien le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle dans l'article 14*bis* 2) de la Convention de Berne, qui confère aux Membres un pouvoir discrétionnaire exceptionnel pour déterminer le titulaire du droit d'auteur sur des œuvres cinématographiques.

4.232 En réponse à une question du Groupe spécial qui demandait si l'Accord sur les ADPIC définit qui est le titulaire d'une marque, les Communautés européennes avancent que, si l'Accord sur les ADPIC ou la Convention de Paris ne définissent pas expressément le titulaire d'une marque, il semblerait que des références directes ou indirectes à la propriété dans l'Accord sur les ADPIC comme dans la Convention de Paris donnent aux Membres des indications pour établir la propriété. L'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC établit un lien entre la marque et les produits ou les services d'une entreprise, ce qui tend à montrer que seule une entreprise peut être le titulaire d'une marque propre à distinguer ses produits ou ses services. Cela semble confirmé par l'article 16:1 de l'Accord, qui assimile le titulaire de la marque à l'entreprise dont les produits ou les services sont distingués par la marque. L'article 19:1 de l'Accord semble lui aussi assimiler le titulaire de la marque à l'entreprise qui fait usage de la marque pour ses produits ou services. Il semblerait donc que l'hypothèse principale contenue tant dans l'Accord sur les ADPIC que dans la Convention de Paris soit que le titulaire de la marque est l'entreprise qui l'utilise pour distinguer ses produits ou ses services.⁷⁰

4.233 Les Communautés européennes font valoir en outre que, si les Membres de l'OMC étaient entièrement libres d'attribuer la propriété d'une marque, cela aboutirait à des résultats absurdes et rendrait sans valeur les articles 16 à 21 de l'Accord sur les ADPIC.

⁶⁹ Les Communautés européennes font référence à l'article 5 de la Convention de Berne.

⁷⁰ Les États-Unis soutiennent qu'un particulier, par exemple un artiste, peut être titulaire d'une marque qu'il a créée et concéder une licence pour son usage (*voir* le paragraphe 4.245 plus loin). Les Communautés européennes répondent qu'il n'existe pas de contradiction entre leur assertion selon laquelle les marques et les noms commerciaux ne peuvent appartenir qu'à une "entreprise" et la référence faite par les États-Unis aux "artistes", car les artistes peuvent évidemment être des entreprises exerçant une activité économique, et une telle entreprise peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale.

4.234 En réponse à une question du Groupe spécial qui demandait s'il pourrait y avoir des situations où le détenteur de l'enregistrement d'une marque ne serait pas la même personne que le titulaire de cette marque, les Communautés européennes avancent qu'il ne peut y avoir qu'un titulaire (en laissant de côté la question de la copropriété) d'une marque pour une catégorie donnée de produits ou de services sur un territoire donné. Les signes ou la combinaison de signes qui se rapportent à une catégorie de produits ou de services ne peuvent devenir une marque qu'en étant enregistrés. Avant l'enregistrement, il n'y a pas de marque. Il ne peut donc y avoir de conflit entre le titulaire d'un enregistrement et un autre titulaire de la même marque. L'enregistrement d'une marque peut être attaqué par des tiers – par exemple pour des motifs de priorité – généralement dans un délai donné. Une telle attaque – si elle aboutit – fera échec à la marque, mais ne créera pas d'autre marque pour qui que ce soit. Cela ne peut se faire que par un enregistrement – effectif – ultérieur. Il existe des situations où le registre des marques (comme, par exemple, un registre foncier) est inexact et doit être rectifié. Si le titulaire d'une marque décède ou a transféré la marque, il faut rectifier le registre et inscrire comme titulaire l'héritier ou le cessionnaire.

4.235 En réponse à une autre question, les Communautés européennes font observer qu'au sujet des brevets, l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC présente certaines caractéristiques communes avec l'article 15:1 de l'Accord. Là aussi, une invention en soi n'est pas un droit de propriété. Seul le brevet enregistré pour l'invention, qui répond aux conditions énoncées à l'article 27:1, constitue le droit de propriété. Tous les régimes de brevet dans le monde (sauf un) fonctionnent selon le système dit du premier déposant. Cela veut dire que le premier déposant qui remplit les conditions énoncées à l'article 27:1 est le titulaire du brevet. Personne d'autre ne peut être le titulaire de ce brevet. Cette argumentation s'applique aussi – *mutatis mutandis* – à l'article 25 de l'Accord pour les dessins et modèles industriels qui, dans bon nombre de pays, sont protégés comme brevets de dessin ou de modèle.

4.236 Les États-Unis font observer que l'article 1 1) de la Convention de Paris a établi une "Union pour la protection de la propriété industrielle". L'article 1 2) dit que "[l]a protection de la propriété industrielle a pour objet", entre autres choses, les marques. Bien que le terme "marque" ne soit pas défini dans la Convention de Paris, un commentateur de ce texte a noté en 1969 qu'"[u]ne *marque de fabrique ou de commerce* est habituellement définie comme un signe servant à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce a généralement le droit exclusif d'utiliser la marque ou des variantes de cette dernière pour les mêmes *produits* ou pour des *produits* similaires".⁷¹ En outre, peut-être parce que ce principe allait sans dire du fait qu'il était considéré de façon si universelle comme nécessaire au fonctionnement d'un régime de propriété industrielle, la Convention de Paris ne définit ni ne décrit nulle part qui est le propriéta3esv 53e2 400.162

Convention, énoncée à l'article 2 1), est que, quelle que soit la législation d'un Membre, elle ne doit pas accorder aux ressortissants des autres Membres moins d'avantages qu'elle n'en accorde aux ressortissants du Membre.

4.238 Les États-Unis expliquent en outre que l'Accord sur les ADPIC précise certaines dispositions de la Convention de Paris concernant les marques, par exemple en définissant les objets susceptibles d'être enregistrés comme marques (article 15:1), en indiquant les droits

probablement déterminé en vertu de la législation des États-Unis.⁷⁵ Ce principe ne serait pas appliqué de manière différente dans le cas des marques notoirement connues: le titulaire de la marque serait déterminé selon la législation des États-Unis. Pour ce qui est de savoir qui est un "ayant cause" la détermination se ferait selon le droit des contrats et le droit des sociétés applicables aux faits existant dans chaque cas. Une telle détermination comporterait normalement l'application du droit des personnes applicable au titulaire initial et à ses ayants cause, sauf s'il a été constaté que ces lois sont contraires à l'ordre public national, auquel cas elles ne seraient pas appliquées.⁷⁶

4.242 En réponse à une question sur l'importance de l'enregistrement, les États-Unis expliquent que, chez eux, l'enregistrement ne détermine pas de façon définitive qui est le titulaire d'une marque et qu'il existe des droits de marque acquis aux États-Unis en vertu de la "common law" indépendamment de l'enregistrement fédéral. L'enregistrement d'une marque en vertu de la Loi sur les marques, 15 U.S.C. § 1051 et suivants, constitue une présomption *prima facie* que le déposant est le titulaire de la marque enregistrée et qu'il a le droit exclusif de faire usage de cette marque dans le commerce. Cela vaut aussi bien dans les procédures administratives que devant les tribunaux américains. Par exemple, la revendication de propriété d'une marque par un déposant peut être rejetée en vertu d'un usage antérieur et continu découlant de la "common law" ou de l'existence d'une marque similaire au point de prêter à confusion.

4.243 Les États-Unis allèguent que les Communautés européennes n'ont présenté aucun argument juridique étayant leur conclusion selon laquelle l'Accord sur les ADPIC dicte la manière dont est déterminé le titulaire d'une marque ou d'un nom commercial et qu'il empêche les Membres d'établir leurs propres déterminations en matière de propriété. Ils allèguent en outre qu'en cherchant à étayer leur argumentation, les Communautés européennes ne parviennent pas non plus à concilier leur position avec le principe admis qui s'oppose à la reconnaissance extraterritoriale des confiscations étrangères, contredisent leurs propres arguments et la pratique en vigueur dans leurs États membres et donnent des interprétations précieuses de l'Accord sur les ADPIC qui sont incorrectes.

4.244 Les États-Unis font valoir que, ni dans leur première communication, ni dans leur réponse aux questions directes posées par le Groupe spécial, les Communautés européennes n'ont été capables de nommer une disposition de l'Accord sur les ADPIC définissant qui est le titulaire d'une marque ou empêchant les Membres de décider qu'une entité chargée de la confiscation n'a pas le droit d'être titulaire des marques utilisées en rapport avec les avoirs confisqués. Le mieux qu'elles puissent offrir est de dire que "des références directes ou indirectes à la propriété dans l'Accord sur les ADPIC comme dans la Convention de Paris donnent aux Membres des indications pour établir la propriété".⁷⁷

⁷⁵ En réponse à une question concernant l'article 211 a) 1), les États-Unis expliquent que cet article concerne les marques qui ont un "titulaire initial" et ont été "utilisées" en rapport avec les avoirs ou l'entreprise confisqués. Cet usage – même en dehors des États-Unis – peut créer des droits de propriété aux États-Unis.

⁷⁶ En réponse à une question sur le point de savoir qui détermine le "titulaire initial" au sens de

4.249 Les États-Unis allèguent en outre que la position des Communautés européennes souffre apparemment d'une incohérence interne car, en réponse à une question du Groupe spécial, les Communautés européennes ont émis l'avis que l'Accord sur les ADPIC ne traitait pas de la relation entre mandants et agents et que cette question relevait de la réglementation nationale.⁷⁹ Les États-Unis font valoir que les règles qui déterminent qui – du mandant ou de l'agent – peut être le titulaire d'une marque sont un aspect des règles de propriété des marques qui relève de la législation nationale. Ils ne voient pas bien sur quoi les Communautés européennes se fondent pour alléguer que *cet* aspect de la propriété relève de la législation nationale, alors que *d'autres* aspects de la propriété n'en relèvent pas.

4.250 Les États-Unis font valoir que la question de la propriété des marques et celle de savoir si l'Accord sur les ADPIC précise l'identité du titulaire sont évidemment importantes. C'est parce que l'Accord sur les ADPIC ne précise pas l'identité du titulaire de la marque que les Membres conservent le droit d'adopter et de faire respecter une réglementation nationale sur la propriété des marques. Ce droit inclut celui de ne pas reconnaître le statut de titulaire des entités chargées de la confiscation en ce qui concerne des marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués. Du point de vue des États-Unis, l'avis contraire des Communautés européennes semble reposer principalement sur l'hypothèse que tous les signataires de l'Accord sur les ADPIC ont un régime des marques dans lequel l'enregistrement lui-même crée à la fois des droits de marque et des droits de propriété et qu'en fait l'Accord sur les ADPIC impose un tel régime. Les États-Unis font observer qu'ils n'ont pas un tel régime et que l'Accord sur les ADPIC n'impose pas un tel régime.⁸⁰ L'Accord sur les ADPIC laisse aux Membres le soin de décider de la propriété et, conformément à cette faculté, les États-Unis ont de nombreuses règles sur le point de savoir qui peut être titulaire d'une marque (y compris au sujet des parties liées et des agents). L'Accord sur les ADPIC permet assurément aux autres Membres, y compris les États membres des CE, de choisir d'assimiler l'enregistrement à la propriété⁸¹, mais il ne l'exige en aucune manière.

4.251 Les États-Unis rappellent dans ce contexte que des États membres des CE tels que le Danemark et le Royaume-Uni ont apparemment considéré que la Convention de Paris leur donnait le droit de transférer la propriété de l'enregistrement d'une marque d'une entité chargée de la confiscation aux titulaires antérieurs.⁸² Ils allèguent par conséquent que l'on peut se demander si l'enregistrement détermine entièrement la propriété d'une marque, même dans les Communautés européennes.

4.252 Les États-Unis affirment qu'en résumé, la position des Communautés européennes selon laquelle l'Accord sur les ADPIC détermine en fait qui est le titulaire d'une marque et empêche les Membres de déterminer la propriété en ce qui concerne les marques confisquées est sans fondement dans l'Accord sur les ADPIC et est incompatible tant avec les arguments des Communautés européennes elles-mêmes qu'avec la pratique de leurs États membres.

4.253 Les États-Unis font valoir que, bien que l'Accord sur les ADPIC ne détermine pas lui-même qui est le titulaire d'une marque au regard de la législation nationale – laissant la réglementation nationale trancher cette question –, il contient de nombreuses disciplines et sauvegardes qui empêchent les Membres d'abuser de cette liberté pour favoriser leurs propres ressortissants ou réduire injustement les droits de marque des autres. Le rôle des protections offertes par les dispositions relatives au traitement national et au traitement NPF, entre autres, est important. Étant donné la grande variété des réglementations nationales des Membres au sujet des conditions à remplir pour demander l'enregistrement d'une marque et des règles de propriété des marques, l'une des sauvegardes principales contre l'abus - créée aussi bien par l'Accord sur les ADPIC que par la Convention de Paris - est que, quelle que soit la réglementation en vigueur, elle ne peut accorder aux non-ressortissants un traitement moins favorable qu'aux ressortissants et elle ne peut traiter les ressortissants de certains pays de façon moins favorable que ceux des autres pays. Ces principes imposent une discipline rigoureuse aux Membres dans des domaines tels que la propriété des marques qui relèvent de la législation nationale. Par conséquent, d'une manière générale, si les lois ou réglementations sont acceptables telles qu'elles sont imposées aux ressortissants du Membre, elles peuvent être imposées aux ressortissants des autres Membres. En l'absence de règles précises définissant qui est le titulaire d'une marque, les dispositions relatives au traitement national et au traitement NPF, entre autres, empêchent les abus.⁸³

4.254 Les États-Unis font valoir qu'il n'est pas inhabituel que l'Accord sur les ADPIC laisse une question telle que la propriété des marques relever de la législation nationale. Un autre exemple évident dans l'Accord sur les ADPIC et dans la Convention de Paris se rapporte aux brevets. Alors que l'article 27 de l'Accord sur les ADPIC décrit l'objet brevetable, il ne détermine pas si le titulaire d'un brevet est la personne qui a réalisé l'invention en premier ou celle qui a déposé en premier une demande de brevet revendiquant l'invention. Dans la législation des États-Unis, quand deux personnes revendiquent la même invention, celle qui peut prouver qu'elle a réalisé l'invention en premier sera reconnue comme titulaire du brevet, à supposer que l'invention soit brevetable. En revanche, dans la plupart des Membres de l'OMC, le brevet appartient à la première personne qui dépose avec succès une demande de brevet. Cette différence essentielle dans la détermination de la propriété des droits de brevet entre des requérants concurrents n'est pas réglée par l'Accord sur les ADPIC ni par la Convention de Paris, qui sont tous deux muets sur ce sujet. Les États-Unis donnent un autre exemple dans le domaine du droit d'auteur.⁸⁴

⁸³ Les États-Unis font valoir en outre que la jurisprudence bien établie dans le cadre du GATT et de l'OMC concernant l'application des dispositions relatives au traitement national et au traitement NPF dans le domaine des marchandises indique l'étendue des protections offertes par ces dispositions. Même si elle concerne le traitement NPF et le traitement national à accorder pour les marchandises conformément aux articles I^{er} et III du GATT de 1994 et non le traitement des ressortissants au titre de l'Accord sur les ADPIC, elle est instructive, car elle montre que les principes du traitement national et du traitement NPF soumettent à une discipline les mesures des Membres dans les domaines où les Accords de l'OMC n'énoncent pas de règles de fond par ailleurs. Outre les dispositions relatives au traitement NPF et au traitement national, d'autres dispositions de l'Accord sur les ADPIC offrent une protection contre les abus.

⁸⁴ Selon les États-Unis, il est tout à fait admis que la Convention de Berne et l'Accord sur les ADPIC sont muets sur la définition de l'"auteur" et donc sur celle du titulaire d'un droit d'auteur. Comme cela est expliqué dans le Guide de la Convention de Berne de l'OMPI, la Convention de Berne "ne définit pas non plus le mot "auteur" en tant que tel, car sur ce point aussi la divergence des législations nationales est grande, certaines ne reconnaissant comme auteurs que les personnes physiques, d'autres y ajoutant les personnes

4.255 Selon les États-Unis, il est curieux que les Communautés européennes se servent de cette différence pour émettre l'idée que les dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives à l'objet brevetable dictent *effectivement* cet aspect de la propriété des brevets. Après avoir noté qu'un pays (les États-Unis) a un régime du "premier inventeur", les Communautés européennes notent que les autres pays ont un régime du "premier déposant" et que "cela veut dire que le premier déposant qui remplit les conditions énoncées à l'article 27:1 est le titulaire du brevet. Personne d'autre ne peut être le titulaire de ce brevet". C'est peut-être vrai du régime du "premier déposant", mais ça ne l'est pas du régime du "premier inventeur", et rien dans l'article 27:1 n'impose aux Membres d'avoir dans leur législation un régime du "premier déposant". Les Communautés européennes semblent penser que l'Accord sur les ADPIC, qui a été spécifiquement négocié pour tenir compte à la fois du régime des États-Unis et du régime des CE, impose en fait l'approche communautaire.

4.256 Les États-Unis allèguent que le fait que ces différences entre Membres existent au sujet des brevets et du droit d'auteur ne déroge pas aux disciplines de l'Accord sur les ADPIC au sujet de ces droits de propriété intellectuelle. De même, dans le domaine des marques, l'absence, dans l'Accord sur les ADPIC, de règles indiquant si les entités chargées de la confiscation doivent être reconnues comme titulaires des marques sur le territoire d'un Membre n'enlève rien aux autres disciplines de l'Accord sur les ADPIC.

4.257 Les États-Unis répètent qu'à leur avis, les Communautés européennes cherchent à réinterpréter l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris, de telle sorte que ces accords ne tiennent compte que du régime des marques selon le code civil et interdisent le régime des marques selon la "common law" des États-Unis. Cette tentative est à la base de leur argument selon lequel, en vertu de l'Accord sur les ADPIC, les marques ne commencent à exister que quand elles sont enregistrées et quiconque enregistre une marque en est le "titulaire". Les États-Unis soutiennent que ces assertions ne sont pas compatibles avec le texte de l'Accord sur les ADPIC et sont entièrement contraires au régime des marques des États-Unis, dans lequel les marques sont généralement créées par l'usage et l'enregistrement ne détermine *pas* de façon définitive la propriété. L'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris ont été spécifiquement rédigés pour tenir compte à la fois du régime des marques selon le code civil et selon la "common law" et ne peuvent être interprétés comme prescrivant le régime "code civil".

3. Charge de la preuve

4.258 Les Communautés européennes font valoir que, conformément aux règles établies sur la question de la charge de la preuve, telles que l'Organe d'appel les a définies dans l'affaire *Inde - Protection conférée par un brevet*, la charge de prouver que l'article 211 peut avoir un autre sens que celui de son texte même incombe aux États-Unis.

4.259 Avant de répondre aux allégations spécifiques formulées par les Communautés européennes dans leur première communication écrite, les États-Unis, dans leur première communication écrite, se demandent si les Communautés européennes en qualité de partie plaignante ont présenté des arguments et des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que les mesures des États-Unis sont incompatibles avec les obligations qui découlent pour eux de l'Accord sur les ADPIC. Les États-Unis rappellent que, dans l'affaire *États-Unis - Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde*, l'Organe d'appel a dit que la charge de la preuve incombait à la partie, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, qui établissait, par voie d'affirmation, une allégation ou un moyen de défense particulier. Si ladite partie fournit des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que ce qui est allégué est vrai, alors la

morales, certaines n'attribuant la qualité d'auteur que dans des conditions que d'autres n'admettent pas". Guide de la Convention de Berne de l'OMPI, paragraphe 1.16 (1978).

judiciaires, qui sont eux-mêmes assujettis à la législation nationale. Dans ce sens, la législation nationale facilite le respect du droit international, qui n'est pas seulement applicable à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau des relations entre États, mais aussi à l'intérieur de l'État, c'est-à-dire dans les relations entre l'État et les personnes qui relèvent de sa juridiction.

5.9 L'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris sont tous deux des accords qui établissent des normes minimales pour la protection des droits de propriété intellectuelle, et leurs signataires ont la faculté d'accorder une protection plus large de la propriété intellectuelle au moyen de leur législation nationale.

5.10 Le Nicaragua considère que ni l'Accord sur les ADPIC ni la Convention de Paris ne précisent la manière dont les Membres de l'OMC ou les membres de l'Union, en vertu de la Convention de Paris, doivent déterminer les critères à observer en ce qui concerne l'acquisition des droits de propriété intellectuelle.

5.11 À cet égard, l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC dit que les Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en œuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit l'Accord sur les ADPIC, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions de l'Accord. De même, l'Accord exclut de son champ d'application les notions de création, d'épuisement et de modification des droits de propriété intellectuelle.

5.12 L'article 2 de la Convention de Paris (1967) pose clairement le principe du respect de la législation nationale et de la territorialité de la propriété industrielle. Le Nicaragua considère que tout État a le droit souverain de déterminer comment les droits de propriété intellectuelle sont acquis selon sa législation nationale.

5.13 Le Nicaragua est d'avis que la propriété ou l'acquisition de droits de propriété intellectuelle dans un pays tiers ne peut découler d'un acte de confiscation dans un autre pays au titre du droit international. Comme cette question n'est pas clairement régie dans l'Accord sur les ADPIC ni dans la Convention de Paris, chaque État a le droit d'agir conformément à sa législation nationale.

VI. RENSEIGNEMENTS FACTUELS COMMUNIQUÉS PAR LE BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI

6.1 Le 1^{er} février 2001, le Groupe spécial a envoyé une lettre au Bureau international de l'OMPI, qui est chargé de l'administration de la Convention de Paris (1967). Dans cette lettre, il indiquait que les parties au différend se référaient aux dispositions de l'Acte de Stockholm de 1967 de la Convention de Paris, dont les dispositions de fond ont été incorporées dans l'Accord sur les ADPIC par l'article 2:1 de l'Accord. Ces dispositions comprennent en particulier les articles 2 1), 6, *6bis*, *6quinquies* et 8 de la Convention de Paris. Comme le Bureau international de l'OMPI est chargé de l'administration de cette convention, le Groupe spécial lui demandait tout renseignement factuel dont il disposait sur les dispositions de la Convention de Paris (1967) en rapport avec le différend, en particulier l'historique de la négociation et les activités ultérieures concernant les dispositions auxquelles les parties se référaient. Au sujet de l'article *6quinquies*, il demandait tout renseignement factuel sur la portée qu'il avait été prévu de lui donner.

6.2 Le Groupe spécial indiquait

6.3 Le Bureau international de l'OMPI a communiqué ces renseignements dans une lettre datée du 2 mars 2001. Les annexes de cette lettre contiennent des extraits des comptes rendus des conférences consacrées à la conclusion et à la révision de la Convention de Paris. On trouvera ci-après le résumé d'une "Note sur certaines questions relatives à la Convention de Paris soulevées par l'Organisation mondiale du commerce", qui était jointe à la lettre.⁸⁸

Article 2 1) de la Convention de Paris (1967)

1. *Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle (Paris, novembre 1880)*

6.4 Dans ses remarques de bienvenue, le Ministre français de l'agriculture et du commerce (M. Tirard) a déclaré que la Conférence ne pourrait parvenir à un traité international complet sur la propriété industrielle en raison des difficultés que pourrait présenter l'unification immédiate des législations de chacun des États contractants. La Conférence devrait plutôt rechercher les moyens de constituer une union qui, sans porter atteinte à la législation particulière des États contractants, assurerait un traitement national et établirait plusieurs dispositions générales et uniformes.

6.5 Au cours de la négociation relative à l'article 2, le représentant français (M. Jagerschmidt), qui avait établi l'avant-projet, a fait observer que, pour être acceptable, la convention devrait respecter autant que possible les législations intérieures de chaque État contractant et se limiter à une obligation d'appliquer le traitement national aux étrangers. Une telle approche serait aussi acceptable pour les pays qui, comme les Pays-Bas et la Suisse, ne protégeaient pas les brevets en vertu de leur législation nationale, car ils ne seraient pas obligés d'accorder aux étrangers un meilleur traitement qu'à leurs propres ressortissants. Au cours de la discussion, le principe du traitement national a été éclairci par la suppression du terme "réciproquement" du projet initial.

6.6 Les débats ont porté en particulier sur deux questions: celle de savoir si les États

4. *Conférence de La Haye (novembre 1925)*

6.10 Le Bureau international et les délégations des États-Unis d'Amérique, de la France et du Maroc avaient proposé plusieurs modifications à apporter à l'article 2. Les propositions du Bureau international et de la France ont été adoptées par la Conférence. Selon la proposition des États-Unis d'Amérique, chaque pays aurait eu le droit d'imposer aux ressortissants des autres pays l'obligation de remplir tout ou partie des conditions imposées à ses ressortissants par ces pays. Cette proposition a été retirée faute de soutien.

6.11 La disposition n'a pas été examinée lors des conférences ultérieures de 1934 (Londres), 1958 (Lisbonne), 1967 (Stockholm) et de la Conférence de révision de 1980-1981.

Article 6, 6bis et 6quinquies de la Convention de Paris (1967)

6.12 L'origine de l'article 6/6quinquies de la Convention de Paris (1967) se trouve dans l'accord conclu par les représentants qui examinaient le principe du traitement national pour les ressortissants des pays de l'Union (article 2). Faute d'harmonisation du droit des marques et compte tenu des larges divergences qui existaient alors entre les différents régimes nationaux, la détermination des signes susceptibles d'être enregistrés a constitué une question essentielle pour les représentants à la Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle.

1. *Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle (Paris, novembre 1880)*

6.13 L'origine des dispositions de la Convention de Paris relatives aux marques se trouve dans l'article 5 de l'avant-projet de convention établi par le gouvernement français (M. Jagerschmidt) pour la Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle (novembre 1880). Le texte français faisant foi de cet article est ainsi libellé:

"La propriété des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce sera considérée, dans tous les États de l'Union, comme légitimement acquise à ceux qui font usage, conformément à la législation du pays d'origine, desdits dessins et modèles et marques de fabrique ou de commerce."

6.14 Selon son rédacteur, cet article était conçu pour résoudre les problèmes dus aux différences entre les formalités de demande de marque dans les différents États. Il avait pour but d'énoncer un principe, qui existait alors dans certains États en vertu d'accords bilatéraux, "aux termes duquel les marques d'un pays sont admises telles quelles dans l'autre, pourvu que le déposant fournisse la preuve qu'elles ont été régulièrement déposées dans le premier pays".

6.15 Cet article, débattu et révisé à plusieurs reprises, a été adopté en seconde lecture dans la version française faisant foi ci-après:

"Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union.

Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant a son principal établissement.

Si ce principal établissement n'est point situé dans un des pays de l'Union, sera considéré comme pays d'origine celui auquel appartient le déposant. Le dépôt pourra

être refusé, si l'objet pour lequel il est demandé est considéré comme contraire à la morale ou à l'ordre public."

2. *Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle (mars 1883)*

6.16 À la première séance de la Conférence, le 6 mars 1883, le représentant de l'Espagne a estimé qu'il fallait clarifier la portée de cet article (renuméroté pour devenir l'article 6), et l'observation a été faite par le représentant de la Belgique. Toutefois, comme il n'était plus possible à ce stade de la Conférence de modifier le projet de convention, il a été décidé d'insérer dans le Protocole de Clôture de la Conférence un paragraphe clarifiant le sens de la première phrase de l'article 6. Ce paragraphe a été débattu et adopté à l'unanimité à la deuxième séance plénière (Deuxième séance) de la Conférence, le 12 mars 1883.

6.17 L'article 6 adopté à Paris le 20 mars 1883 est ainsi libellé:

"Article 6: [1] Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union. [2] Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant a son principal établissement. [3] Si le principal établissement n'est point situé dans un des pays de l'Union, sera considéré comme pays d'origine celui auquel appartient le déposant. [4] Le dépôt pourra être refusé, si l'objet pour lequel il est demandé est considéré comme contraire à la morale ou à l'ordre public."

6.18 Le paragraphe 4 du Protocole de Clôture (daté du 20 mars 1883) est ainsi libellé:

"4. [1] Le paragraphe 1er de l'article 6 doit être entendu en ce sens qu'aucune marque de fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection dans l'un des États de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisfèrait pas, au point de vue des signes qui la composent, aux conditions de la législation de cet État, pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point, à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été, dans ce dernier pays, l'objet d'un dépôt régulier. Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et sous réserve des dispositions des autres articles de la convention, la législation intérieure de chacun des États recevra son application. [2] Pour éviter toute fausse interprétation, il est entendu que l'usage des armoiries publiques et des décorations peut être considéré comme contraire à l'ordre public, dans le sens du paragraphe final de l'article 6."

3. *Conférence de Bruxelles, première session (décembre 1897)*

6.19 Comme la portée de l'article 6 n'était pas claire, il a été proposé, à la première session de la Conférence de Bruxelles, de fusionner l'article 6 et le paragraphe 4 du Protocole de Clôture. Cette proposition a été longuement débattue à la Sous-Commission des marques. Toutefois, l'accord n'ayant pu se faire sur un article 6 révisé, aucune décision n'a été prise et les dispositions relatives à cet article et au paragraphe 4 du Protocole de Clôture ont été considérées provisoirement comme inchangées.

4. *Conférence de Bruxelles, deuxième session (11-14 décembre 1900)*

6.20 Dans une note adressée par le gouvernement belge aux États qui avaient assisté à la Conférence de 1897, il était rappelé que la délégation du Royaume-Uni avait accepté le 2.07 1897 et les die818

marques. Comme les États membres étaient généralement d'accord pour garder l'article 6 sous la même forme, il a été décidé de le maintenir inchangé.

5. *Conférence de Washington (15 mai-2 juin 1911)*

6.21 La question relative à un remaniement de l'article 6 qui inclurait le paragraphe 4 du Protocole de Clôture ainsi que la nécessité de préciser la notion d'"ordre public" à l'article 6 ont conduit le Bureau international à rédiger une nouvelle proposition pour cet article, qui a été présentée à la Conférence de Washington. Dans l'avant-projet de convention, l'article 6 a été renuméroté, devenant le projet d'article 9. Un certain nombre de propositions ont été faites par plusieurs délégations. Sur la base de ces propositions, les membres de la Sous-Commission des marques ont eu des discussions sur sept points différents concernant un article 6 renuméroté (anciennement projet d'article 9), et il a été décidé que le paragraphe 4 du Protocole de Clôture serait supprimé. La seule modification concernant le premier paragraphe de l'article 6 consistait à remplacer le terme "enregistré" par "déposé". Le débat sur les propositions française et allemande, qui visaient à préciser, au moyen d'une énumération limitative, les cas dans lesquels un État aurait le droit de refuser une marque déjà déposée dans un autre État de l'Union (marques portant atteinte à des droits acquis par des tiers; absence de caractère distinctif), a donné lieu à quelques modifications sur ce point, de même que les débats sur la proposition suisse, qui tendait à interdire l'usage en tant que marques des emblèmes d'État, des armoiries et des drapeaux.

6.22 Il a aussi été décidé de clarifier l'article 6 dans une note relative à l'article 6, incluse dans le Protocole de Clôture du 2 juin 1911, qui est ainsi libellée:

- 1) Il est entendu que la disposition du premier alinéa de l'article 6 n'exclut pas le droit d'exiger du déposant un certificat d'enregistrement régulier au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente.
- 2) Il est entendu que l'usage des armoiries, insignes ou décorations publiques qui n'aurait pas été autorisé par les pouvoirs compétents, ou l'emploi des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un pays unioniste, peut être considéré comme contraire à l'ordre public dans le sens du n° 3 de l'article 6.
- 3) Ne seront, toutefois, pas considérées comme contraires à l'ordre public les marques qui contiennent, avec l'autorisation des pouvoirs compétents, la reproduction d'armoiries, de décorations ou d'insignes publics.
- 4) Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition concerne elle-même l'ordre public.
- 5) Le présent Protocole de Clôture, qui sera ratifié en même temps que l'Acte conclu à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cet acte, et aura même force, valeur et durée.

6. *Conférence de La Haye (novembre 1925)*

6.23 L'Acte de La Haye, adopté par la Conférence le 6 novembre 1925, comportait les modifications suivantes:

- Les premier et deuxième paragraphes de l'article 6 restaient inchangés. Toutefois, au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 6 était ajouté le paragraphe 4 de la note relative à l'article 6 du Protocole de Clôture de Washington. Les paragraphes 2 et 3 du Protocole de Clôture relatifs aux emblèmes d'État avaient été fusionnés en un nouvel article *6ter*.
- Le troisième paragraphe avait été modifié au sujet de la notion de "pays d'origine".
- Au quatrième paragraphe, la proposition de la délégation allemande relative au principe de l'indépendance des marques n'avait pas été acceptée, mais celle du Royaume-Uni avait été incluse.

6.24 À la suite d'une proposition présentée par la Belgique, un nouveau paragraphe 5 avait été ajouté, selon lequel "le bénéfice de la priorité reste acquis aux dépôts de marques effectués dans le délai de l'article 4, même lorsque l'enregistrement dans le pays d'origine n'intervient qu'après l'expiration de ce délai".

6.25 Un sixième paragraphe avait aussi été ajouté, qui combinait le premier paragraphe de la note relative à l'article 6 du Protocole de Clôture de Washington et une proposition faite par la délégation du Royaume-Uni.

6.26 Un nouvel article *6bis* introduisait une disposition spéciale relative à la protection des marques notoirement connues.

7. *Conférence de Londres (mai-juin 1934)*

6.27 L'Acte de Londres de la Convention, adopté à la Conférence diplomatique le 2 juin 1934, apportait d'importantes modifications à l'article 6 de la Convention de Paris, notamment en le réorganisant et en affectant aux paragraphes les lettres A à F (au lieu des n° 1 à 6). Des modifications étaient aussi apportées à l'article *6bis*.

6.28 Les changements apportés au paragraphe 6A (anciennement 6 1)) étaient les suivants: "Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union, *sous les réserves indiquées ci-après. Ces pays pourront exiger, avant de procéder à l'enregistrement définitif, la production d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente. Aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat.*"

6.29 Les autres modifications concernaient le paragraphe 6B (anciennement 6 2)), dans lequel la phrase suivante a été ajoutée à l'alinéa 3: "... les marques qui sont contraires à la morale ou à l'ordre public, *notamment celles qui sont de nature à tromper le public*". En outre, le nouvel alinéa suivant a été ajouté: "2) *Ne pourront être refusées dans les autres pays de l'Union les marques de fabrique ou de commerce pour le seul motif qu'elles ne diffèrent des marques protégées dans le pays d'origine que par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à l'identité des marques dans la forme sous laquelle celles-ci ont été enregistrées audit pays d'origine.*"

6.30 Enfin, un nouveau paragraphe D, libellé comme suit, a été ajouté: "*Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce aura été régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, puis dans un ou plusieurs autres pays de l'Union, chacune de ces marques nationales sera considérée, dès la date à laquelle elle aura été enregistrée, comme indépendante de la marque dans le pays d'origine, pourvu qu'elle soit conforme à la législation intérieure du pays d'importation.*"

6.31 S'agissant de l'article 6bis, les modifications suivantes ont été apportées au paragraphe 1): "Les pays *de l'Union* s'engagent à refuser ou à invalider, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui *constitue* la reproduction, l'imitation *ou la traduction*, susceptibles de *créer une* confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits *identiques* ou similaires. *Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.*"

8. *Conférence de Lisbonne (6-31 octobre 1958)*

6.32 L'Acte de Lisbonne de la Convention, adopté à la Conférence diplomatique le 31 octobre 1958, apportait d'importantes modifications à l'article 6 de la Convention de Paris. Il a été décidé de séparer ses dispositions en deux articles différents, qui restent inchangés aujourd'hui: un article 6 révisé portant sur le principe de l'indépendance des marques et un nouvel article 6quinquies pour lequel de nouveaux paragraphes ont été constitués à partir de textes qui figuraient dans l'ancien article 6. À cet égard, la Proposition avec exposé des motifs du Bureau international examinée à la Commission III ainsi que le Rapport analytique du Bureau international offrent une analyse approfondie des différents stades des débats depuis l'origine de la clause "telle quelle" en 1883.

Article 8 de la Convention de Paris (1967)

1. *Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle (Paris, 1880)*

6.33 Le Président de la Conférence a expliqué que cette disposition paraissait nécessaire en raison de la jurisprudence française selon laquelle un nom commercial, qui faisait partie d'une marque, était perdu avec la marque quand ses autres éléments tombaient dans le domaine public.

6.34 La discussion a porté, entre autres, sur la question de savoir si les États contractants devraient accorder une protection aux ressortissants des pays qui n'étaient pas parties à la Convention.

6.35 L'obligation de protéger les noms commerciaux figurait donc dans l'article 8 du texte initial du 20 mars 1883, qui était ainsi conçu dans la version française faisant foi:

Article 8. Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

6.36 Le texte anglais de cette disposition était le suivant (traduction de l'OMPI):

Article 8. A trade name shall be

3. *Conférence de La Haye (1925)*

6.38 L'inclusion d'une référence à l'enregistrement, proposée à la Commission de rédaction, a été adoptée par la Commission générale ainsi que la Commission plénière. La disposition en question était ainsi conçue: "Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt *ou d'enregistrement*, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce."

4. *Conférence de Londres (1934)*

6.39 La délégation des États-Unis d'Amérique avait proposé de définir la notion de nom commercial et d'en élargir la protection. La Conférence a toutefois estimé qu'il fallait étudier plus avant cette proposition et a décidé d'inscrire la question dans ses "Résolutions et vœux".

6.40 La disposition en question n'a pas été examinée aux conférences ultérieures de Lisbonne (1958) et de Stockholm (1967), ni à la Conférence de révision de 1980-1981.

Détermination de la propriété des marques

6.41 Bien que c

d'origine. Elle s'est toutefois rangée à l'avis exprimé par le représentant de la Suède, M. Lagerheim, qui considérait qu'un dépôt "régulier" était suffisant et que la question de la validité était du ressort des tribunaux nationaux.

2. *Conférence de La Haye (1925)*

6.47 L'article *6bis* a été adopté à cette conférence. Toutefois, selon l'historique de la négociation il n'y a pas eu d'examen de la question de la propriété. La proposition du Bureau international mentionne simplement les difficultés que posait l'élaboration d'un texte susceptible de s'appliquer tant dans les pays où les droits de marque sont acquis en vertu de la priorité de l'usage que dans les pays où la priorité de l'enregistrement est déterminante.

3. *Conférence de Lisbonne (1958)*

6.48 À cette conférence, l'article *6bis* a été modifié de façon que les parties contractantes soient tenues d'interdire l'usage non autorisé des marques notoirement connues. La proposition du Bureau international indique que, dans 29 des 44 États contractants – de l'époque – à la Convention de Paris, les droits de marque étaient acquis selon la priorité d'usage et que, pour assurer une protection effective des marques notoirement connues dans ces pays, il fallait prévoir la possibilité d'interdire l'usage de telles marques.

6.49 L'article *6septies* a aussi été adopté à cette conférence. Toutefois, selon l'historique de la négociation il n'y a pas eu d'examen de la question de la propriété. La délégation japonaise avait d'abord émis une objection à l'encontre de la disposition, au motif qu'en vertu de la législation japonaise, n'importe qui pouvait demander l'enregistrement d'une marque, mais elle a retiré cette objection au cours des discussions.

VII. RÉEXAMEN INTÉIMAIRE

7.1 Le 18 juin 2001, les Communautés européennes et les États-Unis ont demandé au Groupe spécial de réexaminer, conformément à l'article 15:2 du Mémorandum d'accord, certains aspects du rapport intérimaire qui avait été remis aux parties le 11 juin 2001. Les Communautés européennes et les États-Unis n'ont pas demandé de réunion consacrée au réexamen intérimaire. Conformément au paragraphe 19 des Procédures de travail du Groupe spécial datées du 9 novembre 2000, les États-Unis et les Communautés européennes ont présenté chacun des observations au sujet des demandes de l'autre partie dans des communications datées respectivement du 20 et du 21 juin 2001.

7.2 Les Communautés européennes demandent que nous supprimions le paragraphe 8.101 pour des raisons de clarté et de cohérence avec les paragraphes 8.100 et 8.102. Elles sont d'avis que la

-Unis

déposant dont le tribunal a déterminé qu'il n'était pas le titulaire de la marque n'a peut-être aucun droit à faire respecter au titre de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC est un prolongement logique des paragraphes susmentionnés. Nous refusons donc d'effectuer la modification demandée par les Communautés européennes.

7.3 Les États-Unis demandent que nous reconsidérons notre conclusion selon laquelle l'article 211 a) 2) est incompatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. Ils font valoir que rien dans l'article 211 a) 2) n'empêche une personne quelconque – y compris le déposant d'une marque – de revendiquer des droits de propriété sur un nom commercial ou une marque et d'avoir accès à des procédures judiciaires civiles permettant de faire respecter les droits revendiqués jusqu'au moment où le tribunal détermine que cette personne n'est pas, en fait, le véritable titulaire de la marque. Ils soutiennent que le déposant d'une marque aurait pleinement la possibilité de se prévaloir d'une présomption de propriété de la marque en vertu de la législation générale sur les marques pour justifier sa revendication de propriété, contester toute revendication contraire – y compris toute revendication fondée sur l'article 211 a) 2) – et présenter les éléments de preuve pertinents. Selon les États-Unis, si, après avoir pris connaissance de tous les éléments de preuve pertinents, le tribunal détermine que le déposant n'est pas le titulaire légitime de la marque selon la législation américaine, le demandeur serait alors débouté. Les États-Unis soutiennent que le résultat n'est pas "déterminé *a priori* par la législation". Les Communautés européennes font observer que les États-Unis répètent les vues qu'ils ont déjà présentées au Groupe spécial. Nous notons que les arguments avancés par les États-Unis sont semblables à ceux qu'ils ont présentés dans leur communication écrite et leur déclaration orale.⁸⁹ Pour établir notre constatation, nous avons examiné attentivement ces arguments, puis nous avons conclu que l'article 211 a) 2) était incompatible avec l'article 42 parce qu'il limitait, dans certaines circonstances, l'accès effectif des détenteurs de droits aux procédures judiciaires civiles et, de ce fait, la "availability" de ces procédures. Nous restons d'avis que notre analyse et notre conclusion sont correctes et refusons donc d'effectuer la modification demandée par les États-Unis.

7.4 Les États-Unis demandent que nous fassions preuve d'économie jurisprudentielle au sujet de la question de savoir si la portée de l'Accord sur les ADPIC inclut les noms commerciaux. Ils notent que les Parties II, III et IV de l'Accord sur les ADPIC ne mentionnent pas les noms commerciaux, mais font valoir qu'il n'est pas sûr que cela signifie que les obligations énoncées à l'article 8 de la Convention de Paris (1967) ne sont pas incorporées dans l'Accord sur les ADPIC. Ils font valoir qu'il faudrait donner tout leur sens aux mots du texte. Se référant à l'historique de la négociation, ils font valoir que les termes "[p]our ce qui est des" n'ont peut-être rien à voir avec une limitation de l'incorporation des obligations énoncées dans la Convention de Paris (1967). À leur avis, l'historique de la négociation étaye la conclusion selon laquelle le libellé de l'article 2:1 était destiné à régler le débat entre les négociateurs sur le point de savoir si les renseignements non divulgués/secrets commerciaux seraient considérés comme une propriété intellectuelle et n'était pas destiné à limiter l'engagement de se conformer à la Convention de Paris (1967). Les États-Unis font valoir aussi que d'autres parties de l'Accord sur les ADPIC jettent le doute sur notre approche concernant la question de la portée de l'Accord sur les ADPIC. Plus précisément, ils font valoir que l'article 39 énonce des obligations relatives au fait d'assurer une protection effective contre la concurrence déloyale conformément à l'article 10*bis* de la Convention de Paris (1967). Ils font observer que la concurrence déloyale, de même que les noms commerciaux, n'est pas expressément désignée comme l'un des sept secteurs de la propriété intellectuelle dans la Partie II de l'Accord sur les ADPIC et que, selon notre approche, elle ne relèverait pas de l'Accord sur les ADPIC. Ils font valoir que notre approche exigerait que les termes "pour ce qui est des" aient des sens différents pour différents types de droits. Ils font valoir enfin qu'on ne voit pas bien comment notre approche de la portée de l'Accord sur les ADPIC s'appliquerait en ce qui concerne les dispositions des Conventions de Berne et de Rome qui sont pertinentes pour l'Accord sur les ADPIC. Les Communautés européennes indiquent qu'elles ne

⁸⁹ Voir la première communication des États-Unis, paragraphe 88, et la première déclaration orale des États-Unis, paragraphe 40.

l'enregistrement obtenu en vertu de l'article 515.527 d'une telle marque ou d'un tel nom commercial confisqué, ne donne effet à une telle revendication ni ne l'entérine d'une autre manière.

b) Aucun tribunal des États-Unis ne reconnaît une revendication de droits découlant d'un traité par un ressortissant désigné ou son ayant cause, au titre de l'article 44 b) ou e) de la Loi de 1946 sur les marques (15 U.S.C, 1126 b) ou e)), en ce

8.4 L'article 515.336 du titre 31 du CFR définit le terme *confisqué* et dispose ce qui suit:

Tel qu'il est utilisé à l'article 515.208, le terme "confisqué" renvoie à:

- a) la nationalisation, l'expropriation ou autre saisie d'un titre de propriété ou de contrôle sur un bien effectuée par le gouvernement cubain le 1^{er} janvier 1959 ou après cette date:
 - 1) sans que le bien ait été restitué ou qu'une indemnisation adéquate et effective ait été accordée; ou
 - 2) sans que la revendication concernant le bien ait été réglée conformément à un accord international de règlement des revendications ou à une autre procédure de règlement mutuellement acceptée; et
- b) la répudiation ou au défaut de paiement, ou au non-paiement par le gouvernement cubain, le 1^{er} janvier 1959 ou après cette date:
 - 1) d'une dette de toute entreprise qui a été nationalisée, expropriée ou d'une autre manière saisie par le gouvernement cubain;
 - 2) d'une dette qui grève un bien nationalisé, exproprié ou d'une autre manière saisi par le gouvernement cubain; ou
 - 3) d'une dette qui a été contractée par le gouvernement cubain pour faire droit à une revendication concernant un bien confisqué ou la régler.

8.5 Il a été donné effet à l'article 211 a) 1) par le Règlement pour le contrôle des avoirs cubains, article 515.527 a) de 31 CFR dont le libellé est le suivant:

- a) 1) Les transactions liées à l'enregistrement et au renouvellement auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis ou du Bureau du Bvd

- a) l'article 211 a) 1) de la Loi générale est incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6*quinquies* A 1) de la Convention de Paris (1967) et l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC;
- b) l'article 211 a) 2) de la Loi générale est incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles 2 1), 6*bis* 1) et 8 de la Convention de Paris (1967), et les articles 3:1, 4, 16:1 et 42 de l'Accord sur les ADPIC; et
- c) l'article 211 b) de la Loi générale est incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles 2 1), 6*bis* 1) et 8 de la Convention de Paris (1967) et les articles 3:1, 4, 16:1 et 42 de l'Accord sur les ADPIC.

8.8 De l'avis des Communautés européennes, ces mesures portent atteinte aux droits légitimes des titulaires de marques et des titulaires de noms commerciaux, annulant et compromettant ainsi les droits des Communautés européennes.

8.9 Les Communautés européennes demandent au Groupe spécial de constater que les États-Unis ont manqué à leurs obligations au titre des articles 3:1, 4, 15:1, 16:1 et 42 de l'Accord sur les ADPIC ainsi que de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles 2 1), 6*bis* 1), 6*quinquies* A 1) et 8 de la Convention de Paris (1967), et de recommander que les États-Unis rendent leur législation nationale conforme à leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC.

8.10 Les États-Unis demandent au Groupe spécial de constater que l'article 211 de la Loi générale n'est pas incompatible avec les articles 3:1, 4, 15:1, 16:1 ou 42 de l'Accord sur les ADPIC, ni avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles 2 1), 6*bis* 1), 6*quinquies* A 1) et 8 de la Convention de Paris (1967), et de rejeter dans leur intégralité les allégations des Communautés européennes.

C. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

1. Renseignements factuels communiqués par le Bureau international de l'OMPI

8.11 Comme il a déjà été indiqué, à la première réunion de fond, nous avons informé les parties de notre intention de demander des renseignements au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ("OMPI") conformément à l'article 13 du Mémoire d'accord. Le

renseignements à toute source qu'ils jugeront appropriée et consulter des experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la question".

8.13 En vertu de ce pouvoir conféré aux groupes spéciaux au titre de l'article 13, nous avons demandé, par une lettre datée du 1^{er} février 2001, au Bureau international de l'OMPI de nous communiquer des renseignements factuels, en particulier sur l'historique de la négociation et les activités ultérieures, concernant les dispositions de la Convention de Paris (1967) pertinentes en l'espèce, y compris les articles 2 1), 6, 6bis, 6quinquies et 8 de la Convention de Paris (1967). En ce qui concerne l'article 6quinquies, nous avons demandé tous renseignements factuels sur la portée que l'on avait voulu lui donner. Nous avons également demandé au Bureau international de l'OMPI de communiquer tous renseignements factuels sur le point de savoir si les dispositions de la Convention de Paris (1967) régulent la façon dont le titulaire d'une marque doit être déterminé en vertu de la législation nationale des membres de l'Union de Paris. Le Bureau international de l'OMPI a répondu à notre demande le 2 mars 2001.

2. Règles d'interprétation

8.14 Comme les accords régissant le commerce des marchandises et des services, la protection des droits de propriété intellectuelle, telle qu'elle est consacrée par l'Accord sur les ADPIC, fait partie intégrante de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce ("Accord sur l'OMC"). Ainsi, l'Accord sur les ADPIC est un des "accords visés" et il est donc soumis au Mémoire d'accord.⁹⁴ L'article 3:2 du Mémoire d'accord dispose que les groupes spéciaux doivent clarifier les dispositions des "accords visés" conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public.

8.15 Dans l'affaire *États-Unis – Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules*, l'Organe d'appel a dit que la règle fondamentale d'interprétation des traités énoncée aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la "Convention de Vienne")⁹⁵ était "devenue une règle de droit international coutumier ou général".⁹⁶ Conformément à l'article 31 1) de la Convention de Vienne, le devoir de celui qui interprète un traité est de déterminer le sens d'un terme suivant le sens ordinaire à lui attribuer dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité.

8.16 Si, après application des règles d'interprétation énoncées à l'article 31 1), le sens du terme du traité reste ambigu ou obscur ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable, l'article 32 permet à celui qui interprète un traité de faire appel à des "moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu".⁹⁷ Nous appliquerons les principes énoncés par l'Organe d'appel dans l'affaire *États-Unis*

la balance des paiements de l'Inde qui pourraient nous aider à évaluer les allégations qui nous ont été présentées".

⁹⁴ Rapport de l'Organe d'appel, *Inde – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture* ("Inde – Brevets"), WT/DS50/AB/R, adopté le 16 janvier 1998, paragraphe 29.

⁹⁵ Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331; (" (1969) 8 International Legal Material T() Tj 9Tc 0.3731 T0 TD 0.1043 Tc 1.2082 Tw (1969, 1155 R.T.N.U.) Tj 90 0 TD -0.0

– *Essence* pour interpréter les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC tout au long du rapport, y compris les dispositions de la Convention de Paris (1967) incorporées dans l'Accord.

3. Charge de la preuve

8.17 La question de la charge de la preuve est un domaine dans lequel la jurisprudence de l'OMC

8.21 Le nom commercial est défini dans la Loi Lanham comme étant "tout nom utilisé par une personne pour identifier son entreprise, sa profession ou son métier". Les États-Unis ont fait observer que les expressions "trade name" et "commercial name" étaient synonymes aux termes de la Loi Lanham. En conséquence, toute référence dans le présent rapport à des noms commerciaux recouvre les expressions anglaises "trade names" et "commercial names".

8.22 Nous notons que dans leurs allégations, les Communautés européennes ont expressément invoqué l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967) lorsqu'elles ont demandé de constater que l'article 211 a) 2) et b) était incompatible avec l'article 8 qui dispose que les noms commerciaux doivent être protégés par les signataires de la Convention de Paris (1967). Compte tenu de cela, nous jugeons nécessaire de déterminer si la portée de l'Accord sur les ADPIC inclut les noms commerciaux. Si nous déterminons que les noms commerciaux ne sont pas couverts par l'Accord sur les ADPIC, notre analyse de la mesure au regard du fondement juridique mentionné par les Communautés européennes portera uniquement sur les marques.

a) Question de savoir si la portée de l'Accord sur les ADPIC englobe les noms commerciaux

8.23 Nous examinons dans la présente section si la portée de l'Accord sur les ADPIC inclut les noms commerciaux. L'analyse commence par l'examen de la définition de l'expression "propriété intellectuelle" donnée à l'article 1:2 de l'Accord sur les ADPIC en ces termes:

Aux fins du présent accord, l'expression "propriété intellectuelle" désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des *sections 1 à 7 de la Partie II*.
(pas d'italique dans l'original)

8.24 Les sections 1 à 7 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC traitent des secteurs suivants de la propriété intellectuelle: droit d'auteur et droits connexes; marques de fabrique ou de commerce; indications géographiques; dessins et modèles industriels; brevets; sch 0 T8875 Twvcn.fsno2pri T8875o

8.28 Pour déterminer si la portée de l'Accord sur les ADPIC inclut les noms commerciaux, il faut toutefois noter que l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC incorpore l'article 8 de la Convention de Paris (1967) dans l'Accord sur les ADPIC. L'article 8 de la Convention de Paris (1967) traite de la protection des noms commerciaux et dispose ce qui suit:

Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

8.29 L'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit:

Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se conformeront aux articles 1^{er} à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris (1967).
(pas d'italique dans l'original)

8.30 La seconde proposition de l'énoncé de l'article 2:1 oblige les Membres à se conformer aux dispositions de la Convention de Paris (1967) qui sont indiquées dans cette disposition.⁹⁹ Toutefois,

en ce que le champ d'application était illimité. L'article 100, intitulé "Portée et champ d'application", figurant dans ce projet disposait ce qui suit:

La présente Partie de l'Accord général s'applique à toutes les parties contractantes qui l'acceptent ou qui y accèdent (ci-après dénommées les PARTIES) et à *tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle, dont le droit d'auteur et les droits voisins, les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés et les renseignements confidentiels.* (pas d'italique dans l'original)

8.33 Cette portée plus large a été mise en cause par d'autres délégations lorsque la Suisse a présenté sa communication. L'échange de vues ci-après a été consigné dans le compte rendu de la réunion du Groupe de négociation tenue du 14 au 16 mai 1990:

Certains participants ont dit que le membre de phrase "tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle" pouvait avoir un sens différent selon les juridictions. Ils se demandaient si tous les participants auraient une perception commune des limites externes de l'accord envisagé. Le représentant de la Suisse a répondu que ce membre de phrase prenait en compte le fait que la propriété intellectuelle était un domaine en évolution. Sa délégation pensait que les dispositions générales relatives au traitement national et au traitement NPF devraient s'appliquer aux futurs DPI. Un participant s'est déclaré favorable à l'approche adoptée dans les dispositions relatives au traitement national et au traitement NPF, qui autorisaient des exemptions seulement lorsqu'elles étaient absolument nécessaires et pleinement justifiées.¹⁰¹

8.34 Une annexe au rapport du Président au Groupe de négociation sur les marchandises concernant l'état d'avancement des travaux du Groupe de négociation sur les ADPIC daté du 23 juillet 1990 (MTN.GNG/NG11/W/76) contenait le premier texte de projet d'accord présenté par le Président. Pour l'essentiel, la structure de ce texte correspond à celle du texte final de l'Accord sur les ADPIC. Dans son rapport, le Président indiquait ce qui suit:

Les deux approches furent validées.

Aux fins du présent accord, l'expression "propriété intellectuelle" désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections ... à ... de la Partie III. Cette définition est sans préjudice du point de savoir si la protection accordée dans l'un de ces secteurs revêt la forme d'un droit de propriété intellectuelle.

8.36 La Partie III du texte prévoyait des normes dans les domaines suivants: droit d'auteur et droits connexes, marques de fabrique ou de commerce, indications géographiques, y compris les appellations d'origine, dessins et modèles industriels, brevets, schémas de configuration de circuits intégrés et protection des renseignements non divulgués.

8.37 Finalement, un "Projet d'acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round" (document MTN.TNC/W/35/Rev.1 du 3 décembre 1990) a été présenté à la Conférence ministérielle de Bruxelles (projet de Bruxelles). L'article 1:2 du projet d'accord disposait ce qui suit:

"Aux fins du présent accord, l'expression "propriété intellectuelle" désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l'objet des sections ... à ... de la Partie II."

8.38 La définition de l'expression "propriété intellectuelle" donnée dans le projet de texte du Président de juillet 1990 et celle qui figure dans le projet de Bruxelles sont pour l'essentiel semblables. Par la suite, le texte est resté le même dans le Projet d'acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round du 20 décembre 1991 (MTN.TNC/W/FA, ce qu'il est convenu d'appeler le projet Dunkel) et, si ce n'est que le mot "PARTIES" a été remplacé par le mot "Membres", dans le texte final de l'Accord sur les ADPIC.

8.39 En ce qui concerne la disposition figurant maintenant à l'article 2:1 de l'Accord, une différence entre le texte du Président de juillet 1990 et le projet de Bruxelles a été l'adjonction des mots "pour ce qui est des Parties II, III, et IV du présent accord". Le texte à cet effet est apparu pour la première fois dans un projet informel du 20 novembre 1990. Les dossiers ne donnent pas de renseignements sur le but de cette adjonction, mais le libellé de cette disposition, figurant dans la Partie I de l'Accord, laisse entendre que les Membres doivent se conformer aux dispositions de la Convention de Paris (1967) dans la mesure où elles se rapportent à la Partie II – c'est-à-dire les catégories pertinentes de droits de propriété intellectuelle réglementées par l'Accord – à la Partie III (moyens de faire respecter les droits) et à la Partie IV (acquisition des droits).

8.40 L'historique de la négociation confirme l'idée que les noms commerciaux ne sont pas visés par l'Accord sur les ADPIC.

8.41 Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que les secteurs de la propriété intellectuelle couverts par l'Accord sur les ADPIC sont ceux qui sont mentionnés à l'article 1:2. L'article 8 de la Convention de Paris (1967) est pertinent dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC dans la mesure où il peut avoir une incidence sur la protection des secteurs de la propriété intellectuelle couverts par l'Accord. Étant donné que les noms commerciaux ne sont pas un secteur de la propriété intellectuelle visé par l'Accord sur les ADPIC, les Membres n'ont pas d'obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC leur imposant d'assurer la protection des noms commerciaux.¹⁰² En conséquence, nous

¹⁰² L'article 2:2 de l'Accord sur les ADPIC indique clairement que les Membres de l'OMC qui sont également parties à la Convention de Paris continuent d'avoir des obligations les uns à l'égard des autres en vertu de cette convention en ce qui concerne les noms commerciaux. En outre, l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC stipule que lorsqu'un Membre refuse l'enregistrement d'une marque pour d'autres motifs que ceux qui sont indiqués à l'article 15:1, il ne doit pas déroger aux dispositions de la Convention de Paris (1967).

limiterons nos constatations à un examen de la compatibilité des dispositions de l'article 211 qui se rapportent aux marques avec la disposition de l'Accord sur les ADPIC.

D. COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 211 A) 1) AVEC L'ARTICLE 15:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC

1. Question de savoir si l'article 211 a) 1) est compatible avec l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC

8.42 Les Communautés européennes allèguent que l'article 211 a) 1) interdit toute transaction liée à l'enregistrement et au renouvellement auprès de l'USPTO de marques dans lesquelles Cuba ou un ressortissant cubain a un intérêt. Plus précisément, elles font valoir que l'article 211 a) 1) a pour effet d'empêcher un acte (à savoir le paiement des taxes requises) qui doit être accompli par le détenteur du droit pour enregistrer une marque ou assurer le renouvellement d'une marque qui a été régulièrement enregistrée aux États-Unis. Selon les Communautés européennes, l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC impose aux Membres l'obligation d'enregistrer les marques qui satisfont aux prescriptions énoncées dans cette disposition, sous réserve des exceptions prévues à l'article 6quinquies B de la Convention de Paris (1967). Les Communautés européennes font valoir que du fait que les marques visées par l'article 211 a) 1) satisfont aux critères énoncés à l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC et constituent donc un "signe, ou une combinaison de signes" qui sont susceptibles d'être enregistrés comme marques, l'article 211 a) 1) est incompatible avec l'article 15:1.

8.43 Les Communautés européennes sont d'avis que l'enregistrement ne peut être refusé en vertu de l'article 15:2 que dans les cas exceptionnels expressément mentionnés dans l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris (1967). Elles font valoir qu'en l'absence d'une exception spécifique facultative ou obligatoire, il faut faire droit à une demande d'enregistrement en vertu de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC.

8.44 Les États-Unis font valoir que l'article 15:1 décrit simplement quel objet est susceptible d'être protégé comme marque et que la limitation imposée à la capacité d'un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article 15:1 concerne uniquement le point de savoir si les signes en question sont propres à distinguer le (les) produit(s). Ils allèguent en conséquence que du fait que l'article 211 a) 1) n'a rien à voir avec le point de savoir si certains signes sont propres à constituer des marques et concerne uniquement le point de savoir qui peut revendiquer les droits attachés à une telle marque, l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC.

8.45 Les États-Unis font valoir en outre que même si l'article 15:1 devait être interprété comme imposant à un Membre une obligation positive d'enregistrer les marques qu'il considère comme "susceptibles d'être enregistrées", une telle obligation est limitée par l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC. Ils affirment que l'article 15:2 n'exige pas que les motifs du refus soient expressément envisagés dans la Convention de Paris (1967); il suffit que le refus lui-même soit compatible avec la Convention de Paris (1967), c'est-à-dire qu'il ne soit pas incompatible avec l'obligation incombant au Membre au titre de cette Convention. En conséquence, font valoir les États-Unis, le fait de refuser l'enregistrement d'une marque au motif que la personne demandant l'enregistrement n'est pas le véritable titulaire de la marque n'est pas incompatible avec l'article 15:1 et ne déroge à aucune disposition de la Convention de Paris (1967) au sens de l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC.

8.46 Les Communautés européennes ne partagent pas l'avis des États-Unis selon lequel l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC permet à un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque pour autant que le motif de refus n'est pas incompatible avec les dispositions de la Convention de Paris (1967).

8.47 L'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit:

8.51 L'article 15:2 indique qu'il n'est pas interdit aux Membres de refuser l'enregistrement de marques pour d'"autres motifs" pour autant que ces motifs ne "dérogent" pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967). Par conséquent, si une mesure relève des "autres motifs", un Membre peut refuser l'enregistrement comme marques de signes qui satisfont aux prescriptions de l'article 15:1. C'est dans ce contexte que nous évaluons la compatibilité de l'article 211 a) 1) avec l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC.

8.52 Pour interpréter l'article 15:2, nous nous conformons aux règles coutumières d'interprétation du droit international public telles qu'elles sont énoncées à l'article 31 1) de la Convention de Vienne qui prévoit que celui qui interprète un traité doit déterminer le sens d'un terme de bonne foi suivant le

derniers mots de l'article 15:2 comme s'ils étaient les suivants: "à condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967) relatives au refus de l'enregistrement". Une telle interprétation nous obligerait à donner une lecture qui inclut dans l'article 15:2 des mots qui n'y sont pas, ce qu'il est interdit aux groupes spéciaux de faire.

8.55 Ayant déterminé que les "autres motifs" de refuser l'enregistrement de marques peuvent être des motifs qui ne sont pas expressément indiqués dans l'Accord sur les ADPIC, y compris les dispositions de la Convention de Paris (1967) qui y sont incorporées, il nous faut examiner *si* refuser l'enregistrement de marques en se fondant sur le fait que le déposant n'est pas le véritable titulaire selon la législation américaine d'"une marque ... identique ou pour l'essentiel similaire à une marque ... qui était utilisé[e] en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués"¹⁰⁸ (marques ci-après dénommées "marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués") relève des "autres motifs" mentionnés à l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC. Les États-Unis ne contestent

les Membres ne doivent pas adopter de mesures qui déniaient de tels droits et obligations. En outre, les articles 3 et 4 de l'Accord imposent à un Membre d'accorder le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée aux ressortissants des autres Membres. De plus, l'article 7 de l'Accord sur les ADPIC dispose qu'un des objectifs est le suivant: "[l]a protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer ... à assurer un équilibre de droits et d'obligations". Nous considérons cette formulation comme une expression du principe de la bonne foi. Dans l'affaire *États Unis – Crevettes*, l'Organe d'appel a dit ce qui suit: "[ce principe] régit l'exercice des droits que

l'enregistrement d'une marque ou le renouvellement de l'enregistrement d'une marque aux États-Unis, à savoir la prescription voulant qu'un déposant obtienne une licence – une licence générale ou spécifique – pour être en mesure de payer la taxe d'enregistrement ou de renouvellement. Faute d'une telle licence, le déposant n'est pas en mesure de payer la taxe requise, ce qui entraîne le rejet de la demande. Dans le cadre de cette procédure, les autorités américaines examinent, au cas où la marque en question est une marque qui était utilisée en rapport avec des avoirs confisqués, si le déposant est le véritable titulaire de cette marque selon la législation américaine ou s'il a obtenu le consentement du titulaire initial ou de son ayant cause. Si une marque était utilisée en rapport avec des avoirs confisqués, le fait de ne pas obtenir le consentement requis ou de ne pas satisfaire à la condition imposant d'être le véritable titulaire selon la définition donnée dans la législation américaine a pour effet pratique d'empêcher l'enregistrement de la marque. Par contre, si le déposant est le titulaire initial selon la législation américaine ou a le consentement de ce titulaire initial ou de son ayant cause de bonne foi, la licence sera délivrée et, dès lors, la marque sera enregistrée ou l'enregistrement sera renouvelé. Pour ces raisons, nous considérons que l'article 211 a) 1) est une législation nationale, comme il est envisagé à l'article 6 1) de la Convention de Paris (1967), qui pose comme condition du dépôt et de l'enregistrement que le déposant soit le titulaire de la marque ou ait le consentement de ce dernier ou en soit l'ayant cause, et qu'il relève donc des "autres motifs" mentionnés à l'article 15:2. Par conséquent, nous concluons que l'article 211 a) 1) est compatible avec l'article 15:1, sous réserve de l'examen effectué ci-après des arguments additionnels présentés par les Communautés européennes au sujet de l'article 15:1.

2. Examen des autres arguments présentés par les Communautés européennes

- a) Argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) empêche l'enregistrement de signes constituant des marques et satisfaisant aux prescriptions de l'article 15:1

8.61 Les Communautés européennes font valoir que la portée de l'article 211 inclut les marques qui n'existaient pas aux États-Unis au moment de la confiscation et y ont été acquises par la suite. Elles affirment que l'article 211 s'applique à des marques américaines qui n'ont aucun lien ni factuel ni juridique avec l'entreprise ou les avoirs cubains confisqués. Elles allèguent que l'article 211 est incompatible avec l'article 15:1 parce que les signes constituant des marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués et remplissant les critères énoncés à l'article 15:1 peuvent relever de l'article 211 a) 1) et que leur enregistrement comme marques peut donc être refusé.¹¹¹

8.62 Pour traiter de l'argument des CE, nous sommes obligés d'examiner tout d'abord comment les États-Unis déterminent la propriété des marques. Si 3630 TD-1616 01.02.11 NTW/Examen Suédois
si l'article 211 a) 1) est compatible avec l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC. CCom6F1 11i15:a0'6a28om6Fde0on

titulaire initial au sens de l'article 211 serait déterminé conformément à la législation américaine pertinente et que l'usage même en dehors des États-Unis pouvait être pertinent à cet égard.¹¹³ Ils ont fait valoir que l'Accord sur les ADPIC, y compris les dispositions de la Convention de Paris (1967) qui y sont incorporées, ne prévoyait pas de règles de fond pour déterminer la propriété d'une marque. Les Communautés européennes, tout en disant que l'Accord sur les ADPIC ne définissait pas expressément le titulaire d'une marque¹¹⁴, ont exprimé l'avis que l'Accord sur les ADPIC donnait des indications claires pour déterminer la propriété des marques et que l'article 15:1, en établissant un lien entre la marque et les produits ou services provenant d'une entreprise, laissait entendre que seule une entreprise pouvait être le titulaire d'une marque qui distinguait ses produits ou services.

8.64 Nous notons que la propriété des marques est généralement déterminée par l'usage en vertu de la législation américaine. Selon les États-Unis, l'usage des marques en dehors des États-Unis peut établir la propriété aux États-Unis. Nous notons également qu'en vertu de l'article 211, les autorités américaines pertinentes examineront si le déposant a le consentement du titulaire initial de la marque au cas où la marque en question est une marque qui était utilisée en rapport avec des avoirs confisqués. Nous considérons que la procédure nouvellement introduite par l'article 211, selon laquelle les autorités américaines déterminent si le déposant est le titulaire initial de la marque ou a le consentement du titulaire initial en ce qui concerne les marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués, est compatible avec l'approche des États-Unis consistant à déterminer la propriété en fonction de l'usage parce qu'une partie qui utilisait une marque à Cuba peut en acquérir la propriété aux États-Unis sur la base de cet usage.¹¹⁵ L'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, dont la partie pertinente dispose que "[l]es droits décrits ci-dessus ... n'affecteront pas la possibilité qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits à l'usage", étaye l'idée qu'un Membre peut déterminer le titulaire d'une marque en fonction de l'usage.¹¹⁶ En conséquence, du fait que l'usage d'une marque à

pour le compte de laquelle il procède à l'attestation est le titulaire de la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement ...". 15 U.S.C. article 1051 a) 1) A). De même, une demande d'enregistrement au titre de l'article 1 b) doit contenir une déclaration selon laquelle l'auteur de la demande

l'intérieur ou à l'extérieur des États-Unis peut établir la propriété, nous ne considérons pas que la portée de l'article 211 soit trop large sur le plan aussi bien temporel que géographique.

8.65 En ce qui concerne l'argument des CE selon lequel des signes constituant des marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués et remplissant les critères énoncés à l'article 15:1 peuvent relever de l'article 211 a) 1) de sorte que leur enregistrement comme marques peut être refusé, nous notons que l'article 211 a) 1) n'empêche pas l'enregistrement comme marques des signes qui constituent des marques en tant que tels; il empêche l'enregistrement de marques par ceux qui ne sont pas considérés comme le véritable titulaire selon la législation américaine. Par conséquent, l'article 211 a) 1) a pour effet que le titulaire initial, l'ayant cause ou une personne qui a le

produits non liées à celles visées par les marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués. En conséquence, pour les raisons susmentionnées, nous rejetons l'argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) s'appliquerait à des catégories de produits autres que celles visées par les marques qui étaient utilisées en rapport avec des avoirs confisqués.

8.68 Passant à l'argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) s'applique aux marques similaires, nous notons que l'article 211 a) 1) dispose qu'aucune transaction ni aucun paiement n'est autorisé en ce qui concerne une marque qui est "pour l'essentiel similaire" à une marque qui était utilisée en rapport avec des avoirs confisqués. Bien que le régime de propriété ne doive pas être assimilé au régime de protection (ce qui a des incidences importantes en l'espèce)¹¹⁸, il est rappelé que la fonction première d'une marque est de distinguer des autres les produits ou services d'une entreprise auxquels elle s'applique afin d'aider les consommateurs à identifier un produit. Si le titulaire d'une marque qui fabrique certains produits n'est pas en mesure d'exercer des droits exclusifs pour se protéger contre des concurrents contrevenants qui pourraient profiter de la réputation de la marque en vendant des produits identiques ou similaires sur le marché sous couvert de cette marque, celle-ci ne pourrait pas remplir sa fonction. La protection offerte au titulaire doit couvrir non seulement les marques identiques, mais aussi les marques similaires. Sinon, des tiers seraient en mesure de profiter de la réputation d'une marque en utilisant un signe similaire pour semer la confusion parmi les consommateurs sur le marché, et de compromettre ainsi la fonction des marques. Eu égard à la fonction importante des marques, l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose que "[l]e titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers ... de faire usage ... de *signes ... similaires* pour des produits ou des services ... *similaires* à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion". Compte tenu de la fonction des marques et du fait que la

protégées "telle[s] quelle[s]" dans les autres Membres. Nous notons que, du fait de leur incorporation, les règles de fond de la Convention de Paris (1967), y compris les dispositions de l'article 6*quinquies*, font partie de l'Accord sur les ADPIC et, en tant que dispositions de cet accord, doivent être considérées comme s'appliquant à tous les Membres. L'article 6*quinquies* A 1) de la Convention de Paris (1967) dispose ce qui suit:

Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union, sous les réserves indiquées au présent article. Ces pays pourront, avant de procéder à l'enregistrement définitif, exiger la production d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente. Aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat.¹¹⁹

8.75 Il y a essentiellement deux conditions à remplir pour que "toute marque de fabrique ou de commerce" soit admise au dépôt et protégée "telle quelle" par les autres Membres. Premièrement, la marque doit être "régulièrement enregistrée" et, deuxièmement, elle doit être régulièrement enregistrée "dans le pays d'origine". Ainsi, les avantages conférés par l'article 6*quinquies* A 1) ne peuvent être revendiqués que s'il y a un enregistrement dans le pays d'origine. Cette prescription est renforcée par l'article 6*quinquies* D qui dispose que "[n]ul ne pourra bénéficier des dispositions du présent article si la marque dont il revendique la protection n'est pas enregistrée au pays d'origine". Si ces conditions sont remplies, "toute marque de fabrique ou de commerce" doit être admise au dépôt et protégée "telle quelle" ("as is" en anglais) par les autres Membres, sous réserve des motifs de refus d'enregistrement comme marques tels qu'ils sont énoncés à l'article 6*quinquies* B.

8.76 Le sens ordinaire de l'expression anglaise "as is" est "*in the existing state, things being what they are*".¹²⁰ L'expression française "telle quelle" est définie comme suit: "à l'état naturel, *sans arrangement; sans modification*". Comme il est, avec ses inconvénients et ses avantages, ses qualités et ses défauts".¹²¹

8.77 Nous notons que, dans le texte anglais, l'expression "as is" se rapporte au mot "trademark" et que cela est évident dans le texte français qui, selon l'article 29 1) c) de la Convention de Paris (1967), est le texte qui fait foi en cas de contestation sur l'interprétation des divers textes. L'expression "telle quelle", qui est au féminin, se rapporte à l'expression "marque de fabrique ou de commerce", qui est aussi du genre féminin. Cet élément textuel indique déjà que la forme d'une marque devrait être admise "telle quelle" par les autorités des "autres pays de l'Union", en particulier puisque l'expression "telle quelle" en français se rapporte principalement à la forme d'un objet. Le fait que l'interprétation correcte vise uniquement la forme de la marque qui doit être admise dans le pays où elle est déposée pour enregistrement et protection est en outre confirmé lorsque l'on considère le contexte de cette disposition. Nous sommes d'avis qu'il convient à cet égard d'examiner tout particulièrement l'article 6*quinquies* C 2), l'article 6 1) et 3) et l'article 2.

8.78 L'article 6*quinquies* C 2) dispose que les marques ne pourront être refusées dans les autres pays de l'Union pour le seul motif qu'elles diffèrent des marques protégées dans le pays d'origine par des éléments, entre autres "n'altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à l'identité des marques, *dans la forme sous laquelle celles-ci ont été enregistrées* audit pays d'origine". (pas d'italique dans l'original) Il y a un lien évident et direct entre le paragraphe C 2) et le paragraphe A 1)

¹¹⁹ Nous notons qu'au titre de l'article 29 1) c) de la Convention de Paris (1967), le texte français fait foi en cas de contestation sur l'interprétation des divers textes. En ce qui concerne l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, y compris l'Accord sur les ADPIC qui y est annexé, les textes anglais, français et espagnol font également foi.

¹²⁰ *The New Shorter Oxford Dictionary*, *supra*, page 123.

¹²¹ *Le Robert, Dictionnaire de la langue française* (Dictionnaires Le Robert, 1985), page 199.

de l'article *6quinquies*. Les deux paragraphes traitent de la même situation, à savoir le dépôt dans un pays de l'Union, pour enregistrement et protection, d'une marque enregistrée dans un autre pays de l'Union. De toute évidence, ce qui est important au titre des paragraphes C 2) et A 1) de l'article *6quinquies*, c'est la forme sous laquelle la marque a été enregistrée.

8.79 Les paragraphes 1 et 3 de l'article 6 énoncent deux principes: 1) la législation nationale de chaque pays de l'Union détermine les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques, et 2) le dépôt, l'enregistrement ou le renouvellement des marques dans le pays d'origine n'est pas obligatoire pour qu'elles soient admises dans les autres pays; autrement dit, il s'agit de "l'indépendance" ou de la "limitation territoriale" des marques selon leur pays d'enregistrement. L'effet utile de ces principes énoncés à l'article 6 de la Convention de Paris (1967) serait réduit au-delà du raisonnable si l'article *6quinquies* A 1) devait être interprété comme signifiant que chaque marque enregistrée dans

Comme on le verra plus loin, l'historique de la disposition en question confirme notre interprétation plus étroite.

8.82 Les documents concernant la Conférence de Lisbonne de

des marques, doivent néanmoins être admises au dépôt et en vue d'une protection dans un autre pays. En conséquence, nous ne souscrivons pas à l'affirmation des CE¹²⁷ selon laquelle le Membre dans lequel l'enregistrement est demandé n'a pas le droit de mettre en doute l'existence d'une marque appartenant à un titulaire tel qu'il est défini dans la législation du pays d'origine. Cela étant, comme nous l'avons noté plus haut dans le cadre de notre examen de l'article 211 a) 1) au regard de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC, l'article 211 a) 1) est une mesure qui régleme la propriété et ne traite pas de la forme des signes qui composent la marque. Pour ces raisons, l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article *6quinquies* A 1) de la Convention de Paris (1967).

2. Examen des autres arguments présentés par les Communautés européennes

- a) Argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) empêche l'enregistrement sur une base "telle quelle" de signes constituant des marques et satisfaisant aux conditions quant à la forme requises au titre de l'article *6quinquies* A 1)

8.84 Les Communautés européennes ont fait valoir que la portée de l'article 211 incluait les marques qui n'existaient pas aux États-Unis au moment de la confiscation, mais y avaient été acquises par la suite. Elles ont également fait valoir que l'article 211 a) 1) était incompatible avec l'article *6quinquies* A 1)

l'article 211

8.95 Pour examiner les allégations des CE, nous prenons comme point de départ le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. La première phrase de l'article 42 impose aux Membres de donner aux détenteurs de droits accès ("to make available") aux procédures judiciaires civiles. Le sens ordinaire du terme "available" employé dans le texte anglais est "*having sufficient force or efficacy; effectual; valid*" (doté d'une force ou d'une efficacité suffisante; qui produit l'effet voulu; valide).¹³⁰ Le sens ordinaire du terme "available" donnerait à penser que les détenteurs de droits sont ha50.25ee.48 accès ("to

8.98 En ce qui concerne l'expression "détenteurs de droits" figurant à la première phrase de l'article 42, la note de bas de page 11 correspondante dispose que "l'expression "détenteur du droit" comprend les fédérations et associations habilitées à revendiquer un tel droit". La note de bas de page se réfère à la capacité juridique des détenteurs de droits de revendiquer des droits. Elle indique que l'expression "détenteurs de droits", telle qu'elle est utilisée à l'article 42 (par opposition à l'expression "titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée" employée à l'article 16:1), désigne non seulement le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, mais aussi d'autres personnes qui peuvent être habilitées, dans la juridiction en question, à revendiquer des droits, notamment le détenteur d'un enregistrement qui peut être considéré comme le titulaire présumé d'une marque enregistrée.

8.99

3. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC

8.103 Les Communautés européennes font valoir que refuser à certains titulaires de marques l'accès aux tribunaux des États-Unis équivaut à priver ces détenteurs de droits de leurs droits exclusifs au titre de l'article 16:1. Elles font ensuite valoir que refuser à certains titulaires de marques l'accès à des mesures correctives judiciaires constitue une grave limitation de leurs droits exclusifs. Selon les Communautés européennes, à part le recours aux tribunaux américains, il n'existe aux États-Unis aucun autre moyen juridique ou pratique d'empêcher des tiers agissant sans le consentement du titulaire de faire usage de signes identiques ou similaires.

8.104 Les États-Unis font valoir que le "titulaire" de la marque, au sens de l'article 16:1, n'est pas nécessairement la même personne que celle qui l'a enregistrée. Ils font valoir que, bien que l'enregistrement fédéral d'une marque aux États-Unis aille de pair avec les présomptions légales de propriété, de validité et de priorité, toutes ces présomptions peuvent être contestées. Si une personne

ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant et n'affecteront pas la possibilité qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits à l'usage.

8.107 La première phrase de l'article 16:1 impose aux Membres de conférer un droit exclusif au

marque enregistrée et qu'il a le droit exclusif d'utiliser cette marque dans le commerce; mais ces présomptions peuvent être remises en question et éventuellement infirmées, par exemple lorsqu'une personne autre que le déposant produit une revendication supérieure.

8.110 Il nous incombe de vérifier si l'article 211 a) 2) prive le titulaire d'une marque enregistrée des droits exclusifs énoncés à l'article 16:1. Aux États-Unis, le détenteur de l'enregistrement fédéral d'une marque est présumé être le titulaire de la marque enregistrée. Il résulte des dispositions de l'article 16 que ce titulaire présumé doit pouvoir bénéficier des droits exclusifs dont il est question à cet article. Cependant, la présomption de propriété peut être contestée dans le cadre d'une procédure devant la Commission de première instance et de recours pour les marques de fabrique ou de commerce ou devant un tribunal fédéral. Le titulaire présumé a droit à une protection en vertu de l'article 16 jusqu'au moment où la présomption concernant la validité de l'enregistrement est contestée avec succès par voie judiciaire ou administrative.

8.111 Nous notons que l'allégation des CE concernant l'article 16:1 porte principalement sur le refus allégué de donner accès aux tribunaux américains qui, selon elles, équivaut à priver les détenteurs de droits de leurs droits tels qu'ils sont énoncés à l'article 16:1. Nous avons précédemment conclu que l'article

8.114 Les États-Unis soutiennent que l'article 211 a) 2) n'est pas incompatible avec l'article 6*bis* 1) de la Convention de 1994 en vertu de l'article 58

marque confisquée comme étant le titulaire de la marque notoirement connue sur son territoire.¹³⁹ Les Communautés européennes semblent être d'accord avec les États-Unis à cet égard.

8.119 Nous notons également que les Communautés européennes n'ont pas produit d'élément de preuve nous permettant de comparer les "droits [dont la revendication] ... [est] fondée sur les droits découlant de la "common law" ou sur l'enregistrement obtenu en vertu de l'article 515.527" dont il est question à l'article 211 a) 2) aux obligations énoncées à l'article *6bis*. Par exemple, les Communautés européennes n'ont pas communiqué de renseignements sur la manière dont les tribunaux américains appliqueraient à cet égard les droits découlant de la "common law"; en l'absence de tels éléments de preuve, nous ne pouvons présumer que les tribunaux américains appliqueraient les droits découlant de la "common law" d'une manière incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'Accord sur les ADPIC. Toutefois, dans la mesure où l'article 211 a) 2) affecterait l'exercice des droits qui devraient être conférés à un titulaire de droits au titre de l'article *6bis*, les Communautés européennes n'ont pas allégué que l'article 211 a) 2) empêcherait les tribunaux américains de reconnaître de tels droits lorsqu'ils appartenaient au titulaire initial de la marque utilisée en rapport avec des avoirs confisqués, à son ayant cause ou à une personne qui avait le consentement du titulaire initial ou de son ayant cause. Il ressort de l'exemple cité plus haut par les Communautés européennes que l'article 211 a) 2) n'empêcherait pas le titulaire initial d'une marque notoirement connue, son ayant cause ou une personne qui a le consentement du titulaire initial ou de son ayant cause d'exercer ses droits dans les circonstances décrites dans cet exemple.

8.120 Nous partageons l'avis des parties selon lequel un Membre de l'OMC n'est pas tenu d'accorder le bénéfice de l'article *6bis* à l'entité chargée de la confiscation ou à son ayant cause; l'autorité compétente d'un Membre de l'OMC peut considérer la marque notoirement connue comme étant la marque de la personne qui en était le titulaire avant la confiscation. Nous notons que l'article 211 a) 2) se rapporte à une situation dans laquelle des droits sont revendiqués par l'entité chargée de la confiscation ou son ayant cause sans le consentement du titulaire initial. Il ne vise pas une situation dans laquelle le titulaire initial lui-même, l'ayant cause ou une autre personne qui a le consentement du titulaire initial ou de l'ayant cause revendiquerait ces droits. Partant, dans la mesure où la portée de l'article 211 a) 2) pourrait s'étendre à la protection qui devrait être offerte au titre de l'article *6bis*, rien dans l'article 211 a) 2) n'empêcherait les tribunaux américains d'accorder cette protection à la personne qui est considérée, selon la législation américaine, comme le véritable titulaire d'une marque notoirement connue confisquée, c'est-à-dire le titulaire initial, son ayant cause ou la personne qui a le consentement du titulaire initial ou de l'ayant cause.

8.121 En conséquence, pour les raisons indiquées ci-dessus, nous constatons que l'article 211 a) 2) n'est pas incompatible avec l'article *6bis* de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC.

H. COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 211 A) 2) AVEC L'ARTICLE 2:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC PRIS CONJOINTEMENT AVEC L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION DE PARIS (1967)

1. Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967)

8.122 Compte tenu de notre constatation figurant au paragraphe 8.41 selon laquelle les secteurs de la propriété intellectuelle couverts par l'Accord sur les ADPIC sont ceux qui sont mentionnés à l'article 1:2 de l'Accord et les Membres n'ont pas d'obligations au titre de l'Accord leur imposant d'assurer la protection des noms commerciaux, nous constatons que l'article 211 a) 2) n'est pas incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967).

¹³⁹ Voir la réponse n° 57 des CE.

I. COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 211 A) 2) AVEC L'ARTICLE 3:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC ET L'ARTICLE 2:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC PRIS CONJOINTEMENT AVEC L'ARTICLE 2 1) DE LA CONVENTION DE PARIS (1967)

1. **Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967)**

8.123 Les Communautés européennes font valoir que l'article 211 a) 2) est incompatible à deux niveaux avec l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. Selon elles, l'article 211 a) 2) est incompatible avec l'article 3:1 parce que la disposition s'applique en ce qui concerne des "ressortissants désignés" qui comprennent principalement Cuba et les ressortissants cubains. Les Communautés européennes font valoir également qu'au niveau des ayants cause, le texte législatif ne vise que les ressortissants d'un pays étranger sans faire mention des ressortissants américains.

8.124 Les États-Unis font valoir qu'en vertu de l'article 211 a) 2), les tribunaux américains ne doivent pas reconnaître une revendication de droits sur une marque confisquée par un ressortissant désigné ou le ressortissant de tout pays étranger qui est l'ayant cause du ressortissant désigné, donner effet à une telle revendication ni l'entériner. Ils notent que le texte législatif n'inclut pas les ressortissants américains lorsqu'il décrit l'ayant cause, mais font valoir qu'un ressortissant américain ne peut même pas devenir l'ayant cause d'un ressortissant désigné sans avoir préalablement obtenu une licence spécifique de l'OFAC et soulignent que l'OFAC n'a jamais délivré une telle licence. Ils font valoir que toute transaction permettant à un ressortissant américain de devenir l'ayant cause d'une entité cubaine chargée de la confiscation est interdite au titre de 31 CFR 515.201. Ils ajoutent qu'une mesure n'est incompatible, telle qu'elle est libellée, que si elle prescrit des actions incompatibles avec les règles de l'OMC.

8.125 Le principe du traitement national a toujours été un élément important des accords internationaux sur les droits de propriété intellectuelle. Ce principe est impératif depuis l'établissement de la Convention de Paris et de la Convention de Berne à la fin du XIX

Les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente

les produits nationaux (règle du traitement national de l'article III). Les mots "ne seront pas soumis à un traitement moins favorable" qui figurent au paragraphe 4 exigent l'égalité effective des possibilités offertes aux produits importés en ce qui concerne l'application des lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché intérieur. Le principe du minimum admissible est ainsi nettement posé.¹⁴²

8.131 De même, le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire *Canada – Importation, distribution et vente de certaines boissons alcooliques par les organismes provinciaux de commercialisation* a examiné une mesure canadienne au regard de l'article III:4 du GATT de 1947 et a déclaré qu'"en autorisant l'accès de la bière d'origine nationale à des points de vente fermés à la bière importée, le Canada accordait à la première des possibilités de concurrence qu'il refusait à la seconde".¹⁴³ Pour déterminer si les ressortissants des autres Membres sont traités "de façon moins favorable" que ceux du Membre concerné au titre de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC, le critère d'examen pertinent consiste à se demander si la mesure garantit l'égalité effective des possibilités à ces deux groupes en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle.

8.132 Les Communautés européennes ont allégué que l'article 211 a) 2) était incompatible avec le principe du traitement national au niveau des ressortissants désignés et des ayants cause. Elles ont fait valoir qu'en limitant la protection des marques détenues par des "ressortissants désignés" tout en assurant aux ressortissants américains la pleine jouissance de leurs droits, l'article 211 a) 2) établissait une discrimination à l'encontre des "ressortissants désignés" en violation du principe du traitement national. En ce qui concerne les ayants cause, les Communautés européennes ont fait valoir que l'article 211 a) 2) permettait de refuser la protection aux ayants cause étrangers alors que les ayants cause américains pouvaient jouir de leurs droits sur les marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués.¹⁴⁴

8.133 L'article (cn fa56ontr (uit) Tj 0j 0 -12.75 TD -0.9172 Tc 0.9172 Twree vd1riection rs droits paun s

reconnaissent les droits relatifs à la marque en question qui a été enregistrée sous couvert d'une licence spécifique délivrée par l'OFAC, donnent effet à ces droits ou les entérinent. On pourrait considérer que ce traitement différencié en matière de protection des droits de propriété intellectuelle assure un traitement moins favorable aux ressortissants des autres Membres car il prive de l'égalité effective des possibilités les ressortissants non américains aux États-Unis.

8.134 Les États-Unis ont cependant fait valoir que l'article 211 a) 2) n'était pas incompatible avec l'article 3:1 au motif que les ressortissants américains, bien que n'étant pas expressément mentionnés dans la mesure, ne pouvaient pas devenir les ayants cause de ressortissants désignés parce que l'article 515.201 de 31 CFR interdisait aux ressortissants américains de devenir des ayants cause sans avoir obtenu une licence spécifique de l'OFAC. Les États-Unis ont fait observer que l'OFAC n'avait jamais délivré de licence spécifique à un ressortissant américain afin de lui permettre de devenir un ayant cause pour des marques qui étaient utilisées en rapport avec des avoirs confisqués. Ils ont affirmé qu'une loi était incompatible, telle qu'elle était libellée, avec les règles de l'OMC uniquement si elle prescrivait des actions incompatibles avec ces règles et que si la loi permettait à l'autorité nationale d'agir d'une manière compatible avec l'Accord sur l'OMC, les groupes spéciaux ne devraient pas supposer qu'un Membre userait de son pouvoir discrétionnaire d'une manière contraire à ses obligations internationales.

8.135 Bien que, par définition, l'expression "ressortissant désigné" recouvre un ressortissant de tout pays étranger qui est un ayant cause, nous notons que l'article 515.201 de 31 CFR interdit d'une manière générale aux ressortissants américains de devenir des ayants cause sauf si l'OFAC délivre une licence spécifique. Pour déterminer la compatibilité de l'article 211 a) 2) avec le principe du traitement national, la question qui doit être examinée est celle de savoir si l'OFAC accorde un traitement plus favorable aux ressortissants américains lorsqu'il examine s'il convient de délivrer des licences à des ressortissants américains pour qu'ils deviennent des ayants cause.

8.136 Dans l'affaire *États-Unis – Loi antidumping de 1916*, l'Organe d'appel a indiqué que le concept de législation impérative et de législation dispositive avait été élaboré par divers groupes spéciaux du GATT pour déterminer quand une législation en tant que telle, plutôt que l'application concrète de cette législation, était incompatible avec les obligations d'une partie contractante au titre du GATT de 1947.¹⁴⁵ Dans l'affaire *États-Unis – Mesures affectant l'importation, la vente et l'utilisation de tabac sur le marché intérieur*, le Groupe spécial a dû examiner l'article 1106 c) de la Loi de finances de 1993.¹⁴⁶ Le Groupe spécial *États-Unis – Tabac* a déclaré ce qui suit:

Étant donné que le Département de l'agriculture des États-Unis n'avait pas encore modifié la structure des redevances pour inspection qu'il avait établie, afin de se conformer à l'amendement que constituait l'article 1106 c), la principale question qui se posait pour son analyse était de savoir si cet article de la Loi de finances de 1993 prescrivait des mesures incompatibles avec l'article VIII ou s'il donnait simplement au gouvernement américain la faculté d'agir de manière incompatible avec l'article VIII. Des groupes spéciaux avaient toujours jugé qu'une législation qui rendait obligatoires des mesures incompatibles avec l'Accord général pouvait être contestée en tant que telle, mais qu'une législation qui donnait seulement à l'exécutif d'une partie contractante la faculté d'agir de façon incompatible avec l'Accord général ne pouvait

¹⁴⁵ Rapport de l'Organe d'appel, *États-Unis – Loi antidumping de 1916*

pas en soi être contestée; seule l'application effective de cette législation de façon incompatible avec l'Accord général pouvait être contestée.¹⁴⁷

8.137 L'Organe d'appel a fait référence au paragraphe ci-dessus et a déclaré que "le pouvoir discrétionnaire dont il [s'agissait], afin de faire la distinction entre législation impérative et législation dispositives, [était] un pouvoir discrétionnaire conféré à l'*exécutif*".¹⁴⁸ L'OFAC fait partie de l'exécutif, qui a le pouvoir discrétionnaire de délivrer des licences spécifiques à des ressortissants américains pour qu'ils deviennent l'ayant cause d'un "ressortissant désigné".

8.138 Les États-Unis ont affirmé que l'OFAC n'avait jamais délivré de licence spécifique à des ressortissants américains pour qu'un ressortissant américain puisse devenir l'ayant cause d'un "ressortissant désigné" et les Communautés européennes n'ont pas démontré que l'OFAC agissait d'une manière incompatible avec le principe du traitement national tel qu'il est énoncé à l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC et avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967).

8.139 En ce qui concerne les titulaires initiaux, l'article 211 a) 2) n'assure pas aux titulaires initiaux étrangers un traitement moins favorable en matière de protection des droits de propriété intellectuelle que celui qu'il assure aux titulaires initiaux qui sont des ressortissants américains.

8.140 Vu que les ressortissants américains ne peuvent pas obtenir de licences pour devenir des ayants cause et que l'OFAC n'a pas délivré de telles licences à cette fin, et compte tenu de notre conclusion selon laquelle l'article 211 a) 2) n'assure pas aux titulaires initiaux étrangers un traitement moins favorable que celui qu'il assure aux titulaires initiaux qui sont des ressortissants américains, nous constatons que l'article 211 a) 2) n'est pas incompatible avec l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967).

J. COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 211 A) 2) AVEC L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC

1. **Question de savoir si l'article 211 a) 2) est compatible avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC**

8.141 Les Communautés européennes font valoir que la dichotomie créée par l'article 211 a) 2) établit une distinction entre Cuba ou les ressortissants cubains et les autres, ces derniers étant les ressortissants américains ou les ressortissants de tout autre pays. Elles soutiennent que, par conséquent, cette disposition non seulement établit une discrimination entre les ressortissants cubains et les ressortissants américains (manquement à l'obligation d'accorder le traitement national), mais aussi crée une discrimination *de jure* entre Cuba ou les ressortissants cubains et les autres ressortissants non américains du fait qu'elle empêche la protection des droits de propriété intellectuelle détenus par des ressortissants cubains, tout en assurant cette protection aux ressortissants des autres pays. Les Communautés européennes font donc valoir que l'article 211 a) 2) est incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.

8.142 Les États-Unis font valoir que la portée de l'article 211 a) 2) n'est pas limitée à Cuba et aux ressortissants cubains parce que les tribunaux américains ne donneront effet à aucune revendication de droits sur les marques et noms en question par des ayants cause - cubains ou non - d'entités cubaines revendiquant des droits fondés sur des avoirs confisqués, ni ne reconnaîtront une telle revendication. Ils allèguent que peu importe que les droits liés aux avoirs confisqués soient transférés par l'entité chargée de la confiscation à un ressortissant cubain, européen ou américain étant donné que les

¹⁴⁷ Rapport du Groupe spécial, *États-Unis – Tabac*, paragraphe 118.

¹⁴⁸ Rapport de l'Organe d'appel, *États-Unis – Loi de 1916*, paragraphe 89.

tribunaux des États-Unis ne reconnaîtront pas ces revendications de droits sur des marques aux États-Unis. Ils font valoir que l'article 211 a) 2) ne confère pas à des ressortissants, par exemple français, des "avantages, faveurs, privilèges ou immunités" qu'il ne confère pas aux ressortissants cubains en matière de protection des droits de propriété intellectuelle.

8.143 En réponse à la question de savoir si l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC permet à un Membre d'avoir une certaine politique applicable à la confiscation de marques dans un Membre à condition que tous les ressortissants des Membres de l'OMC soient traités de la même façon ou si l'article 4 exige qu'une politique similaire soit appliquée à la confiscation de marques dans tous les autres Membres, les Communautés européennes déclarent que le traitement de la nation la plus favorisée découlant de l'article 4 concerne les personnes et non les situations. Elles font valoir en conséquence que l'article 4 exige que tous les ressortissants des autres Membres soient traités de façon similaire en ce qui concerne un événement donné. En réponse à la même question, les États-Unis ont fait observer qu'étant donné que les Communautés européennes alléguaient une violation du principe de la nation la plus favorisée sur la base de la première situation décrite par le Groupe spécial, il n'était pas nécessaire d'examiner la question de savoir si l'article 4 s'appliquait à la deuxième situation.

8.144 L'article 4 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit:

Traitement de la nation la plus favorisée

En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres Membres.

Note de bas de page 3: Aux fins des articles 3 et 4, la "protection" englobera les questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent accord traite expressément.

8.145 Aux fins de déterminer si l'article 211 a) 2) est compatible avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC, nous devons déterminer si, en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, "tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités" accordés aux ressortissants d'un Membre ne sont pas étendus aux ressortissants des autres Membres. Autrement dit, nous examinerons si l'article 211 a) 2) confère des avantages, faveurs, privilèges ou immunités qui sont étendus à certains ressortissants étrangers alors que ces avantages, faveurs, privilèges ou immunités sont refusés aux ressortissants cubains. À cet égard, notre analyse portera essentiellement sur le point de savoir si l'article 211 a) 2) confère à des ressortissants autres que cubains des avantages, faveurs, privilèges ou immunités qu'il ne confère pas aux Cubains, qu'il s'agisse, d'une part, du titulaire avant la confiscation ou, d'autre part, de l'entité chargée de la confiscation ou de son ayant cause après la confiscation. Comme les parties ont demandé que nous déterminions la compatibilité de l'article 211 a) 2) en ce qui concerne la confiscation opérée par Cuba, notre examen et notre constatation se limiteront à cette confiscation. Notre analyse est donc sans préjudice des constatations que nous aurions rendues si une allégation de portée plus large concernant l'article 4 avait été présentée. Nous notons qu'aucune partie ne conteste le fait que l'article 211 a) 2) affecte la "protection" des droits de propriété intellectuelle telle qu'elle est définie à la note de bas de page 3 de l'Accord sur les ADPIC.

8.146 Nous rappelons que l'expression "ressortissant désigné" désigne Cuba, un ressortissant cubain, un ressortissant spécialement désigné ou le ressortissant de tout pays étranger qui est l'ayant

l'entérine d'une autre manière, à moins que le titulaire initial de cette marque ou de ce nom commercial, ou l'ayant cause de bonne foi, n'ait donné son consentement exprès.
(pas d'italique dans l'original)

8.152 Le texte de l'article 211 b) indique que "les droits découlant d'un traité ... au titre de l'article 44 b) ou e) de la Loi de 1946 sur les marques" revendiqués par un ressortissant désigné ou son ayant cause ne doivent pas être reconnus, et qu'il ne faut pas leur donner effet ni les entériner. L'article 44 b) et e) de la Loi de 1946 sur les marques dispose ce qui suit:

- b) Toute personne dont le pays d'origine est partie à une convention ou à un traité concernant les marques, les noms commerciaux ou la répression de la concurrence déloyale et dont les États-Unis sont aussi une partie contractante, ou dont le pays d'origine accorde, en vertu de sa législation nationale, la réciprocité aux ressortissants des États-Unis, bénéficie des avantages du présent article, dans les conditions qui y sont énoncées et dans la mesure nécessaire pour l'exécution des dispositions de ces conventions, traités ou lois prévoyant la réciprocité, en sus des droits accordés au titre du présent chapitre à tout titulaire de marque.

- e) Une marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine du déposant étranger peut être enregistrée au registre principal si elle remplit les conditions requises; à défaut, elle peut être enregistrée au registre supplémentaire prévu par le présent chapitre. Ce déposant présente, dans le délai qui peut être prescrit par le Directeur, un certificat ou une copie certifiée conforme de l'enregistrement dans le pays d'origine du déposant. La demande doit indiquer l'intention de bonne foi du déposant d'utiliser la marque dans le commerce, mais l'utilisation dans le commerce n'est pas requise avant l'enregistrement.

8.153 Nous notons que l'argument des CE selon lequel l'article 211 b) est incompatible avec l'article 16:1 est assez approximatif. Les Communautés européennes ont déclaré que l'article 211 b) avait un champ d'application qui "[semblait] parallèle" à celui de l'article 211 a) 2), mais ont dit ensuite que "sa portée précise [était] en grande partie obscure".¹⁴⁹ Elles ont poursuivi en faisant valoir qu'"[à] titre d'hypothèse on pourrait penser que les rédacteurs voulaient viser les droits découlant de traités qui sont directement applicables [*sic*] dans le régime juridique américain". Se référant à une affaire jugée par un tribunal de district américain qui traitait de l'article 211 b), elles ont conclu que les obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC relevaient de l'article 211 b), notant que la question de savoir si l'Accord sur les ADPIC était directement applicable "pouvait être laissée en suspens [bien que] le texte de l'article 102 a) de H.R. S 5110 ... semble contredire ce caractère directement applicable [*sic*]". Certes, nous sommes sensibles à l'affirmation des CE selon laquelle le texte de l'article 211 b) serait obscur, mais selon la jurisprudence bien établie de l'OMC concernant la charge de la preuve, il incombe aux Communautés européennes, en tant que partie plaignante, de présenter des arguments et des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que les États-Unis agissent d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Dans l'affaire *États-Unis - Chemises, chemisiers et blouses*, l'Organe d'appel a indiqué ce qui suit:

[U]n critère de la preuve généralement admis en régime "code civil", en régime "common law" et, en fait, dans la plupart des systèmes juridiques, est que la charge de la preuve incombe à la partie, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, qui établit, par voie d'affirmation, une allégation ou un moyen de défense particulier. Si ladite

¹⁴⁹ Première communication des CE, paragraphe 67.

8.156 Les États-Unis ont à leur tour fait valoir que les Communautés européennes ne s'étaient pas acquittées de la charge qui leur incombait d'établir *prima facie* que l'article 211 était incompatible avec une disposition quelconque de l'Accord sur les ADPIC. En ce qui concerne l'article 211 b), il convient de noter que les États-Unis ont fait valoir ce qui suit dans leur première communication écrite:

Dans le présent différend, les Communautés européennes ne se sont pas acquittées de la charge qui leur incombait d'établir *prima facie* l'incompatibilité de l'article 211 avec une disposition quelconque de l'Accord sur les ADPIC ... De plus, en maintenant que l'article 211 b) est incompatible avec plusieurs articles de l'Accord sur les ADPIC, les Communautés européennes disent que la "portée précise" de l'article 211 b) est "en grande partie obscure". Elles offrent ensuite une interprétation "[à] titre d'hypothèse" et citent une certaine opinion incidente tirée d'une affaire

en train d'émettre des hypothèses sur le sens des divers termes figurant à l'article 44 b) et e) de la Loi de 1946 sur les marques et sur la manière dont ils fonctionnent, ce que nous sommes peu disposés à faire. Nous sommes également d'avis qu'émettre des hypothèses sur le sens des termes figurant à l'article 44 b) et e) de la Loi de 1946 sur les marques et sur leur application soulèverait un problème quant à la régularité de la procédure car les États-Unis, après avoir allégué que les Communautés européennes n'avaient pas suffisamment démontré que l'article 211 b) était incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'Accord sur les ADPIC, se verraient refuser la possibilité de présenter des arguments pour étayer leur position concernant l'article 211 b), y compris l'article 44 b) et e) de la Loi de 1946 sur les marques.

8.159 Pour ces raisons, nous concluons que les Communautés européennes, en tant que partie plaignante, n'ont pas présenté d'éléments de preuve et d'arguments juridiques suffisants pour démontrer la violation qu'elles allèguent. En conséquence, elles n'ont pas prouvé que l'article 211 b) était incompatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC.

2. Question de savoir si l'article 211 b) est compatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC

8.160 Les Communautés européennes font valoir que, pour les raisons indiquées au paragraphe 51 de leur première communication écrite, l'article 211 b) est incompatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. Selon ce paragraphe, "[e]n refusant expressément l'accès aux tribunaux américains pour faire respecter les droits visés par l'article 211 a) 2)", il constitue un manquement aux obligations des États-Unis au titre de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC.

8.161 Les États-Unis font valoir que l'article 211 b) constitue des règles de fond régissant la propriété des droits de marque et non des règles en matière de compétence ou de qualité relatives à l'accès au système judiciaire. Ils font valoir que rien dans l'article 211 b) n'empêche la personne qui revendique des droits de propriété sur la marque d'avoir pleinement la possibilité de justifier sa revendication et de présenter tous les éléments de preuve pertinents.

8.162 Nous notons qu'il est plausible que des problèmes similaires mentionnés à propos de l'article 211 a) 2) puissent être soulevés au sujet de l'article 211 b). Cependant, comme nous l'avons relevé plus haut, les Communautés européennes n'ont pas expliqué le sens de divers termes figurant à l'article 44 b) et e) même si l'article 211 b) fait explicitement référence aux "droits découlant d'un traité ... au titre de l'article 44 b) ou e)". En conséquence, pour les raisons indiquées aux paragraphes 8.157 et 8.158, il n'a pas été prouvé que l'article 211 b) était incompatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC.

3. Question de savoir si l'article 211 b) est compatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6bis 1) de la Convention de Paris (1967)

8.163 Les Communautés européennes emploient les mêmes arguments que ceux qui sont indiqués au paragraphe 8.113 plus haut pour faire valoir que l'article 211 b) est incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6bis 1) de la Convention de Paris (1967). Les États-Unis présentent les arguments indiqués au paragraphe 8.114 pour faire valoir que l'article 211 b) n'est pas incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6bis 1) de la Convention de Paris (1967).

8.164 Pour les raisons indiquées aux paragraphes 8.157 et 8.158, il n'a pas été prouvé que l'article 211 b) était incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 6bis de la Convention de Paris (1967).

4. Question de savoir si l'article 211 b) est compatible avec l'article

9.2 Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, nous concluons en outre qu'il y a annulation ou réduction d'avantages résultant pour les Communautés européennes de l'Accord sur les ADPIC.

9.3 Nous recommandons que l'Organe de règlement des différends demande aux États-Unis de mettre leurs mesures en conformité avec leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC.

ANNEXE I

(WT/DS176/2 du 7 juillet 2000)

**ÉTATS-UNIS – ARTICLE 211 DE LA LOI GÉNÉRALE DE 1998
PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS**

Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les
Communautés européennes et leurs États membres

La communication ci-après, datée du 30 juin 2000, adressée par la Délégation permanente de la Commission européenne au Président de l'Organe de règlement des différends, est distribuée conformément à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Au nom des Communautés européennes et de leurs États membres, nous avons l'honneur de présenter la demande ci-après pour que l'Organe de règlement des différends l'examine à sa prochaine réunion. L'article 211 de la Loi générale de 1998 des États-Unis portant ouverture de crédits a été promulgué le 21 octobre 1998 (Pub. Law. 105-277 (1998); ci-après dénommé "article 211"). Les principales dispositions de fond de l'article 211 figurent aux paragraphes a) 1), a) 2) et b). Il a été donné effet à l'article 211, paragraphe a) 1), par le Règlement pour le contrôle des avoirs cubains (31 CFR 515) à compter du 10 mai 1999 (64 FR 25808).

1. Article 211, paragraphe a) 1), de la Loi générale de 1998 des États-Unis portant ouverture de crédits

L'article 211, paragraphe a) 1), concerne les transactions ou paiements visés par l'article 515.527 du titre 31 du Code of Federal Regulations des États-Unis, c'est-à-dire l'enregistrement ou le renouvellement auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'un nom commercial. L'article 211, paragraphe a) 1), limite le droit d'enregistrer ou de renouveler auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial identique ou pour l'essentiel similaire à une marque de fabrique ou de commerce ou à un nom commercial qui 'ar1tait u nom

paragraphe a)

2. Article 211, paragraphe a) 2), de la Loi générale de 1998 des États-Unis portant ouverture de crédits

L'article 211, paragraphe a) 2), concerne la revendication de droits devant les

Les Communautés européennes et leurs États membres estiment que l'article 211, paragraphe b), est en contradiction avec l'article 2, paragraphe 1, de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec les articles 2, paragraphe 1), *6bis*, paragraphe 1), et 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1967), et les articles 3, paragraphe 1, 4, 16, paragraphe 1, et 42 de l'Accord sur les ADPIC.

Dans une communication datée du 7 juillet 1999 (WT/DS176/1-IP/D/20), les Communautés européennes et leurs États membres ont demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis d'Amérique conformément à l'article 4 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, qui figure à l'Annexe 2 de l'Accord sur l'OMC (ci-après dénommé "le Mémorandum d'accord") et à l'article 64:1 de l'Accord sur les ADPIC. Ces consultations, qui ont eu lieu les 13 septembre et 13 décembre 1999, ont permis de mieux comprendre les positions respectives, mais n'ont pas abouti à un règlement satisfaisant du différend.

En conséquence, les Communautés européennes et leurs États membres demandent l'établissement d'un groupe spécial conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord et à l'article 64:1 de l'Accord sur les ADPIC, pour qu'il examine la question à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC et qu'il constate que les États-Unis d'Amérique ne se conforment pas aux obligations énoncées dans les dispositions de l'Accord sur les ADPIC susmentionnées et annulent et compromettent ainsi les avantages résultant pour les Communautés européennes et leurs États membres directement ou indirectement de l'Accord sur les ADPIC.

Les Communautés européennes et leurs États membres demandent que le groupe spécial soit doté du mandat type, comme le prévoit l'article 7 du Mémorandum d'accord.

ANNEXE II

(WT/DS176/3 du 27 octobre 2000)

**ÉTATS-UNIS – ARTICLE 211 DE LA LOI GÉNÉRALE DE 1998
PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS**

Constitution du Groupe spécial établi à la demande des Communautés européennes
et de leurs États membres

Note du Secrétariat

1. À sa réunion du 26 septembre 2000, l'ORD a établi un groupe spécial, comme les