

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 Mémorandum 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 Mémorandum 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 Secréariat: 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 Secréariat 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 6QUINQUES 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 6quinques 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 6quinques 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

5.	Question de savoir si l'article 211 b) 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)	126
6.	Question de savoir si l'article 211 b) est compatible avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC	127
IX.	CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS	128
	ANNEXE I: DOCUMENT WT/DS176/2	130
	ANNEXE II: DOCUMENT WT/DS176/3.....	133

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 différends (le "Mémoire d'accord") et, dans la mesure où il incorpore par référence l'article XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, de l'article 64:1 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l'"Accord sur les ADPIC"), au sujet de l'article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits (la "Loi générale").^{1,2}

1.2 Les Communautés européennes et les États-Unis ont tenu des consultations les 13 septembre et 13 décembre 1999, mais n'ont pas pu arriver à une solution mutuellement satisfaisante. Le 30 juin 2000, les Communautés européennes ont demandé l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du Mémoire d'accord et de l'article 64:1 de l'Accord sur les ADPIC.³

1.3 À sa réunion du 26 septembre 2000, l'Organe de règlement des différends (l'"ORD") a établi, conformément à l'article 6 du Mémoire d'accord, un groupe spécial doté du mandat type suivant:

"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par les Communautés européennes et leurs États membres dans le document WT/DS176/2, la question portée devant l'ORD par les Communautés européennes et leurs États membres dans ce document; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."⁴

1.4 Le Canada, le Japon et le Nicaragua ont réservé leurs droits de participer à la procédure de groupe spécial en tant que tierces parties.

1.5 Le 17 octobre 2000, les Communautés européennes ont demandé au Directeur général, conformément au paragraphe 7 de l'article 8 du Mémoire d'accord, de déterminer la composition du Groupe spécial. Ce paragraphe dispose ce qui suit:

Si un accord sur la composition du groupe spécial n'intervient pas dans un délai de 20 jours après la date d'établissement du groupe, le Directeur général, à la demande de l'une ou l'autre des parties et en consultation avec le Président de l'ORD et le Président du Comité ou Conseil compétent, déterminera la composition du groupe spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les plus indiquées, conformément aux règles ou procédures spéciales ou additionnelles pertinentes de l'accord visé ou des accords visés qui sont invoqués dans le différend, après avoir consulté les parties au différend. Le Président de l'ORD informera les Membres de la composition du groupe spécial ainsi constitué au plus tard dix jours après la date à laquelle il aura reçu une telle demande.

¹ Article 211 de la Loi du Département du commerce portant ouverture de crédits, 1999, tel qu'il figure dans Public Law 105-277, article 101 b), 112 Stat. 2681, dénommé dans le présent différend "article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits".

² Voir le document WT/DS176/1-IP/D/20 (15 juillet 1999).

³ Voir le document WT/DS176/2 (7 juillet 2000), reproduit à l'annexe I du présent rapport.

⁴ Voir le document WT/DS176/3 (27 octobre 2000), reproduit à l'annexe II du présent rapport.

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

Président: M. Wade Armstrong

Membres: M. François Dessemontet
M. Armand de Mestral

1.7 Le Groupe spécial s'est réuni avec les parties les 24 et 25 janvier et le 7 mars 2001. Il s'est réuni avec les tierces parties le 25 janvier 2001.

1.8 Le 1^{er} février 2001, le Groupe spécial a envoyé une lettre au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ("OMPI") qui est chargé de l'administration de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Dans cette lettre, le Groupe spécial demandait, conformément à l'article 13 du Mémoire d'accord, des renseignements factuels sur les dispositions de l'Acte de Stockholm de 1967 de cette convention (la "Convention de Paris (1967)"), incorporées à l'Accord sur les ADPIC en vertu de l'article 2:1 dudit accord, qui sont pertinentes en l'espèce. Il indiquait également qu'il souhaitait obtenir des renseignements factuels sur la façon dont la question de la détermination du titulaire d'une marque pouvait avoir été abordée au cours de la négociation de la Convention ou d'activités ultérieures. Le Bureau international de l'OMPI a communiqué ces renseignements par une lettre datée du 2 mars 2001.

1.9 Le Groupe spécial a remis son rapport intérimaire aux parties le 11 juin 2001. Il leur a remis son rapport final le 3 juillet 2001.

II. ASPECTS FACTUELS

2.1 Le différend concerne l'article 211 de la Loi générale, promulgué le 21 octobre 1998. L'article 211 traite des marques et des noms commerciaux qui sont identiques ou pour l'essentiel similaires à des marques ou des noms commerciaux qui étaient utilisés en rapport avec des entreprises ou des avoirs qui ont été confisqués par le gouvernement cubain le 1^{er} janvier 1959 ou après cette date. L'article 211 est ainsi libellé:

ARTICLE 211. a) 1) Nonobstant toute autre disposition législative, aucune transaction ni aucun paiement n'est autorisé ou approuvé conformément à l'article 515.527 du titre 31 du Code of Federal Regulations, tel qu'il est en vigueur au 9 septembre 1998, 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, 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) Aucun tribunal des États-Unis ne reconnaît une revendication de droits par un ressortissant désigné fondée sur des droits découlant de la "common law" ou sur 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 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, 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 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.

(...)

2.7 L'article 211 a) 1) se rapporte aux dispositions relatives aux licences figurant dans le Règlement sur les avoirs cubains. En vertu de la législation des États-Unis, toutes les transactions concernant des biens relevant de la juridiction américaine dans lesquels un ressortissant cubain a un intérêt doivent faire l'objet d'une licence délivrée par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des États-Unis ("OFAC").⁶ Les règlements de l'OFAC reconnaissent à cet effet deux catégories de licences: les licences spécifiques et les licences générales. Une licence générale est une autorisation pour certains types de transactions qui est expressément énoncée dans les règlements de l'OFAC.⁷ En effet, il s'agit d'autorisations permanentes pour les types de transactions spécifiés dans les règlements, et une personne qui souhaite engager de telles transactions n'a pas à présenter de demande à l'OFAC. Une licence spécifique, par contre, est une licence dont les modalités précises ne sont pas énoncées dans les règlements de l'OFAC.⁸ En général, une personne qui souhaite engager une transaction pour laquelle une licence générale ne peut pas être obtenue demande à l'OFAC une licence spécifique.

⁶ 31 CFR 515.201.

⁷ 31 CFR 515.317.

⁸ 31 CFR 515.318.

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 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. L'article 211 a) 1) a modifié cette disposition de l'OFAC prévoyant une licence générale en indiquant que la portée de cette licence générale n'engloberait pas les transactions ni les paiements concernant certaines marques et certains noms commerciaux – c'est-à-dire ceux qui sont identiques ou similaires à des marques ou à des noms commerciaux utilisés en rapport avec une entreprise ou des avoirs confisqués par le gouvernement de Cuba (à moins que le titulaire initial ou son ayant cause ne donne son consentement).

2.9 L'effet pratique de l'article 211 a) 1) est qu'une licence générale ne peut pas être obtenue. L'article 211 a) 1) ne porte pas sur les licences spécifiques de l'OFAC, qui constituent un autre moyen par lequel le paiement de taxes de dépôt peut être autorisé. Une décision de l'OFAC de n'approuver aucune transaction ni aucun paiement lié à l'enregistrement ou le renouvellement d'une marque, si elle n'est pas infirmée lors d'une révision judiciaire, empêcherait un tel enregistrement ou renouvellement parce que les taxes statutaires de dépôt ne seraient pas considérées comme ayant accompagné le dépôt.⁹

2.10 L'article 211 a) 2) prescrit qu'"[a]ucun tribunal des États-Unis ne reconnaît une revendication de droits par un ressortissant désigné fondée sur des droits découlant de la "common law" ou sur 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". En ce qui concerne les marques enregistrées, si un "ressortissant désigné" 1) a obtenu l'enregistrement d'une telle 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. Cela vaut également pour les droits découlant de la "common law", y compris les marques et les noms commerciaux, si ce n'est qu'il n'y a pas au niveau fédéral de prescription en matière d'enregistrement.

2.11 Un "ressortissant désigné" est, en premier lieu, "Cuba et tout ressortissant de ce pays". C'est ce que prévoit la première partie de la définition figurant à l'article 211 d) 1) qui incorpore la définition de l'expression "ressortissant désigné" donnée dans 31 CFR 515.305. L'article 211 d) 1) dispose que l'expression "ressortissant désigné" recouvre un ressortissant de tout pays étranger qui est l'ayant cause d'un ressortissant désigné. 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. Les ressortissants des États-Unis devraient obtenir à cet effet une licence spécifique auprès de l'OFAC. L'OFAC n'a jamais délivré de licence spécifique à cet effet.

2.12 L'article 211 a) 2) dispose qu'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 qui concerne une telle

⁹ L'alinéa a) 1) de 15 U.S.C. § 1051 intitulé "Enregistrement des marques" dispose que "[l]e titulaire d'une marque utilisée dans le commerce peut demander l'enregistrement de sa marque au registre principal institué par le présent chapitre en versant la taxe prescrite et en déposant une demande à l'Office des brevets et des marques [...]". Voir également l'alinéa b) 1) du même article portant sur les marques destinées à être utilisées dans le commerce. Le paragraphe a) de 15 U.S.C. § 1059 intitulé "Renouvellement de l'enregistrement" dispose que "[...] tout enregistrement peut être renouvelé pour des périodes de dix ans à la fin de chaque période successive de dix ans suivant la date d'enregistrement moyennant paiement de la taxe prescrite et dépôt d'une demande écrite [...]".

marque ou un tel nom commercial confisqué, ne donne effet à une telle revendication ni ne l'entérine d'une autre manière.

2.13 Le Groupe spécial note que la seule fois que, à la connaissance des parties, des tribunaux des États-Unis ont jusqu'ici appliqué l'article 211 b), c'était à propos d'une question de nom commercial dans l'affaire *Havana Club Holdings, S.A. v. Galleon S.A.*¹⁰

III. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDÉES PAR LES PARTIES

3.1 Les Communautés européennes allèguent que:

- 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 6quinquies 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), 6bis 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), 6bis 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.

3.2 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.

3.3 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), 6bis 1), 6quinquies 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.

3.4 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), 6bis 1), 6quinquies A 1) et 8 de la Convention de Paris (1967), et de rejeter dans leur intégralité les allégations des Communautés européennes.

IV. ARGUMENTS DES PARTIES

A. INTRODUCTION

4.1 La présente partie du rapport contient un résumé des allégations et arguments figurant dans les communications écrites présentées par les parties au Groupe spécial et dans les versions écrites des exposés oraux qu'elles ont faits aux réunions du Groupe spécial avec les parties. La section B de cette partie résume les introductions des premières communications écrites des parties. La section C résume les allégations et arguments des parties qui concernent expressément les incompatibilités entre l'article 211 et l'Accord sur les ADPIC alléguées par les Communautés européennes. Les allégations

¹⁰ *Havana Club Holdings, S.A. v. Galleon S.A.*, 203 F.2d 116 (2d Cir. 2000).

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 (l'"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.

4.7 Les Communautés européennes allèguent que l'article 211 a) 2) interdit aux tribunaux des États-Unis de faire respecter une telle marque américaine aux États-Unis à la demande d'un ressortissant cubain ou de tout ayant cause étranger. En d'autres termes, il prive la marque de toute valeur pratique parce que le seul moyen efficace qu'a le titulaire de faire respecter les droits exclusifs y afférents est de saisir les tribunaux.

4.8 Les Communautés européennes font observer que l'article 211 b) interdit aux tribunaux des États-Unis de faire respecter des droits de marque découlant d'un traité dans les mêmes conditions que celles qui sont indiquées à l'article 211 a) 2), si ce n'est que l'interdiction s'applique dans ce cas à tous les ayants cause.

4.9 Les Communautés européennes ajoutent que chacune des trois dispositions de fond de l'article 211 ne supprime pas immédiatement la marque ni le nom commercial américains considérés, mais les prive de tout effet pratique et à terme met fin à leur existence, lorsque le renouvellement est nécessaire.

4.10 Les Communautés européennes font valoir qu'une marque ou un nom commercial américain relevant de l'article 211 est juridiquement distinct du bien visé par les actions menées par les autorités cubaines en 1960. Les avoirs américains, qui comprennent les marques ou les noms commerciaux, n'ont absolument pas été touchés par les mesures de confiscation cubaines, parce que les États-Unis n'ont pas reconnu – et ne l'ont jamais fait ultérieurement – un quelconque effet des actions cubaines sur la propriété des avoirs situés aux États-Unis. En d'autres termes, les avoirs tangibles (par exemple, biens immobiliers, véhicules, machines) ou intangibles (par exemple, créances, dépôts bancaires et droits de propriété intellectuelle) situés aux États-Unis continuent d'appartenir à leurs propriétaires initiaux, malgré la confiscation opérée par les autorités cubaines à Cuba. La limitation que tend à imposer l'article 211 vise les situations dans lesquelles la marque ou le nom commercial initial américain avait cessé d'exister, par exemple faute de renouvellement par son titulaire, ou dans lesquelles un tel droit n'a jamais existé aux États-Unis.

4.11 De l'avis des Communautés européennes, ces mesures sont contraires aux obligations des États-Unis au titre de l'Accord sur les ADPIC comme il est indiqué au paragraphe 3.1 de la Partie III du présent rapport.

4.12 Les Communautés européennes appellent également l'attention du Groupe spécial sur une déclaration faite par des fonctionnaires américains arrivant à la conclusion qu'un projet qui était à la base de la disposition qui est devenue ultérieurement l'article 211 aurait été contraire aux obligations des États-Unis au titre de l'Accord sur les ADPIC.¹¹

4.13 Les Communautés européennes concluent leur résumé en indiquant que leurs intérêts économiques dans cette affaire sont importants. L'article 211 a déjà eu une incidence directe sur au moins une marque notoirement connue de grande valeur commerciale (Havana Club pour les boissons alcooliques). Les droits attachés à cette marque et à ce nom commercial appartiennent à une entité

¹¹ Les Communautés européennes se réfèrent à un aide-mémoire, daté du 30 octobre 1998, sur les mesures commerciales soumises au Congrès établi par les membres du Bureau du Représentant des États-Unis pour les questions commerciales internationales à l'intention de Mme l'Ambassadeur Barshefsky. Ceux-ci écrivaient à propos d'un projet antérieur de l'article 211 ce qui suit: "Le sénateur Mack a inséré dans le projet de loi générale portant ouverture de crédits des termes qui interdisent aux tribunaux des États-Unis de faire respecter des marques détenues par un ressortissant désigné ou un ayant cause qui étaient utilisées en rapport avec une entreprise qui a été confisquée. Cette disposition vise un différend de longue date entre le gouvernement cubain et le producteur de rhum Bacardi. Son libellé pose un problème parce qu'il est contraire à nos obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC." (Inside US Trade, Issue: Vol. 16, n° 47, 27 novembre 1998, page 18.) Le Groupe spécial n'a pas eu copie du projet ayant fait l'objet des observations susmentionnées.

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. ARGUMENTS CONCERNANT LES INCOMPATIBILITÉS ALLÉGUÉES AVEC L'ACCORD SUR LES ADPIC

1. Article 211 a) 1) de la Loi générale

4.18 Les Communautés européennes allèguent que, "dans la pratique", l'article 211 a) 1) empêche l'enregistrement ou le renouvellement de marques déjà enregistrées visées par ses dispositions. Plus précisément, il 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 de marques qui ont été régulièrement enregistrées aux États-Unis.

4.19 Les États-Unis soutiennent que rien dans l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC ou l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC 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. En effet, 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. Les États-Unis estiment également que l'allégation d'incompatibilité avec l'Accord sur les ADPIC formulée par les Communautés européennes est fondée sur deux erreurs. Premièrement, les Communautés européennes comprennent mal la portée et les effets de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article 6*quinquies* A 1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, les deux dispositions de fond qu'elles citent comme étant les sources des obligations alléguées des États-Unis. Deuxièmement, lorsqu'elles formulent leur argument, les Communautés européennes ne tiennent compte ni de l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC, qui limite la portée de l'article 15:1, ni de l'article 6*quinquies* B de la Convention de Paris, qui prévoit expressément des exceptions aux obligations établies par l'article 6*quinquies* A 1).

a) L'article 211 a) 1) de la Loi générale au regard de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC

4.20 Les Communautés européennes allèguent que l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC constitue une des dispositions fondamentales de l'Accord relatives aux marques en créant pour les Membres de l'OMC une obligation de faire en sorte que "tout signe, ou toute combinaison de signes" qui satisfait aux critères définis dans la dernière phrase de cette disposition soit "susceptible d'être enregistré comme marque de fabrique ou de commerce".

4.21 Les Communautés européennes estiment que les marques visées par l'article 211 a) 1), c'est-à-dire celles qui sont "[...] identique[s] ou pour l'essentiel similaire[s] à une marque ou à un nom commercial qui était utilisé en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués [...]" remplissent pleinement les critères énoncés à l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC visant à faire en sorte qu'un "signe, ou [une] combinaison de signes" soit susceptible de bénéficier de la protection conférée par une marque. C'est ce qu'atteste en outre le fait que l'article 211 a) 1) interdit également le renouvellement de marques qui ont été régulièrement enregistrées par l'USPTO, satisfaisant donc

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 fondées 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 6quinquies 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), 6ter et 6quinquies 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 une demande de marque ou sa qualité pour le faire; b) d'exiger, au cas où une entité juridique dépose une demande, que cette entité juridique respecte les formalités et prescriptions de fond prévues dans sa législation en ce qui concerne l'existence d'une personne morale; ou c) d'exiger que le déposant soit une entreprise ayant ses propres avoirs industriels ou commerciaux. En réponse, les Communautés européennes font observer que l'article 62 de l'Accord sur les ADPIC permet aux Membres de l'OMC d'exiger le respect de procédures et formalités raisonnables comme condition de l'acquisition ou du maintien de la propriété intellectuelle; et que les points a) et b) semblent être couverts par l'article 62 de l'Accord. Pour ce qui est du point c), elles estiment que les conditions sembleraient davantage constituer une question de fond et qu'il ne serait donc pas couvert par l'article 62. Elles font valoir qu'en ce qui concerne la qualité d'"entreprise" du déposant, cela semblerait une prescription normale pour un titulaire de marque et que, d'un point de vue purement logique, toute "entreprise" doit nécessairement disposer d'avoirs minimaux pour mener ses activités (par exemple un employé et un téléphone); mais qu'une prescription voulant que le déposant ait ses propres avoirs industriels ou commerciaux ne serait apparemment pas admissible au titre de l'article 15:1 car il semblerait qu'un déposant qui fabrique ou distribue ses produits en faisant appel à des sous-traitants et à leurs avoirs en matériel et personnel soit pleinement habilité à bénéficier des dispositions de l'article 15:1.

4.32 Les États-Unis affirment que les Communautés européennes allèguent à tort que l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC énonce une obligation positive d'enregistrer toutes les marques indépendamment du point de savoir si un Membre considère le déposant comme étant le véritable titulaire de la marque. Le fait qu'un signe est "propre à constituer une marque" ne crée pas une obligation d'accepter l'enregistrement de cette marque par quiconque souhaite l'enregistrer. Le *texte* de l'article 15:1 est clair, et c'est le *texte* qui est le point de départ de toute interprétation d'un accord, selon les règles coutumières d'interprétation définies dans la Convention de Vienne. L'article 15:1 limite la capacité des Membres de refuser l'enregistrement d'une marque en fonction uniquement des signes dont elle est composée. Il n'exige pas qu'un Membre enregistre une marque qui, selon la législation de ce dernier, n'appartient pas à la personne demandant l'enregistrement. En d'autres termes, l'article 15:1 pourrait empêcher un Membre de déclarer que des signes particuliers ne sont pas susceptibles d'être des marques. Rien dans l'article 15:1 n'empêche un Membre de déclarer que les entités chargées de la confiscation ne peuvent pas revendiquer un intérêt lié à la propriété de marques associées à un avoir confisqué.

4.33 Les États-Unis font valoir qu'en vertu de l'article 15:1, intitulé dans la version anglaise "protectable" – et non "protected" – "subject matter", tout signe ou toute combinaison de signes propre à distinguer des produits est "propre" à constituer une marque. En d'autres termes, un Membre ne peut pas refuser un enregistrement parce qu'il est prétendu qu'un signe ou une combinaison de signes satisfaisant aux conditions requises n'est pas "propre" à constituer une marque. Nulle part l'article 15:1 n'exige qu'un Membre enregistre et protège tous les signes ou toutes les combinaisons de signes qui sont propres à constituer une marque. Et bien que les Communautés européennes fassent état d'"indications indirectes", l'article 15:1 ne dit absolument rien au sujet du point de savoir qui est le véritable titulaire de la marque. Les États-Unis allèguent que l'article 15:1 exprime l'idée que les signes doivent être propres à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise afin de fonctionner comme une marque. Mais cela ne dit rien au sujet du point de savoir si une entreprise particulière doit être considérée comme "possédant" la marque. Les signes qui sont propres à distinguer les produits d'une entité de ceux d'une autre entité pourraient être revendiqués par deux entités différentes; l'article 15:1 ne dit rien au sujet du point de savoir laquelle des deux possède la marque (si tant est que l'une d'entre elles la possède); il dit uniquement que la marque ne peut pas être rejetée en prenant motif de sa forme.

4.34 Les États-Unis estiment 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; il concerne uniquement le point de savoir qui peut revendiquer les droits attachés à une telle marque. Il n'est donc pas incompatible avec l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC.

4.35 Les États-Unis font valoir que l'article 15:1 ne répond tout simplement pas à la question de savoir qui est le titulaire de la marque. Le fait qu'il y a, dans tous les Membres, des possibilités de contester l'enregistrement sur la base de la véritable propriété de la marque signifie qu'un Membre n'est pas obligé d'enregistrer une marque au nom d'une personne particulière, uniquement parce que la marque est composée de signes qui la rendent "propre à constituer une marque" au sens de l'article 15:1.

4.36 Les États-Unis font valoir en outre que l'article 15:2 précise que l'article 15:1 n'empêche pas un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque pour des motifs *autres que* sa forme, à condition que ces motifs ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris. Comme la Convention de Paris n'impose pas de législation nationale sur la propriété des marques, tout refus de l'enregistrement d'une marque motivée par l'absence de propriété ne déroge pas aux dispositions de la Convention de Paris.

4.37 Les États-Unis allèguent que l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris et l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC sont les deux seuls articles auxquels, selon les Communautés européennes,

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 à Cuba et dans plus de 150 autres pays et territoires. Elles allèguent que, du fait de l'application de l'article 211 a) 1), cette marque, qui est également enregistrée aux États-Unis, ne peut pas être renouvelée à l'expiration de sa durée actuelle d'enregistrement et sera donc à terme retirée à son titulaire légitime.

ressortissants des autres Membres les mêmes droits que ceux qu'un Membre accorde à ses propres ressortissants (traitement national).

4.45 Les États-Unis ajoutent que l'article 6*quinquies*, par contre, vise la circonstance *exceptionnelle* dans laquelle un ressortissant d'un Membre, qui a une marque enregistrée dans son pays d'origine, revendique *mieux* que le traitement national pour l'enregistrement de sa marque telle quelle dans un autre Membre. Cette disposition était nécessaire en raison des différences existant entre les législations nationales en ce qui concerne la forme de la marque. Lorsque, par exemple, la législation nationale interdisait l'enregistrement en tant que marque de mots étrangers ou de simples chiffres ou lettres, un ressortissant d'un Membre pouvait être privé de la possibilité d'enregistrer sa marque même en vertu du principe du traitement national. Cela était contraire à l'intérêt qu'avaient les titulaires de marques et le public à ce que la même marque s'applique aux mêmes produits dans différents pays.

4.46 Les États-Unis font valoir que, pour faire face à cette situation dans laquelle une marque enregistrée dans un Membre ne pourrait pas sans cela être enregistrable dans un autre Membre *en raison de sa forme* (par exemple parce qu'elle est libellée dans une langue étrangère ou contient des chiffres), l'article 6*quinquies* prévoit une solution exceptionnelle "allant au-delà du traitement national":

"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."

4.47 De l'avis des États-Unis, l'expression "telle quelle" est importante pour définir la portée de l'article 6*quinquies*. Selon un commentateur, le professeur Bodenhausen, "telle quelle" dans la Convention initiale de 1883 signifiait "in its original form" et le Protocole de Clôture de cette convention indiquait clairement que la portée de ce qui allait devenir l'article 6*quinquies* était limitée aux situations dans lesquelles la législation nationale empêcherait de protéger une marque uniquement en raison des signes qui la composent:

"Le paragraphe 1 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 satisferait 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."¹⁷

4.48 Les États-Unis estiment que, dans les circonstances exceptionnelles où l'article 6*quinquies* est invoqué, les Membres sont donc obligés d'admettre, au dépôt et à l'enregistrement, les marques régulièrement enregistrées dans le pays d'origine, si la seule objection à l'encontre de la marque est qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de la législation nationale concernant la forme admissible d'une marque. Rien dans l'article 6*quinquies* n'empêche les Membres d'appliquer d'autres dispositions de leur législation nationale aux dépôts de marques au titre de l'article 6 1) de la Convention de Paris.

¹⁷ Les États-Unis se réfèrent au professeur G.H.C. Bodenhausen, Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) (1969) (réimprimé en 1991) ("Bodenhausen"), page 114, citant le Protocole de Clôture. Mots mis en italique par l'auteur du Guide.

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 exception fondée sur le critère de l'ordre public engloberait le principe de non-reconnaissance des confiscations étrangères.¹⁸ De l'avis des États-Unis, le droit international coutumier sur l'expropriation est clair: un État ne peut pas exproprier les avoirs privés de ressortissants d'autres États sur son territoire sauf si l'expropriation 1) a un but d'utilité publique, 2) se fait sur une base non discriminatoire et selon une procédure régulière, et 3) fait l'objet d'une indemnisation rapide, adéquate et effective. C'est sur la base du critère de l'ordre public que les tribunaux en Europe, aux États-Unis et ailleurs dans le monde ont refusé de donner effet sur le territoire national à des revendications de droits fondées sur une confiscation étrangère. En particulier, les tribunaux de nombreux pays dans le monde entier - et en particulier ceux d'Europe et des États-Unis - ont refusé de reconnaître des revendications de droits sur des marques qui avaient fait l'objet d'une expropriation sans indemnisation. Les tribunaux justifient leurs décisions selon les particularités techniques de chaque système, mais les conclusions auxquelles ils aboutissent sont cohérentes: ils refusent de donner des effets extraterritoriaux à une revendication de droits découlant d'une confiscation étrangère parce que cette confiscation est contraire à l'ordre public national.

4.52 Les États-Unis estiment que l'article 211 consacre le principe selon lequel aucun effet extraterritorial ne sera donné à une revendication de droits fondée sur une confiscation étrangère. Si l'article 211 a) 1) limite la reconnaissance d'une revendication de droits fondée sur une confiscation étrangère, il empêche ainsi de manière appropriée l'application aux États-Unis d'un décret confiscatoire étranger. En effet, accorder une protection telle quelle à une marque d'origine étrangère qui a été confisquée par un gouvernement étranger reviendrait à donner à la confiscation étrangère un effet extraterritorial aux États-Unis. Ni l'Accord sur les ADPIC ni la Convention de Paris n'imposent une telle action aux États-Unis. En conséquence, même si le Groupe spécial émettait l'opinion que l'article 6*quinquies* A 1) énonce une obligation d'enregistrer et de protéger une marque au nom d'une personne que les États-Unis ne considèrent pas comme le titulaire de la marque – opinion que les États-Unis jugent fautive – l'exception relative à l'ordre public prévue à l'article 6*quinquies* B déchargerait les États-Unis d'une telle obligation lorsque le résultat serait d'assurer l'application

¹⁸ Les États-Unis soulignent qu'ils ne pensent pas que l'article 6*quinquies* A impose une obligation d'admettre au dépôt et de protéger toutes les marques déposées dans les pays Membres si, en vertu de la législation américaine, l'entité déposante n'est pas le véritable titulaire de la marque. En conséquence, ils ne pensent pas que les exceptions prévues à l'article 6*quinquies* B soient pertinentes. Toutefois, ils font valoir que si l'article 6*quinquies* A était considéré comme imposant une telle obligation, l'exception relative à l'ordre public énoncée à l'article 6*quinquies* B engloberait le principe qui s'oppose à la reconnaissance des confiscations étrangères.

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 européennes, il semblerait difficile d'imaginer des situations dans lesquelles l'utilisation d'une certaine langue ou d'une certaine graphie serait en soi contraire à la morale ou à l'ordre public. De l'avis des CE, c'est plutôt l'impression trompeuse que tous les aspects des signes ou de la combinaison de signes ont sur le public qui détermine si des marques sont ou non contraires à la morale ou à l'ordre public.

4.54 Selon les Communautés européennes, un éminent commentateur de la Convention de Paris, qui est également cité par les États-Unis, appuie l'interprétation¹⁹ qui plaide en faveur d'une obligation générale d'enregistrement et de protection.

4.55 Les Communautés européennes ajoutent que même si l'interprétation des États-Unis était recevable, l'article 211 a) 1) resterait contraire à l'article 6*quinquies* A 1), parce qu'il empêche l'enregistrement également pour les marques qui correspondraient aux circonstances particulières quant à la forme alléguées par les États-Unis.

4.56 Le Groupe spécial a demandé aux Communautés européennes de clarifier leur position sur le point de savoir si l'article 6*quinquies* empêchait un Membre a) de déterminer des prescriptions concernant la capacité d'une personne physique ou morale de déposer une demande de marque ou sa qualité pour le faire; b) d'exiger, au cas où une entité juridique dépose une demande, que cette entité juridique respecte les formalités et prescriptions de fond prévues dans sa législation en ce qui concerne l'existence d'une personne morale; ou c) d'exiger que le déposant soit une entreprise ayant ses propres avoirs industriels ou commerciaux. Les Communautés européennes ont répondu que les réponses qu'elles avaient données à une question similaire concernant l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC sembleraient également s'appliquer aux demandes déposées sur la base de l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris.²⁰

4.57 Les Communautés européennes font valoir que l'article 6*quinquies* B de la Convention de Paris permet dans des circonstances bien définies de refuser l'enregistrement de marques. Le refus est en particulier admissible si la marque est contraire à la morale ou à l'ordre public et de nature à tromper le public. Les Communautés européennes soulignent que c'est la marque dont l'enregistrement ou la protection est demandé qui doit être contraire à la morale ou à l'ordre public. Ce défaut doit être directement lié à la marque et à sa perception par le public et n'est pas lié à son titulaire.²¹ Le fait qu'une marque est identique ou similaire à une marque qui a été confisquée ne peut pas en soi avoir un effet trompeur vis-à-vis du public. De l'avis des Communautés européennes,

¹⁹ Les Communautés européennes se réfèrent à Bodenhausen, page 114.

²⁰ Voir plus haut le paragraphe 4.31.

²¹ Les Communautés européennes se réfèrent à Bodenhausen, pages 121 et 122.

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 6**quinquies** 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 6**quinquies** 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 6**quinquies** 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 6**quinquies** 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 6**quinquies**:

"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 6**quinquies**, 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 interprétation ferait également fi de l'objet et du but de l'article - empêcher des refus fondés sur la *forme* de la marque. En somme, un examen du sens ordinaire des termes de l'article 6*quinquies* A, lus dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but, établit que l'interprétation des Communautés européennes est incorrecte. Les États-Unis font valoir en outre que cela est confirmé par les données communiquées par l'OMPI sur l'historique de la négociation de cette disposition. Selon les règles coutumières d'interprétation du droit international, telles qu'elles sont consignées à l'article 32 de la Convention de Vienne, les données de l'OMPI peuvent jouer ce rôle de confirmation.

4.64 Les États-Unis ajoutent que l'article 211 n'a rien à voir avec la forme de la marque et concerne expressément la propriété de la marque.

4.65 Selon les États-Unis, les Communautés européennes allèguent que l'article 6*quinquies* A exige qu'ils "admettent au dépôt et protègent" une marque qui a été confisquée dans le pays d'origine, dès lors qu'elle est régulièrement enregistrée dans ce dernier. Pour les États-Unis, cela signifie que si le gouvernement d'un Membre confisque les avoirs commerciaux d'une société, y compris ses marques régulièrement enregistrées dans ce Membre (le pays d'origine), l'article 6*quinquies* imposerait, selon les Communautés européennes, à tous les autres Membres d'admettre au dépôt et de protéger cette marque sur leurs territoires. Les États-Unis font valoir que cela revient à imposer aux Membres de donner effet sur leur propre territoire à des confiscations étrangères de marques. Par exemple, si un Membre A confisque une société sur son territoire, y compris les marques qui lui appartiennent, et demande à un Membre B de protéger une marque existante au nom de la société confisquée, selon l'interprétation que les Communautés européennes donnent de l'article 6*quinquies* A, le Membre A serait tenu de le faire et de donner ainsi effet, sur son territoire, à la confiscation. Les États-Unis ajoutent que, toutefois, les Communautés européennes reconnaissent que les Membres n'ont *pas* l'obligation de donner un tel effet au titre de l'Accord sur les ADPIC ou de la Convention de Paris. En bref, la lecture extraordinairement large que les Communautés européennes font de l'article 6*quinquies* aboutit à un résultat qui pour les deux parties est faux.

4.66 Selon les États-Unis, les Communautés européennes ont suggéré que ce résultat - manifestement incorrect de l'avis des États-Unis - pouvait être évité en invoquant la disposition relative aux "exceptions" figurant au paragraphe B 1) de l'article 6*quinquies*, qui permet à un Membre d'invalider ou de refuser à l'enregistrement des marques "lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée".

²³ Italique dans l'original; notes de bas de page omises pour les deux passages cités.

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 3). Ils estiment que les Communautés européennes n'ont pas cité un seul cas où des "droits acquis par des tiers" avaient été utilisés pour justifier la non-reconnaissance de confiscations étrangères, alors qu'eux-mêmes avaient cité un grand nombre de décisions dans lesquelles l'"ordre public" avait été la raison invoquée pour ne pas donner effet à des confiscations étrangères. Il semble évident que si le Groupe spécial *doit* recourir à une exception à l'article 6**quinquies** A pour préserver ce principe important – ce qui de l'avis des États-Unis n'est pas nécessaire – l'exception concernant l'"ordre public" est celle qui convient. En outre, les États-Unis font valoir que rien n'étaye la suggestion des Communautés européennes selon laquelle l'exception concernant l'"ordre public" ne vise que les situations dans lesquelles la marque trompe le public. Il ressort clairement du texte de l'article 6**quinquies** que les marques qui trompent le public sont simplement une des sortes de marques qui relèvent de l'exception concernant la moralité et l'"ordre public". En outre, de nombreux tribunaux dans le monde entier ont constaté que donner effet sur le plan national à des confiscations étrangères, y compris en ce qui concerne des marques, était contraire à l'"ordre public".²⁵

²⁴ Les États-Unis se réfèrent à *Actes de Paris*, 1880, pages 70 à 79. Annexe I de la lettre de l'OMPI.

²⁵ Les États-Unis ajoutent que, néanmoins, les Communautés européennes ont présenté l'exception concernant les "droits acquis par des tiers" énoncée à l'article 6**quinquies** B 1) comme le seul fondement permettant, au titre de l'article 6**quinquies**, la survie du principe de non-reconnaissance dans sa totalité. Ils examinent comment cette exception pourrait être invoquée pour préserver le principe de non-reconnaissance. Un Membre confisque les avoirs de la société ABC, y compris les marques qu'elle a enregistrées dans ce Membre et aux États-Unis. Les propriétaires initiaux de la société ABC viennent aux États-Unis et allèguent qu'eux-mêmes, et non la société ABC confisquée, possèdent les droits sur la marque américaine. Selon les Communautés européennes, l'article 6**quinquies** A impose aux États-Unis de protéger les intérêts de la société confisquée liés à la propriété de la marque américaine. L'article 6**quinquies** B 1), en revanche, toujours selon les Communautés européennes, permet aux États-Unis de décider que les propriétaires initiaux de la société ABC sont des "tiers" qui ont acquis aux États-Unis des droits auxquels il est porté atteinte par la marque américaine de la société ABC confisquée. De l'avis des Communautés européennes, ce n'est qu'en invoquant cette exception que les États-Unis peuvent se soustraire à l'obligation qui leur est faite au titre de l'article 6**quinquies** A de reconnaître la société ABC confisquée comme le titulaire légitime de la marque américaine.

Les États-Unis font valoir que cette approche force le sens ordinaire de l'exception énoncée à l'article 6**quinquies** B 1) jusqu'à la rendre méconnaissable. Et cela sans réellement traiter la question fondamentale de la "propriété" d'une manière qui diffère de celle que les États-Unis ont présentée. L'approche exige que le Groupe spécial constate que les propriétaires initiaux de la société ABC qui ont fui aux États-Unis sont maintenant des "tiers" qui ont "acquis" des droits aux États-Unis. Mais les propriétaires initiaux de la société ne sont pas réellement des "tiers": ce sont les titulaires légitimes de la marque ABC aux États-Unis. Et ils n'ont pas "acquis" aux États-Unis des droits qui ont un caractère d'antériorité et auxquels porteraient atteinte les marques de la société ABC confisquée si ces marques étaient enregistrées et protégées. En fait, les marques revendiquées par les titulaires initiaux sont les mêmes que les marques revendiquées par la société ABC confisquée. À en juger par le texte de la Convention de Paris et par l'explication qu'en donne le professeur Bodenhausen, l'exception énoncée à l'article 6**quinquies** B 1) vise la situation dans laquelle de véritables tiers - des parties non liées à celles qui revendiquent la propriété de la marque étrangère - ont aux États-Unis des droits préexistants auxquels il serait porté atteinte si une marque étrangère était enregistrée et protégée. C'est

4.68 Les États-Unis ajoutent que, chose peut-être encore plus importante, l'exception énoncée à l'article 6**quinquies** 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 6**quinquies** 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 6**quinquies** 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 6**quinquies** donnée par les Communautés européennes était correcte, le Groupe spécial n'en est pas moins amené à conclure que, en vertu de l'article 6**quinquies** 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 6**quinquies** 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.

droits aux États-Unis la qualité pour engager ou poursuivre une procédure devant un tribunal américain afin de faire respecter les droits conférés à ces parties par la Loi Lanham. Comme il est possible de faire respecter ces droits, qu'ils soient sous la forme de l'enregistrement fédéral d'une marque ou de droits conférés par un nom commercial, seulement par une action devant un tribunal fédéral, cette mesure a pour effet d'exclure tout recours judiciaire contre des actions qui porteraient atteinte à de tels droits.

4.71 Les États-Unis répondent que l'article 211 a) 2) dispose qu'"[a]ucun tribunal des États-Unis ne reconnaît une revendication de droits par un ressortissant désigné fondée sur des droits découlant de la "common law" ou sur l'enregistrement obtenu en vertu de [la disposition de l'OFAC relative à la concession de licences générales, examinée plus haut] 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". En termes simples, quiconque fait remonter les "droits" sur une marque américaine à une confiscation à Cuba ne peut faire reconnaître ou faire respecter ces prétendus droits par les tribunaux américains. L'article 211 b) contient une disposition similaire au sujet des personnes qui revendiquent des droits conférés par une marque ou un nom commercial aux États-Unis en vertu de l'enregistrement d'une marque dans un pays Membre. Autrement dit, au titre de l'article 211 b), une entité chargée de la confiscation, ou ses ayants cause, ne peuvent – au motif qu'ils ont confisqué une entreprise et régulièrement enregistré sa marque à Cuba – revendiquer des droits de propriété sur cette marque aux États-Unis. Les Communautés européennes allèguent à tort que ces dispositions sont incompatibles avec plusieurs dispositions de l'Accord sur les ADPIC.

a) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC

4.72 Les Communautés européennes font valoir que, du fait qu'aux États-Unis, de même que dans la plupart des Membres de l'OMC, c'est surtout le système judiciaire civil qui fait respecter les marques comme tous les autres droits de propriété intellectuelle, refuser à certains titulaires de marques l'accès au système judiciaire américain équivaut à priver entièrement les détenteurs de droits de leurs droits exclusifs. Il n'existe pas d'autre moyen juridique ou pratique que le recours au système judiciaire américain pour empêcher des tiers agissant sans le consentement du titulaire de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires aux États-Unis.

4.73 Les États-Unis répondent que l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC confère certains droits au "titulaire" d'une "marque de fabrique ou de commerce enregistrée", notamment le droit exclusif d'empêcher les tiers agissant sans le consentement du titulaire de faire usage de la marque dans certaines circonstances. L'article 211 a) 2) et b) ne peut donc être contraire à l'article 16:1 que s'il empêche le titulaire d'une marque enregistrée de revendiquer ses droits exclusifs vis-à-vis des tiers. Il ne le fait pas pour deux raisons. Premièrement, en vertu de l'article 211, une personne qui fait remonter ses "droits" à une confiscation sans indemnisation n'est pas titulaire de la marque au regard de la législation américaine et n'est en mesure de revendiquer aucun droit au titre de l'Accord sur les ADPIC. Rien dans l'Accord sur les ADPIC n'oblige les États-Unis à conférer le statut de titulaire à une personne qui fait remonter son prétendu statut de titulaire à une confiscation sans indemnisation. Deuxièmement, en ce qui concerne la revendication de "droits découlant de la "common law"" au titre de l'article 211 a) 2) - c'est-à-dire de droits fondés non pas sur un enregistrement mais sur l'usage - ce ne sont pas des droits revendiqués par le "titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée", qui sont les droits garantis par l'article 16:1, mais des droits revendiqués par le titulaire d'une marque découlant de la "common law".

4.74 Les États-Unis font valoir qu'au sujet du premier point, l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC fait clairement la distinction entre la marque enregistrée, d'une part, et le titulaire de la marque, qui peut revendiquer ses droits, de l'autre. Quand une personne est titulaire d'une marque et que cette marque est enregistrée par ce titulaire, l'Accord sur les ADPIC lui garantit le droit exclusif d'empêcher l'usage de la marque par des tiers. Toutefois, 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. 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. La décision de conférer ou non le statut de titulaire à la personne qui revendique un droit de marque relève de la législation nationale du Membre. L'Accord sur les ADPIC n'a tout simplement rien à dire sur la question de fond de la propriété d'une marque.²⁸ Si les États-Unis décident que les entités chargées de la confiscation qui n'ont accordé aucune indemnisation pour le bien confisqué ou leurs ayants cause ne peuvent exercer les droits de propriété sur la marque associée à l'entreprise confisquée aux États-Unis, ils ont entièrement le pouvoir de le faire. Aucune disposition de l'Accord sur les ADPIC ne limite ce droit. Quand un Membre reconnaît

²⁷ Les États-Unis illustrent cela en disant que, chez eux, si une personne enregistre une marque mais qu'une autre a des "droits antérieurs existants" découlant de l'usage, c'est cette dernière et non le déposant qui, conformément à la législation intérieure mettant en œuvre l'article 16:1, peut revendiquer ses droits.

²⁸ Les États-Unis ajoutent qu'il y a certaines protections et certains principes importants en matière de procédure tels que le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée qui affecteraient les règles de propriété du point de vue de la procédure. Il faut opposer cela aux conditions de fond à remplir pour être titulaire, que les Membres ont le droit d'imposer dans le cadre de leur législation nationale.

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 fausse. 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

²⁹ Les États-Unis donnent un exemple illustrant pourquoi, à leur avis, ce résultat est logique au regard du principe qui s'oppose à l'application extraterritoriale des décrets étrangers de confiscation. Selon ce principe, par exemple, si une entreprise cubaine ayant des marques à la fois aux États-Unis et à Cuba était confisquée sans indemnisation, cette confiscation n'affecterait pas la propriété des droits de marque aux États-Unis: ces droits continueraient d'appartenir aux véritables propriétaires de l'entreprise et non à l'entité chargée de la confiscation. Sur ce point, la jurisprudence des CE et celle des États-Unis semblent concorder. Toutefois, si la marque américaine était une marque découlant de la "common law" – c'est-à-dire une marque établie par l'usage et non par un enregistrement –, l'entité chargée de la confiscation pourrait l'enregistrer à son nom. Les États-Unis allèguent que, selon l'interprétation de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC donnée par les CE, si l'entité chargée de la confiscation parvenait à enregistrer la marque, elle aurait le droit, en vertu de l'article 16:1, de faire respecter sa marque aux États-Unis, au détriment des véritables titulaires. De l'avis des États-Unis, ce résultat serait entièrement contraire au principe qui s'oppose à ce qu'un effet extraterritorial soit donné aux confiscations étrangères.

³⁰ Les États-Unis se réfèrent à un paragraphe figurant dans l'introduction de la première communication des CE, mentionné au paragraphe 4.10 plus haut.

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.

et de refuser lorsqu'il y a lieu le statut de titulaire à ceux qui fondent leur revendication sur une confiscation sans indemnisation.

4.87 En résumé, les États-Unis soutiennent que l'article 211 a) 2) et b) n'est pas incompatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, car l'article 16:1 confère des droits au *titulaire* d'une marque enregistrée, et l'article 211 ne limite pas les droits des véritables titulaires des marques enregistrées.

4.88 Les États-Unis ajoutent que, même si le Groupe spécial constatait une incompatibilité entre les droits visés à l'article 16:1 et l'article 211 a) 2) et b), cet article serait quand même compatible avec l'Accord sur les ADPIC. En effet, l'article 17 autorise les Membres de l'OMC à prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. L'article 211 a) 2) et b) répondrait à ces conditions, car ces dispositions ne s'appliquent chacune qu'à une catégorie très restreinte et précise de détenteurs potentiels de droits et sont donc "limitées". Elles sont aussi limitées au sens où elles ne font qu'imposer une condition pour faire respecter les droits de marque revendiqués: le consentement du titulaire initial. Cette obligation du consentement est directement liée au but de l'exception, qui est de refuser de donner un effet extraterritorial à une confiscation cubaine. En outre, l'article 211 a) 2) et b) tient compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. Un ressortissant désigné qui revendique la propriété des droits de marque n'a *aucun* intérêt légitime dans la marque, car sa revendication repose, directement ou indirectement, sur la confiscation de l'entreprise associée à la marque. En revanche, l'intérêt du titulaire dépossédé revêt une très grande légitimité. Le titulaire initial a créé la marque, il l'a utilisée en premier pour ses produits et a bâti sa réputation distinctive. Le fait qu'il a été spolié de son bien sans indemnisation par une décision autoritaire des pouvoirs publics ne diminue en rien la justification des mesures destinées à protéger son intérêt dans la marque. L'obligation du consentement "tient compte" suffisamment de ces événements passés et permet au requérant actuel et au titulaire initial de trouver un arrangement conforme à leurs intérêts respectifs. Autrement dit, l'article 211 vise précisément l'injustice à laquelle il cherche à remédier.

4.89 À propos des arguments des États-Unis relatifs à l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC, les Communautés européennes rappellent que le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire *Canada - Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques* avait à interpréter l'expression "exceptions limitées" telle qu'elle est employée à l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC au sujet des brevets. Il a dit ce qui suit: "[l]'expression "exception limitée" doit donc être interprétée comme impliquant une exception étroite – une exception qui n'entraîne qu'une faible diminution des droits en question".³² De l'avis des CE, il n'y a aucun doute que le refus pur et simple de faire respecter les droits par voie judiciaire va bien au-delà d'une "faible diminution des droits en question", ce qui exclut le caractère limité de l'exception. Les constatations établies par le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire *États-Unis – Article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur* au sujet de l'expression "certains cas spéciaux" employée à l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC concernant le droit d'auteur confirment ce résultat.³³

4.90 Les Communautés européennes répètent qu'à leur avis l'article 211 n'a rien à voir avec le refus de donner effet aux confiscations étrangères aux États-Unis. Par conséquent, l'argument invoqué par les États-Unis au sujet des intérêts légitimes des tiers est hors de propos. Les Communautés européennes font valoir qu'il semblerait aussi qu'en refusant toute possibilité de faire respecter par voie judiciaire les droits du titulaire de la marque, on ne tienne absolument pas compte de ses intérêts. Enfin, il semblerait exclu, à la lumière également de l'"usage loyal" donné à l'article 17,

³² Voir *Canada – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques*, WT/DS114/R, paragraphe 7.30.

³³ Voir *États-Unis – Article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur*, WT/DS160/R, paragraphes 6.102 à 6.113.

que les intérêts du propriétaire antérieur d'une entreprise qui a fait usage de cette marque ou d'une marque similaire puissent être considérés comme des intérêts visés à l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC. Les tiers qui rempliraient les conditions visées à l'article 17 sont ceux qui entendent utiliser la marque et non ceux qui veulent empêcher son usage.

b) L'article 211 a) 2) de la Loi générale au regard de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC

4.91 Les Communautés européennes allèguent qu'en refusant expressément l'accès aux tribunaux américains pour faire respecter les droits visés par ses dispositions, l'article 211 a) 2) constitue un manquement aux obligations qui découlent pour les États-Unis de la première phrase de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. L'article 42 pris conjointement avec les articles 44 à 46 et 50 de l'Accord prescrit aux Membres de l'OMC de prévoir les mesures correctives qui y sont expressément indiquées. Ces mesures sont notamment les injonctions, les dommages-intérêts et les mesures provisoires.

4.92 Les États-Unis soutiennent que l'article 211 a) 2) et b) est compatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC, qui prescrit aux Membres de donner accès à des procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par l'Accord. Le texte même de l'article 42 dit clairement qu'il ne s'applique qu'aux droits de propriété intellectuelle "couverts par [l'Accord]", c'est-à-dire aux droits qu'un Membre est tenu de faire respecter en vertu de l'Accord. L'article 42 ne prescrit pas aux Membres de donner aux détenteurs de droits accès à des procédures destinées à faire respecter des droits qui n'existent pas. Si un prétendu droit de propriété intellectuelle n'est pas "couvert par le présent accord", un Membre n'a aucune obligation de le faire respecter au moyen de son système judiciaire civil. Ni l'article 16 ni aucune autre disposition de l'Accord sur les ADPIC ne traitent de la question de savoir qui est le titulaire légitime d'une marque en vertu de la législation nationale d'un Membre. L'article 211 a) 2) et b) se borne à dire qu'une personne qui n'a aucun droit sur une marque ne peut faire respecter cette marque. Il n'est donc pas contraire à l'article 42.

4.93 Les États-Unis font valoir que le même raisonnement s'applique si le Groupe spécial constate que l'article 211 relève de la disposition de l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC relative aux exceptions. Par définition, lorsqu'une exception valable aux droits de marque s'applique, ces droits ne peuvent être revendiqués avec succès.

4.94 Par conséquent, les États-Unis estiment que l'article 211 a) 2) et b) ne peut être contraire à l'article 42. Comme il ressort clairement du texte de l'article 42, quand l'Accord sur les ADPIC ne prescrit aucun droit, il n'exige assurément pas de mesure corrective.

4.95 Les États-Unis ajoutent qu'on ne peut sérieusement contester qu'ils donnent accès à des procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Leur système judiciaire civil est l'un des plus développés du monde, et des titulaires de marques font régulièrement respecter leurs droits par le biais des tribunaux américains. En dépit des assertions contraires erronées – selon les États-Unis – des Communautés européennes, les personnes susceptibles d'être visées par l'article 211 ont bien accès aux tribunaux américains et ont qualité pour faire valoir leurs droits.

4.96 Les États-Unis font valoir que l'article 211 a) 2) et 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. Il n'a pas d'effet sur l'accès de toute partie revendiquant un droit sur une marque aux procédures judiciaires. En effet, pour constater que l'article 211 s'applique, un tribunal doit établir un certain nombre de déterminations juridiques – déterminer par exemple que la marque est identique ou similaire à une marque utilisée en rapport avec une entreprise confisquée, qu'aucune indemnisation adéquate et effective n'a été versée et que la personne qui revendique le droit est un ressortissant désigné ou un ayant cause. Rien dans l'article 211 a) 2) ou 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.

- 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

4.97 Les Communautés européennes font valoir que l'article 6bis 1) de la Convention de Paris (1967) prescrit d'accorder la protection renforcée pour les marques dites notoirement connues. Elles allèguent que l'article 211 a) 2) empêche systématiquement la protection de certaines marques, qu'elles soient ou non notoirement connues, et qu'il est donc contraire à l'article 6bis 1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC par son article 2:1.

4.98 Les États-Unis soutiennent que l'article 211 a) 2) et b) n'est pas incompatible avec l'article 6bis 1) de la Convention de Paris (1967), car celui-ci dispose seulement qu'un Membre doit s'engager à refuser ou à invalider l'enregistrement ou à interdire l'usage d'une marque quand ses autorités compétentes estiment qu'elle est notoirement connue sur le territoire de ce Membre "comme étant déjà la marque" d'une autre personne revendiquant la protection en vertu de cet article. L'article 211 a) 2) et b) n'intervient que quand les tribunaux américains déterminent que la marque américaine n'est pas en fait "la marque [de]" l'entité chargée de la confiscation ou de ses ayants cause. Si, en vertu de la législation américaine, l'entité chargée de la confiscation n'a aucun droit de propriété sur la marque, celle-ci ne peut, en droit, être "notoirement connue comme étant déjà la marque [de]" l'autorité chargée de la confiscation.

4.99 Les Communautés européennes allèguent qu'on ne peut raisonnablement douter que l'article 211 a) 2) et b) refuse à Cuba, à un ressortissant cubain ou à un ayant cause étranger le bénéfice de l'article 6bis de la Convention de Paris. Ces personnes ne pourront demander que soit refusé ou invalidé l'enregistrement d'une telle marque et ne seront pas non plus en mesure d'en interdire l'usage.

4.100 Le Groupe spécial a demandé aux Communautés européennes de donner des exemples de situations dans lesquelles l'article 211 a) 2) pourrait constituer un manquement aux obligations qui découlent pour les États-Unis de l'article 6bis 1) de la Convention de Paris tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC. Les Communautés européennes ont répondu que, si la marque "Havana Club" n'était pas enregistrée aux États-Unis mais que les États-Unis la reconnaissent comme notoirement connue au sens de l'article 6bis 1) de la Convention de Paris, le fonctionnement de l'article 211 a) 2) ne permettrait pas au titulaire de cette marque notoirement connue d'empêcher quelqu'un d'autre d'utiliser la marque aux États-Unis. En raison de sa formulation large, l'article 211 a) 2) s'applique à toutes les sortes de marques, marques enregistrées, marques découlant de la "common law" et marques notoirement connues.

4.101 Les États-Unis font valoir que les Communautés européennes n'ont pas présenté le moindre argument montrant que l'article 6bis prescrirait aux Membres de reconnaître que des entités en particulier sont titulaires d'une marque. En fait, ces articles ne disent rien sur le point de savoir qui est titulaire de la marque ou du nom commercial. L'article 6bis réserve expressément à "l'autorité compétente" du Membre le soin de déterminer si une marque est notoirement connue comme étant la marque d'une personne en particulier. Les États-Unis estiment que, dans sa communication, l'OMPI reconnaît que cette décision des autorités compétentes se rapporte à la propriété, tout en précisant qu'"aucune disposition [de la Convention de Paris] ne traite de la question de savoir comment le titulaire d'une marque doit être déterminé en vertu de la législation nationale des [Membres]".

- 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 États-Unis du fait de l'application de l'article 211 a) 2) et b), car un grand nombre de ces noms commerciaux américains – à leur avis souvent très utiles – peuvent être visés par les restrictions prévues à l'article 211 a) 2) et b). Cette importance économique est encore accentuée par le fait que le Tribunal d'instance fédéral a effectivement appliqué l'article 211 b) au nom commercial Havana Club et en a refusé la protection.

4.105 Les États-Unis soutiennent que l'article 211 a) 2) et b) n'est pas incompatible avec l'article 8 de la Convention de Paris, car l'article 8 exige simplement qu'un Membre confère une certaine protection aux noms commerciaux, sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'ils fassent ou non partie d'une marque. L'article 8 n'impose aucune obligation concernant l'étendue de la protection sinon, par le biais de l'article 2 de la Convention de Paris, celle d'accorder le traitement national. Pour cette seule raison, l'article 211 a) 2) et b) n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention de Paris.

4.106 En tout état de cause cependant, on ne peut affirmer que les protections conférées aux noms commerciaux doivent être plus strictes que celles conférées aux marques. Comme l'article 211 a) 2) et b) n'est pas incompatible avec l'Accord sur les ADPIC ni la Convention de Paris en ce qui concerne les marques, il n'est pas incompatible avec l'Accord sur les ADPIC ni la Convention de Paris en ce qui concerne les noms commerciaux.

4.107 Les États-Unis ajoutent que les Communautés européennes n'ont pas présenté le moindre argument montrant que l'article 8 imposerait aux Membres de reconnaître des entités données comme titulaires d'un nom commercial. À leur avis, l'article 8 ne dit rien à ce sujet.

- 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

4.108 Les Communautés européennes estiment que le libellé de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC, consacré au "Traitement national", est fondé sur l'article III:4 de l'Accord général sur les

³⁴ Les Communautés européennes se réfèrent à Bodenhausen, page 138.

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'appliquent aussi aux marques découlant de la "common law". Par conséquent, les réductions opérées par l'article 211 a) 2) et b) pour les marques découlant de la "common law" sont aussi pertinentes en l'espèce.

4.115 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 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.

4.116 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.

4.117 Les Communautés européennes notent que les États-Unis ont affirmé à de multiples reprises qu'un ressortissant américain ne pouvait jamais devenir titulaire d'une marque ou d'un nom commercial visés par l'article 211 a) 2) et b). Elles font valoir que cette assertion est fausse. Elles mentionnent à titre d'exemple trois marques/noms commerciaux appartenant à des entités américaines et qui sont identiques ou pour l'essentiel identiques à des marques/noms commerciaux utilisés en rapport avec des entreprises cubaines expropriées. Elles font observer que les marques Punch et Partagas, utilisées en rapport avec des entreprises de cigares cubaines expropriées, appartiennent à des sociétés américaines et que la marque Cohiba, qui a aussi été utilisée en rapport avec une entreprise de cigares cubaine et qui a été expropriée, est également enregistrée pour le compte d'une société américaine.

4.118 Le Groupe spécial a demandé aux Communautés européennes d'indiquer quels étaient les faits particuliers qui avaient conduit les États-Unis à déterminer à qui appartenaient ces trois marques et, en particulier, si leurs titulaires pourraient être les mêmes que les titulaires initiaux des marques confisquées ou leurs ayants cause ou des ressortissants américains qui ont indemnisé les titulaires initiaux. Les Communautés européennes répondent qu'elles n'ont aucun renseignement mis à part ceux qui figurent dans les documents publics tirés du registre de l'USPTO qu'elles ont présentés.

4.119 Les États-Unis soutiennent que l'article 211 a) 2) et b) n'est pas incompatible avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris relatives au traitement national. Contrairement aux assertions des Communautés européennes, il est tout simplement incorrect d'alléguer 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" ou que les ressortissants étrangers qui sont des ayants cause n'ont pas droit à cette protection, alors que les ressortissants américains y ont droit. D'abord et avant tout, les ressortissants qui fondent des droits de marque allégués sur une confiscation étrangère ne

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 des avoirs confisqués à l'étranger, il devrait en outre convaincre un tribunal américain qu'il faut faire respecter ces droits malgré le principe de la non-reconnaissance des mesures de confiscation étrangères. La jurisprudence des États-Unis traite très précisément de situations qui comportaient une confiscation étrangère sans indemnisation censée affecter des marques ou d'autres biens aux États-Unis et des différends qui en ont résulté entre l'entité chargée de la confiscation (ou son ayant cause) et les propriétaires initiaux. Dans ces situations, qui sont traitées de la même façon à l'article 211, la jurisprudence dit de façon claire et directe que ce sont les propriétaires initiaux des avoirs aux États-Unis (dont les avoirs à l'étranger ont été confisqués) qui peuvent revendiquer les droits de propriété sur la marque américaine associée, et *non* l'entité chargée de la confiscation ou ses ayants cause.

³⁵ Les États-Unis illustrent ce point en indiquant ceci:

- Si l'entité chargée de la confiscation transfère son intérêt dans la marque à un ressortissant cubain, celui-ci ne pourra pas faire respecter la marque aux États-Unis.
- Si l'entité chargée de la confiscation transfère son intérêt dans la marque à un ressortissant français, celui-ci ne pourra pas faire respecter cette marque aux États-Unis.
- Si l'entité chargée de la confiscation transfère son intérêt dans la marque à un ressortissant américain, celui-ci ne pourra pas faire respecter cette marque aux États-Unis.

³⁶ Les États-Unis font observer qu'il y a des limites juridictionnelles au pouvoir de l'OFAC de délivrer des licences. Alors qu'il a la compétence et le pouvoir d'empêcher des ressortissants américains de devenir les ayants cause d'une entité chargée de la confiscation, il n'est pas en mesure d'empêcher des ressortissants étrangers de devenir les ayants cause d'autres ressortissants étrangers en rapport avec un bien qui ne relève pas de la juridiction des États-Unis.

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 que les ressortissants non américains. Bien que l'article 211 a) 2) lui-même concerne les entités chargées de la confiscation et les ayants cause "étrangers", l'omission des ayants cause américains est sans effet pratique. Selon la réglementation de l'OFAC, il est interdit d'une manière générale aux ressortissants américains de devenir les ayants cause d'une entité chargée de la confiscation. Par conséquent, la question de savoir si, en tant qu'ayants cause, des ressortissants américains peuvent revendiquer des droits de propriété sur des marques confisquées au titre de l'article 211 a) 2) est purement théorique. Elle ne se poserait même pas, à moins que l'OFAC ne fasse une exception à l'interdiction générale et ne décide de délivrer une licence spécifique pour permettre à un ressortissant américain de devenir ayant cause.

4.126 Les États-Unis estiment qu'il n'y a aucune raison de penser que l'OFAC délivrerait une telle licence, et le Groupe spécial ne devrait pas, en droit, supposer que l'OFAC, qui appartient au pouvoir exécutif, mènerait une action qui risquerait de mettre les États-Unis en contravention avec leurs obligations internationales. Une loi n'est incompatible telle qu'elle est libellée avec les règles de l'OMC que si elle *prescrit* des actions incompatibles avec les règles de l'OMC. Si elle permet 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 usera de son pouvoir discrétionnaire pour agir d'une manière contraire à ses obligations internationales.

4.127 Selon les États-Unis, les groupes spéciaux ont reconnu en de multiples occasions cette distinction entre les lois qui prescrivent des actions incompatibles avec les règles de l'OMC et celles qui n'en prescrivent pas. Dans l'affaire *États-Unis – Tabac*³⁷, le Groupe spécial a constaté qu'une loi ne prescrivait pas d'actions incompatibles avec le GATT, et n'était donc pas incompatible avec le GATT, dès lors qu'elle était formulée en des termes qui pouvaient avoir diverses significations, dont certaines permettant d'agir d'une manière compatible avec le GATT. Dans l'affaire *États-Unis – Taxes sur le pétrole et certains produits d'importation*³⁸, la Loi sur le Fonds spécial appelait expressément les autorités fiscales américaines à imposer une taxe de pénalisation sur les importations qui était incompatible avec le principe du traitement national, mais permettait au Département américain du Trésor d'éviter l'imposition de cette taxe en édictant des règlements. Aucun règlement n'avait été édicté au moment du rapport du Groupe spécial. Comme les autorités américaines avaient la "possibilité" d'éviter la taxe incompatible avec le GATT dans ce différend, le Groupe spécial a

³⁷ Rapport du Groupe spécial *États-Unis – Mesures affectant l'importation, la vente et l'utilisation de tabac sur le marché intérieur*, adopté le 4 octobre 1994, IBDD, S41/145 ("*États-Unis – Tabac*").

³⁸ L/6175, rapport adopté le 17 juin 1987, IBDD, S34/154, paragraphes 5.2.1 et 5.2.2.

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 anticcontournement 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 anticcontournement "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 *CEE – Règlement relatif aux importations de pièces détachées et composants*, adopté le 16 mai 1990, IBDD, S37/142 ("*CEE – Pièces détachées*").

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 sans indemnisation. Par conséquent, l'article 211 a) 2) et b) signifie en premier lieu que le gouvernement cubain ne peut faire respecter les droits existant aux États-Unis sur une marque ou un nom commercial utilisé en rapport avec une entreprise qu'il a saisie sans indemnisation. Il peut saisir les avoirs corporels d'une entreprise à Cuba, mais il ne peut revendiquer des droits de marque en rapport avec cette entreprise aux États-Unis.

⁴¹ Les États-Unis font une analogie entre l'article 211 a) 2) et b) et une "recherche de titre" obligatoire destinée à vérifier que l'entité qui revendique des droits sur la marque ou le nom commercial a juridiquement droit aux avantages découlant de la propriété. Outre que cela préserve les droits du véritable titulaire, cela sert à protéger le public d'une présentation fallacieuse.

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 le principe ne s'applique plus dans les autres domaines; cela veut seulement dire que, pour une raison quelconque, le pouvoir législatif a jugé utile d'éclaircir son application dans un domaine particulier. À propos de l'article 211, il est juste de conclure que les confiscations opérées à Cuba ont mis le Congrès face à une situation concrète à laquelle il a jugé utile de remédier expressément dans la législation.

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 circonstance spéciale que constituent les confiscations étrangères et leur effet sur les avoirs à l'intérieur du territoire d'un Membre, que le principe exprimé à l'article 211 s'applique aux États-Unis quel que soit le lieu de la confiscation.

3. Article 211 b) de la Loi générale

4.143 Les Communautés européennes font valoir que l'article 211 b) a un champ d'application qui semble "parallèle" à celui de l'article 211 a) 2), mais que sa portée précise est en grande partie obscure. L'absence de tous travaux préparatoires concernant l'article 211 ajoute à cette obscurité. À

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-Unis, cela est aussi vrai en Europe qu'aux États-Unis. Pour illustrer la jurisprudence européenne, les États-Unis ont notamment cité les procédures judiciaires engagées dans plusieurs pays par suite de la confiscation de la marque Koh-I-Noor par le gouvernement révolutionnaire communiste en Tchécoslovaquie.⁴⁷ Dans la ligne de cette pratique en Europe, les tribunaux des États-Unis ont résolument estimé qu'il ne serait pas donné effet aux confiscations étrangères dans le système juridique des États-Unis. Affaire après affaire, ces tribunaux ont estimé que les confiscations étrangères "heurtaient leur sens de la justice et qu'ils n'avaient pas à leur donner force exécutoire".

4.153 D'après les États-Unis, le thème commun aux décisions judiciaires des tribunaux européens et des tribunaux américains, ainsi que d'autres tribunaux qu'il ont cités, est qu'une confiscation étrangère est contraire aux principes fondamentaux de la loi du for et qu'il n'y sera donc pas donné effet. Ce principe – *la non-reconnaissance des confiscations étrangères* –, a été appliqué dans des cadres divers. Très logiquement, l'affaire dont les tribunaux nationaux sont le plus souvent saisis est celle qui concerne une confiscation étrangère donnant lieu à une revendication de propriété sur des biens situés dans le pays du for. Lorsqu'il est demandé aux tribunaux du for de statuer sur ce différend, ils refusent systématiquement de reconnaître les prétendus effets extraterritoriaux de la confiscation. Les tribunaux ont également refusé de reconnaître les revendications de propriété, fondées sur une confiscation étrangère, concernant des biens situés dans un pays tiers au moment de la confiscation. En particulier, ils ont refusé de donner effet à un décret étranger de confiscation – qui aurait prétendument eu une portée extraterritoriale – pour des marques enregistrées à Berne.

4.154 Les États-Unis soulignent que l'article 211 a été promulgué afin de réaffirmer ce principe concernant les marques et les noms commerciaux qui étaient utilisés en rapport avec des entreprises confisquées par Cuba et réaffirmer et clarifier les droits des titulaires légitimes de ces marques. En vertu de l'article 211 a) 1), il ne peut être obtenu de licence générale auprès de l'OFAC pour l'enregistrement ou le renouvellement d'une marque identique ou pour l'essentiel similaire à une autre marque utilisée en rapport avec une affaire confisquée par Cuba, à moins que le titulaire initial n'ait donné son consentement.⁴⁸

⁴⁶ Les États-Unis citent un grand nombre d'affaires liées à des confiscations extraterritoriales, notamment concernant des marques. Voir la pièce n° 2 des États-Unis, qui concerne des affaires tranchées par des tribunaux en Allemagne, en Argentine, en Autriche, en Belgique, au Brésil, en Espagne, aux États-Unis, en France, en Israël, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse.

⁴⁷ Les États-Unis indiquent que Koh-I-Noor L. & C. Hardtmuth était une société tchécoslovaque titulaire de marques enregistrées dans toute l'Europe et aux États-Unis. Après la seconde guerre mondiale, la société a été expropriée sans indemnisation par le gouvernement tchécoslovaque. Le gouvernement a cédé les avoirs de la société, y compris ses marques, à une société publique qui a ensuite tenté de revendiquer des droits sur la marque dans divers pays. Les propriétaires initiaux de la société confisquée ont réinstallé leur affaire en France et ont fait valoir leurs droits sur ces mêmes marques. Les tribunaux dans toute l'Europe ont refusé de donner un effet extraterritorial à la confiscation.

⁴⁸ En réponse à une question du Groupe spécial, les États-Unis expliquent que, pour ce qui est de la législation de fond sur la propriété et la protection des marques, l'article 211 représente l'exposé légal d'un principe que l'on retrouve dans de nombreuses décisions de justice aux États-Unis. Il n'est pas rare, dans le

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 destinée à donner effet aux traités. L'article 211 b) interdit de donner effet, aux États-Unis, à des droits fondés sur des enregistrements étrangers pour des marques ou des noms commerciaux confisqués par Cuba, à moins que le titulaire initial n'ait donné son consentement.⁴⁹

système de la common law, que le législatif choisisse de codifier certains principes qui se sont progressivement mis en place dans le cadre de ce système, par souci de clarté et de prévisibilité.

Les États-Unis ajoutent que, d'un point de vue procédural, avant la promulgation de l'article 211 a) 1), une entité cubaine chargée de la confiscation ou son ayant cause pouvait enregistrer une marque sous couvert d'une licence générale de l'OFAC (même si cette marque ne pouvait être utilisée en association avec des produits cubains en raison de l'embargo). Cet enregistrement, comme tous les enregistrements de marques, pouvait être contesté au motif que le déposant n'en était pas le titulaire. Cette contestation pouvait venir par exemple du titulaire initial dont les avoirs et les marques avaient été confisqués à Cuba. Elle pouvait également avoir lieu dans le cadre d'une procédure d'annulation auprès de l'USPTO ou d'une procédure judiciaire devant un tribunal fédéral de district. Depuis l'adoption de l'article 211, si une entité chargée de la confiscation ou son ayant cause enregistre une marque utilisée en rapport avec des avoirs confisqués sous couvert d'une licence générale de l'OFAC, cet enregistrement peut être contesté pour les mêmes raisons que précédemment – à savoir que le déposant n'est pas le véritable titulaire de la marque.

Les États-Unis font observer que l'article 211 précise bien par ailleurs que les entités cubaines chargées de la confiscation ne jouissent d'aucun statut favorable spécial pour l'enregistrement de marques associées à des avoirs qu'elles ont confisqués. Les tribunaux de ce pays ne donnent pas effet aux confiscations étrangères concernant des avoirs aux États-Unis, comme les marques. Les États-Unis notent toutefois, à ce sujet, que l'OFAC avait délivré une licence générale pour l'enregistrement de marques dans lesquelles Cuba ou des ressortissants cubains avaient un intérêt – ce qui aurait inclus les marques confisquées. Cette situation pouvait engendrer une confusion sur la question de savoir si les États-Unis autorisaient – exceptionnellement – des entités cubaines chargées de la confiscation à revendiquer, sur leur territoire, des droits de marque associés aux avoirs qu'elles avaient confisqués. Cette confusion était encore aggravée par le fait qu'il n'est pas généralement demandé à l'USPTO, même s'il est en partie chargé de veiller à ce que les déposants soient les titulaires des marques qu'ils revendiquent, d'examiner des questions découlant de confiscations étrangères. À cela s'ajoutait le fait que, les marques cubaines ne pouvant être utilisées aux États-Unis, les titulaires initiaux n'avaient pas la possibilité d'engager des poursuites pour atteinte aux droits concernant les marques confisquées.

Les États-Unis précisent en outre que l'article 211 élimine toute confusion éventuelle concernant un statut "spécial" conféré aux entités cubaines chargées de la confiscation pour ce qui est des marques confisquées en prévoyant qu'il ne peut être obtenu de licence générale de l'OFAC pour l'enregistrement de ces marques. Il est donc parfaitement spécifié que le titulaire initial de la marque peut contester les droits de propriété de ladite entité.

Les États-Unis prétendent donc, pour toutes ces raisons, que l'article 211 n'a pas modifié de manière significative la situation juridique concernant les marques visées par ses dispositions, par rapport à la situation existant dans le cadre de la loi antérieure pour ce qui est soit des procédures relatives à l'acquisition et au maintien de droits liés à ces marques (notamment les procédures nécessaires à leur enregistrement ou au renouvellement de leur enregistrement), soit de la législation de fond sur la propriété et la protection desdites marques.

⁴⁹ En réponse à une question du Groupe spécial, les États-Unis expliquent que l'article 211, dans son intégralité, montre que la question de la propriété est une question préjudicielle et peut donner lieu à une contestation devant les tribunaux lorsqu'une partie revendique des droits sur une marque ou un nom commercial. L'article 211 a pour but et effet généraux de souligner que l'on ne peut faire valoir des droits de propriété sur la base d'une confiscation. Il examine donc les moyens procéduraux permettant de revendiquer ce droit ou les

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 procéduraux 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 6bis 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 6quinquies 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 6quinquies, 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 6quinquies 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 bénéfice 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

semble aussi curieux aux Communautés européennes qu'un grand nombre de pays ait opéré des confiscations sans indemnisation aussi bien avant qu'après la révolution cubaine mais que, pour ces confiscations, aucune disposition analogue à l'article 211 n'existe ou n'ait jamais existé dans la législation des États-Unis.

4.168 Les Communautés européennes affirment également qu'aucun autre pays du monde n'a dans sa législation de disposition analogue à l'article 211 ou, au moins, qu'aucune disposition légale ou réglementaire de ce type n'a jamais été communiquée au Conseil des ADPIC au titre de l'article 63 de l'Accord.

4.169 Les Communautés européennes se déclarent également surprises de constater que l'article 211 ne s'applique qu'aux marques et noms commerciaux, et non à d'autres droits de propriété intellectuelle, si l'on considère qu'il s'agit là, selon les États-Unis, de l'application d'un principe général de la législation de ce pays, à savoir la non-reconnaissance des effets de confiscations étrangères n'ayant pas fait l'objet d'une indemnisation. En outre, l'article 211 ne vise aucun autre droit intangible (comme, par exemple, les créances ou les comptes bancaires) ou avoirs tangibles et la législation des États-Unis ne semble pas contenir ni avoir jamais contenu aucune autre disposition équivalente pour les avoirs de ce type.

4.170 De l'avis des Communautés européennes, les termes de l'article 211 sont suffisamment clairs pour autoriser, dans des limites raisonnables, une certaine marge d'appréciation quant à sa portée et son application. Conformément aux règles établies sur la question de la charge de la preuve, énoncées par l'Organe d'appel dans l'affaire *Inde - Protection conférée par un brevet*⁵¹, la charge de prouver que le sens de cet article est peut-être autre que ce que dit son simple libellé incombe entièrement aux États-Unis.

4.171 Les Communautés européennes affirment qu'à plusieurs reprises, les États-Unis mélangent délibérément la question de la propriété de marques et de noms commerciaux à Cuba et la question de la propriété de marques et de noms commerciaux aux États-Unis. Elles affirment que la réponse à la question n° 21 du Groupe spécial⁵² illustre clairement ce type de confusion: "À cela s'ajoutait le fait que, les marques cubaines ne pouvant être utilisées aux États-Unis, les titulaires initiaux n'avaient pas la possibilité d'engager des poursuites pour atteinte aux droits concernant [la] marque confisquée." Compte tenu du principe de la territorialité des marques⁵³, une marque cubaine ne peut en aucun cas être utilisée dans le cadre d'une procédure concernant une atteinte à des droits aux États-Unis.

4.172 Les Communautés européennes notent l'affirmation faite par les États-Unis dans cette réponse, selon laquelle "pour toutes ces raisons, l'article 211 n'a pas modifié de manière significative la situation juridique concernant les marques visées par ses dispositions, par rapport à la situation existant dans le cadre de la loi antérieure". À ce sujet, les Communautés européennes font référence à certaines parties de leurs remarques introductives⁵⁴ et à la marque Havana Club qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 211, était régulièrement enregistrée et renouvelée par l'USPTO. Les Communautés européennes affirment que ces procédures ne sont plus possibles depuis l'entrée en vigueur de l'article 211.

4.173 Les Communautés européennes soutiennent que la jurisprudence des États-Unis, soigneusement citée par ce pays, ne considère que les avoirs précis qui ont été confisqués ou ont au moins été visés par la tentative de confiscation. La portée de l'article 211 va au contraire bien au-delà des avoirs confisqués.

⁵¹ OA 1997-5, paragraphe 74.

⁵² La réponse des États-Unis à la question n° 21 est citée dans la note de bas de page 48 ci-dessus.

⁵³ Les Communautés européennes font référence à cet égard à l'article 6 3) de la Convention de Paris.

⁵⁴ Citées aux paragraphes 4.5 à 4.8 ci-dessus.

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-Unis pour le district sud de New York a expressément reconnu qu'une entreprise cubaine (Cubaexport) était le titulaire de la marque Havana Club enregistrée aux États-Unis. Voir *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 974F., Suppl. 302 S.D.N.Y. 1997. Concernant cette marque, les Communautés européennes soulignent qu'une entreprise cubaine ou son ayant cause en sont les titulaires légitimement enregistrés, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans plus de 100 pays et territoires. Dans une décision ultérieure sur la même question, ce même tribunal décrit l'objet et le but de l'article 211 en déclarant, à la page 41, que "cet article limite l'enregistrement et le renouvellement de droits afférents à des

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 fédéral ou à la région où elles sont utilisées. Les marques enregistrées au niveau fédéral en vertu de la Loi Lanham sont tout à fait différentes. Une marque enregistrée peut ou non être fondée sur une marque découlant de la "common law" déjà existante. Il est parfaitement possible d'avoir une marque enregistrée sans qu'ait existé préalablement une marque découlant de la "common law".

4.179 Selon les Communautés européennes, une marque enregistrée sur le plan fédéral est créée par l'acte même d'enregistrement. Avant l'enregistrement, cette marque n'existe pas, non plus que le titulaire du droit de marque. Avant d'accepter un enregistrement, l'USPTO doit vérifier que le déposant satisfait à toutes les prescriptions en matière d'enregistrement des marques. L'un des éléments à vérifier est l'usage des signes ou de la combinaison de signes ou l'intention d'en faire usage au cours d'opérations commerciales pour les produits considérés. Ce dernier critère, ainsi que d'autres, peut aussi être invoqué par des tiers. Une fois accordée, une marque enregistrée au niveau fédéral devient "irrécusable" après cinq années consécutives d'usage et ne peut plus être contestée par un prétendant qui revendique des droits antérieurs. On note déjà un effet similaire après cinq ans d'enregistrement.

4.180 Les Communautés européennes affirment que ce mécanisme est l'une des raisons mêmes expliquant l'adoption de l'article 211. La marque "Havana Club" était régulièrement enregistrée auprès de l'USPTO en 1976 et était devenue, en 1998 – au moment de l'adoption de l'article 211 – irrécusable. Il est également révélateur que l'USPTO ait refusé en 1994 et 1995 des demandes d'enregistrement d'une marque "Havana Club" déposées par des membres de la famille Arechabala, précédent propriétaire de l'entreprise cubaine expropriée qui utilisait ladite marque.⁵⁷

4.181 S'agissant de la question de savoir si un ressortissant des États-Unis peut être titulaire d'une marque ou d'un nom commercial visé par l'article 211, les Communautés européennes affirment que, comme les marques et noms commerciaux visés par ledit article n'ont pas nécessairement à avoir leur origine légale dans un titulaire cubain, la question de savoir si l'OFAC a déjà accordé ou peut accorder des licences de cession n'a finalement aucune pertinence, même si le texte du Règlement sur les avoirs cubains indique sans ambiguïté que cet organisme est habilité à accorder des licences de ce type. Pour ce qui est des décisions en matière de cession, l'OFAC ne s'intéresse qu'aux transactions portant sur des biens dans lesquels Cuba ou un ressortissant cubain ont un intérêt, et non aux transactions relatives à des biens appartenant à d'autres personnes.

marques et des noms commerciaux et limite la revendication de ces droits [...]"'. Appliquant l'article 211 b), le tribunal a rejeté l'allégation du plaignant selon laquelle il y aurait eu atteinte à un nom commercial car le titulaire initial de la marque n'avait pas donné son consentement. Voir *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 62F., Suppl. 2d 1085 S.D.N.Y. 1999.

⁵⁷ Les Communautés européennes soulignent que ce fait est confirmé par les informations obtenues sur le site Web de l'USPTO concernant la marque "Havana Club", qui montrent que cet enregistrement a fait l'objet de plusieurs tentatives d'annulation, dont aucune n'a abouti.

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 leur défense l'existence dans leur pays d'une "politique très ancienne" de non-reconnaissance des expropriations étrangères. L'article 211, qui représenterait un exemple particulier de cette politique, ne peut donc, de l'avis des États-Unis, faire l'objet d'un examen au regard de l'Accord sur les ADPIC. Les Communautés européennes estiment que cet accord ne contient aucune exception globale selon laquelle les mesures prises par un Membre de l'OMC seraient exemptées de cet examen si les considérations de politique générale sur lesquelles reposent ces mesures concernent des questions liées à des confiscations étrangères. Les Communautés européennes déclarent que les États-Unis n'ont jamais mis en évidence de disposition de cette nature dans l'Accord sur les ADPIC. Selon elles, le fait d'accepter une exception de ce type, que ce soit en raison d'une expropriation ou pour toute autre raison (par exemple pour promouvoir la santé publique ou encourager l'industrialisation sur le plan national) viderait l'Accord de tout son sens. Toutes les mesures prises par un Membre de l'OMC concernant des droits de propriété intellectuelle visés par l'Accord doivent donc satisfaire aux critères minimums de protection prévus par ledit accord. Les Communautés européennes estiment qu'il est indéniable – ce qui, selon elles, n'est pas contesté par les États-Unis – que les droits de propriété intellectuelle visés par l'article 211 sont soumis aux disciplines de l'Accord sur les ADPIC.

4.185 Formulant des observations sur les décisions des tribunaux des États-Unis, dont ce pays a fait état pour illustrer sa politique de non-reconnaissance des effets des confiscations opérées par d'autres pays sans indemnisation concernant des non-ressortissants de ces pays, les Communautés européennes estiment que la démarche clairement adoptée par les tribunaux dans ces décisions est d'attribuer la propriété des droits américains, qui est revendiquée par plusieurs prétendants. Selon elles, l'article 211 a une optique diamétralement opposée à l'orientation générale dont témoigne la jurisprudence mentionnée par les États-Unis. L'article 211 doit systématiquement être considéré dans le contexte du système de mesures prises par les États-Unis vis-à-vis de Cuba, dont le Règlement sur les avoirs cubains, auquel ledit article fait référence à plusieurs reprises, est le pivot. Le but et l'objet de ces mesures, comme le titre du Règlement le laisse déjà entendre, n'est pas d'attribuer certains

⁵⁸ Les Communautés européennes font référence à l'affaire *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.* 62 F., Supp. 2d 1085 S.D.N.Y. 1999.

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 quelqu'un d'autre de faire respecter certains droits.

4.188 Les Communautés européennes affirment qu'en vertu de l'article 211, le propriétaire de l'entreprise confisquée lui-même n'a absolument aucune base d'action ou de défense. Il n'est même pas partie – nécessaire ou autorisée – aux procédures judiciaires concernant l'application de l'article 211. Toute personne portant atteinte à une marque enregistrée peut invoquer l'article 211 a) 2) et b) dans le cadre d'une procédure engagée à cet égard par le titulaire de la marque enregistrée. Cette personne n'a pas à avoir le consentement ou l'autorisation du propriétaire de l'entreprise confisquée pour se prévaloir de ce moyen de défense. Il se peut que l'entreprise ait totalement cessé d'exister ou que le propriétaire soit décédé sans ayants cause ou qu'il ait simplement disparu.

4.189 Les Communautés européennes affirment que le caractère punitif de l'application des dispositions de l'article 211 est clairement démontré. Cet article concerne exclusivement la limitation discriminatoire des droits afférents à des marques et des noms commerciaux détenus par certains titulaires et ne donne aucun droit correspondant au propriétaire de l'entreprise qui aurait été lésé par la confiscation étrangère.

4.190 Les Communautés européennes déclarent que ces caractéristiques établissent une distinction fondamentale entre l'article 211 et la jurisprudence des États-Unis sur les expropriations étrangères qui vise à attribuer la propriété des droits revendiquée par plusieurs prétendants. Comme les États-Unis l'ont justement souligné, la législation et la pratique des États-Unis reconnaissent généralement, en effet, les avoirs détenus par le propriétaire avant la confiscation plutôt que par le bénéficiaire de cette confiscation. Au contraire, l'article 211 vise uniquement à limiter l'usage d'un avoir par son propriétaire légal sans donner aucun avantage correspondant au propriétaire "initial".

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. Les Communautés européennes font observer qu'il existe en fait un jugement définitif de la Cour d'appel fédérale du deuxième circuit dans l'affaire "Havana Club" où l'article 211 b) a été appliqué. Elles précisent aussi que l'article 211 contient des instructions claires et sans ambiguïté à l'intention du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, sans leur laisser aucune marge d'appréciation. Selon elles, le fait que les législations et réglementations nationales peuvent faire l'objet d'un examen sans avoir été effectivement appliquées dans des cas particuliers et sans que le Membre plaignant ait eu à subir directement les effets de leur mise en application est un principe bien établi de la jurisprudence de l'OMC.⁵⁹

4.195 Le Groupe spécial a demandé aux États-Unis de préciser quelles marques et autres signes étaient visés par l'article 211. En réponse, les États-Unis affirment notamment que, de façon générale, l'article 211 traite de la question des marques et noms commerciaux associés à des entreprises commerciales confisquées sans indemnisation lorsque le "propriétaire initial" de l'entreprise confisquée n'a pas donné son consentement concernant des mesures prises à leur sujet. Un organe tel

⁵⁹ Les Communautés européennes se réfèrent à la constatation de l'Organe d'appel dans l'affaire *Inde - Brevets*, dans laquelle l'existence d'une violation de l'article 70:9 de l'Accord sur les ADPIC a été confirmée sans qu'aucune demande de mesure administrative de protection ait été faite auprès des autorités indiennes. Rapport du Groupe spécial, *Inde - Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture - Plainte des États-Unis*, WT/DS50/R, adopté le 16 janvier 1998, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS50/AB/R. Les Communautés européennes notent par ailleurs que les États-Unis ont récemment demandé l'établissement d'un groupe spécial concernant le Brésil, car ils allèguent l'existence de violations dans le domaine de la protection conférée par des brevets. Selon les informations dont disposent les Communautés, il n'a été demandé ou accordé à ce jour aucune licence obligatoire sur la base des dispositions brésiliennes contestées.

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 doit 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-Unis, les Communautés européennes prétendent adhérer au principe reconnu selon lequel les Membres n'ont pas à donner effet à des décrets étrangers de confiscation concernant des avoirs situés sur leur territoire, mais affirment que leur position dans le présent différend n'a rien à voir avec ce principe. Les États-Unis font observer que le principe en question *dépend* toutefois de la liberté qu'ont les Membres en vertu de l'Accord sur les ADPIC de déterminer les conditions dans lesquelles une personne peut revendiquer la propriété d'une marque. Si, comme le prétendent les Communautés européennes, les Membres ne sont pas libres, en vertu dudit accord, de fixer ces règles de fond en matière de propriété, ils ne sont pas non plus libres de décider qu'ils ne reconnaîtront pas les entités chargées de la confiscation comme les titulaires de la marque; les Communautés européennes ne peuvent jouer sur les deux arguments.⁶¹

4.199 De l'avis des États-Unis, les Communautés européennes considèrent les prescriptions de l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris d'une manière très large. Selon ce pays, les Communautés exigent en fait des États-Unis, pour ce qui est des marques confisquées enregistrées à Cuba, qu'ils donnent effet aux confiscations concernant des avoirs situés sur leur territoire. C'est précisément ce qui n'a pas été fait dans les nombreuses affaires citées par les États-Unis et ce dont traite l'article 211. Les Communautés européennes ne peuvent éviter la contradiction entre leur position sur l'article 6*quinquies* (et les articles 15:1 et 16:1 de l'Accord sur les ADPIC) et le principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères, qu'elles acceptent expressément.

4.200 Les États-Unis affirment que, dans leurs réponses aux questions du Groupe spécial⁶², les Communautés européennes essaient de naviguer entre les circonstances dans lesquelles l'Accord sur les ADPIC impose *véritablement* à un Membre d'accorder la propriété d'une marque à l'entité qui l'a confisquée et celles dans lesquelles il ne l'impose pas. Les États-Unis soutiennent que, de cette manière, les Communautés européennes cherchent à la fois à préserver leur position actuelle dans le présent différend, selon laquelle l'Accord sur les ADPIC prescrit des règles en matière de propriété des marques, et à défendre le principe selon lequel les Membres ont le droit de ne pas reconnaître les droits de propriété des entités chargées de la confiscation. Selon les États-Unis, il n'est pas possible de continuer à opérer cette distinction; soit l'Accord contient des règles imposant aux États-Unis de reconnaître l'entité chargée de la confiscation comme étant le titulaire d'une marque américaine, soit il n'en contient pas. À leur avis, l'Accord sur les ADPIC ne contient pas de prescription de ce type; le fait d'affirmer qu'il existe une prescription de ce type dans l'Accord, mais sous réserve d'exceptions, revient non seulement à inventer une disposition en matière de "propriété" lorsqu'il n'y en a pas, mais aussi à créer des exemptions détaillées de l'application de cette disposition inventée afin de tenir compte du principe établi de la non-reconnaissance.

⁶¹ Les États-Unis affirment par ailleurs que les Communautés européennes prétendent adhérer au principe selon lequel un Membre n'a pas à donner effet à des confiscations étrangères concernant des avoirs situés sur son territoire. Mais elles présentent ensuite, aux fins du *présent* différend, une interprétation de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris qui viderait ce même principe de toute substance. Les États-Unis estiment que, si l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris imposent aux Membres d'enregistrer et protéger toutes les marques que le déposant soit ou non le titulaire de la marque, comme l'affirment les Communautés, les Membres n'ont donc pas la possibilité de refuser de reconnaître les entités chargées de la confiscation comme titulaires de marques sur leur territoire. Selon les États-Unis, cela signifierait que l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris imposent aux Membres de donner effet sur leur territoire à des confiscations étrangères. Les États-Unis soutiennent toutefois qu'aucune disposition dudit accord ne produit cet effet. Aucune disposition n'exige en effet des États-Unis qu'ils déclarent que les entités chargées de la confiscation sont les titulaires légitimes de marques et noms commerciaux américains associés aux avoirs confisqués. Si l'Accord sur les ADPIC impose un grand nombre d'obligations aux Membres concernant les marques du point de vue du fond et de la procédure, les critères et moyens visant à déterminer la propriété d'une marque n'en font pas partie. Selon les États-Unis, ce dernier point est confirmé par les informations fournies par l'OMPI.

⁶² Les États-Unis se réfèrent en particulier aux questions n° 42 et n° 43. La réponse des Communautés européennes à la question n° 43 est résumée au paragraphe 4.160 ci-dessus.

4.201 Les États-Unis affirment que les Communautés européennes tentent de brouiller des cartes en prétendant que l'article 211 élargit de manière inacceptable la portée du principe établi de la non-reconnaissance des confiscations étrangères. Les États-Unis rappellent qu'en réponse à des questions du Groupe spécial⁶³, les Communautés européennes affirment qu'ils refusent de reconnaître, par l'article 211, la capacité d'un État souverain comme Cuba de prendre des décisions en matière de propriété sur son propre territoire. Selon les États-Unis, les Communautés européennes voudraient faire croire au Groupe spécial que l'article 211 constitue en fait une tentative, par les États-Unis, de limiter la création et la cession de droits afférents à des marques et/ou à des noms commerciaux dans d'autres pays. Les États-Unis estiment en fait que cet article se contente de ne pas reconnaître les effets extraterritoriaux d'une confiscation sans indemnisation. Il ne porte nullement sur la validité, dans un pays tiers, d'une marque ou d'un nom commercial donné. Il souligne simplement que, même si elle est valable dans tout autre pays, une revendication de droits sur une marque ou un nom commercial associé à une entreprise qui a été confisquée sans indemnisation n'est pas valable aux États-Unis – à moins que cette revendication n'émane du titulaire des droits.⁶⁴

4.202 Les États-Unis affirment que les Communautés européennes elles-mêmes ne semblent pas avoir de grande certitude concernant l'argument selon lequel leur interprétation de l'Accord sur les ADPIC n'a rien à voir avec le principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères. Les États-Unis se réfèrent à une question posée par le Groupe spécial aux CE sur la question de savoir si les affaires Koh-I-Noor citées par les États-Unis auraient eu une issue différente si l'on avait adopté l'interprétation communautaire de l'Accord sur les ADPIC, question à laquelle les Communautés européennes ont répondu sans précisions supplémentaires qu'il était "peu probable" que l'Accord

⁶³ Les États-Unis se réfèrent à la réponse des Communautés européennes aux questions n° 40 à 42.

⁶⁴ Les États-Unis affirment que plusieurs des réponses des Communautés européennes aux questions du Groupe spécial mettent également en évidence l'incohérence de leur position. Ils rappellent que les Communautés européennes ont répondu à la question n° 46 du Groupe spécial en affirmant que, après la nationalisation de la société Ron Bacardi à Cuba, les "titulaires de la marque" (c'est-à-dire les propriétaires initiaux de la société, qui avaient quitté Cuba pour créer une entreprise à New York) ont demandé aux autorités danoises de modifier l'enregistrement de la marque danoise afin de prendre en considération la propriété de la nouvelle société à New York. Les États-Unis se demandent comment les autorités danoises ont pu justifier la modification pure et simple de la propriété de la marque danoise – qui était détenue par la société cubaine confisquée et a été transférée à une nouvelle société new-yorkaise – si comme l'affirment les Communautés européennes, l'article 6*quinquies* exige que toutes les marques étrangères régulièrement enregistrées soient enregistrées et protégées - indépendamment de toute décision sur la question de savoir qui est le véritable titulaire de la marque. Pour les États-Unis, la réponse est que rien dans la Convention de Paris ne contraignait les autorités danoises à continuer à reconnaître le déposant cubain ayant fait l'objet d'une confiscation comme étant le titulaire de la marque. Selon les États-Unis, il semble que les autorités danoises aient déterminé de quelque façon, après mûre réflexion, qui était le véritable titulaire de la marque. Et c'est précisément le type de détermination que, selon ce qu'affirment maintenant les Communautés européennes, les Membres ne sont pas habilités à faire. D'après l'interprétation communautaire, il semble que l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris aurait empêché les autorités danoises de conclure que la propriété de la marque devait être transférée. De même, si l'Accord sur les ADPIC s'était appliqué à cette situation de la manière préconisée par les Communautés européennes, les autorités danoises auraient vraisemblablement été tenues par les dispositions des articles 15:1 et 16:1 de maintenir l'enregistrement de la marque et de la faire respecter au nom du déposant - c'est-à-dire la société cubaine confisquée. Les États-Unis ajoutent que la question est identique pour ce qui est de la marque Bacardi au Royaume-Uni.

Les Communautés européennes répondent aux arguments des États-Unis concernant la marque danoise Bacardi en déclarant que le présent Groupe spécial est exclusivement saisi de la question de la législation des États-Unis. Elles précisent toutefois qu'elles ne voient aucun élément permettant d'établir une distinction systématique entre la présente affaire et la situation de l'affaire Zeiss [une autre affaire mentionnée par les parties].

prescrire 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 jouissait d'un droit exécutoire concernant la marque Koh-I-Noor en dehors de la Tchécoslovaquie, partout où elle était enregistrée en vertu de l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris. Ce résultat serait donc très différent de celui des procédures relatives à la série initiale d'affaires – et les États membres des CE seraient alors impuissants à empêcher l'entité chargée de la confiscation de revendiquer la propriété de la marque. Les États-Unis estiment qu'une grande partie des affaires examinées dans leur première communication – outre les affaires Koh-I-Noor – concernant le principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères auraient eu une issue différente si l'interprétation faite par les Communautés européennes de la Convention de Paris avait été adoptée et appliquée.

4.203 Les États-Unis soutiennent que l'affirmation des Communautés européennes selon laquelle le principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères n'a pas de pertinence dans le cadre du présent différend est tout simplement erronée.⁶⁶ Les États-Unis affirment que "le principe de la non-reconnaissance existe car les Membres exercent leur droit de déterminer qui est ou non le propriétaire d'avoirs situés sur leur territoire, y compris les marques. Il s'agit d'un droit dont les Communautés européennes prétendent qu'il a été retiré aux Membres par l'Accord sur les ADPIC. L'existence même du principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères à côté de la Convention sur les ADPIC et de la Convention de Paris signifie que l'interprétation communautaire dudit accord est inexacte. Ce principe revêt donc la plus grande pertinence dans le cadre du présent différend".

4.204 Les États-Unis affirment que, contrairement à la déclaration des Communautés européennes selon laquelle ils mélangeraient la question de la propriété des marques aux États-Unis et celle de la propriété des marques à Cuba, leur propre position est claire: les entités chargées de la confiscation à l'étranger peuvent peut-être revendiquer la propriété d'avoirs sur leur propre territoire, mais elles ne peuvent, du fait de cette confiscation, faire valoir des droits sur des avoirs aux États-Unis.

4.205 Selon les États-Unis, la logique des Communautés européennes semble en revanche être la suivante: 1) chaque État a le droit de réglementer la propriété des biens sur son propre territoire; 2) Cuba avait donc le droit de confisquer des avoirs, y compris des marques enregistrées, à Cuba; 3) les États-Unis ne sont pas obligés d'accepter une tentative faite par Cuba dans le but de confisquer des biens aux États-Unis, mais 4) les États-Unis sont obligés de reconnaître la modification du titre de propriété à Cuba "et d'en tirer certaines conséquences". Parmi ces "conséquences" figure apparemment l'obligation de reconnaître que les entités chargées de la confiscation sont les titulaires des marques aux États-Unis. Les États-Unis prétendent que l'analyse des Communautés européennes est erronée: la conclusion des CE est en totale contradiction avec leur hypothèse de départ. Les États-Unis ne contestent pas, dans le cadre de la présente procédure, le droit des pays à réglementer la propriété d'avoirs sur leur propre territoire, bien qu'en fait, ces droits fassent l'objet de restrictions. Ce que les États-Unis contestent, en revanche, est que, selon l'analyse qui précède, ils ne pourraient pas réglementer la propriété des marques sur leur territoire en vertu de l'Accord sur les ADPIC.

⁶⁵ Les États-Unis se réfèrent à la réponse à la question n° 45. Les Communautés européennes ont ultérieurement précisé leur position dans la réponse à la question n° 72 en déclarant que l'Accord sur les ADPIC ne prescrirait pas aujourd'hui une solution différente dans la série d'affaires Koh-I-Noor.

⁶⁶ Les États-Unis appellent l'attention à cet égard sur une "Déclaration de désaccord" signée par un certain nombre de membres du Parlement européen et soumise au Président de la Commission européenne pour protester contre la contestation de l'article 211 par les CE. Les Communautés européennes ont fourni une copie de la réponse du Président de la Commission aux auteurs de la déclaration. En outre, les deux parties ont communiqué des renseignements concernant la validité de l'une des signatures de la déclaration.

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'Accord sur les ADPIC – autrement dit, que l'article 211 impose l'adoption de mesures incompatibles avec les obligations contractées par les États-Unis dans le cadre dudit accord. Les CE ne prétendent pas, car elles ne le peuvent pas, que l'article 211 a entraîné l'adoption de mesures incompatibles avec l'Accord et le mandat du Groupe spécial ne porte sur aucune allégation de cette nature. De l'avis des États-Unis, bien que les Communautés européennes prétendent que "les effets de l'article 211 risquent d'être nocifs 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", elles ne peuvent mettre en avant un seul cas dans lequel un tel préjudice se serait produit, sans parler de la question de savoir si ce préjudice constituerait une atteinte à un droit protégé au titre de l'Accord sur les ADPIC.

4.207 Pour étayer cette allégation, les États-Unis déclarent que, plus de deux ans après la promulgation de l'article 211 et malgré les milliers de marques dont les Communautés européennes prétendent qu'elles sont potentiellement "menacées", les Communautés européennes ne peuvent mettre en évidence une seule mesure adoptée au titre dudit article qui soit contraire aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Les Communautés européennes présument que l'article 211 pourrait compromettre les "attentes économiques légitimes des opérateurs économiques des CE", mais n'ont pas démontré que tel a été ou sera le cas. Selon les États-Unis, même les Communautés européennes reconnaissent que ce pays serait habilité au titre de l'Accord sur les ADPIC à ne pas donner effet à un décret de confiscation pour des marques situées sur leur territoire. Les États-Unis supposent que même les Communautés européennes seraient prêtes à reconnaître que des opérateurs économiques communautaires qui achètent de prétendus droits sur ces marques américaines à l'entité chargée de la confiscation n'ont aucune attente économique légitime concernant ces marques, ou au moins aucune attente légitime au titre de l'Accord sur les ADPIC. La question de savoir si ces opérateurs économiques seraient visés par l'article 211 devrait être tranchée par les tribunaux en fonction des faits de la cause.

4.208 Les États-Unis déclarent par ailleurs que ce qui préoccupe probablement les Communautés européennes à propos de l'article 211 n'est pas le fait qu'il empêche l'entité chargée de la confiscation de revendiquer la propriété dans ce cas – ce que même elles considèrent comme légitime –, mais le fait que ledit article va apparemment bien au-delà de cette action "légitime" et touche à des domaines que les Communautés considèrent comme illégitimes. Selon les États-Unis, c'est là que l'argument des Communautés européennes se vide de sa substance. Bien que celles-ci aient fait des suppositions générales sur la manière dont l'article 211 pourrait porter atteinte à des droits légitimes non spécifiés, elles n'ont pas démontré que cet article *prescrit* l'adoption de mesures qu'elles jugent contraires à l'Accord sur les ADPIC. C'est ce que les Communautés européennes doivent montrer dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC pour prouver que l'article 211 est apparemment incompatible avec ledit accord. Les États-Unis estiment que les Communautés européennes ne sont pas parvenues à faire cette démonstration.

4.209 Les États-Unis rappellent que les Communautés européennes laissent par exemple entendre que l'article 211 est contestable car – contrairement à la jurisprudence sur le principe de la non-reconnaissance – sa portée va "bien au-delà des avoirs confisqués"; selon elles, il s'appliquerait aux marques qui sont utilisées en rapport avec une catégorie de produits différente de celle qui a fait l'objet de la confiscation. Les États-Unis répondent que l'article 211 vise en fait des marques "utilisé[e]s en rapport avec" les avoirs confisqués. On ne peut donc simplement pas en déduire que les marques n'ayant aucun rapport avec les produits ayant fait l'objet de la confiscation entreraient dans le champ d'application de l'article 211. Par ailleurs, les noms commerciaux sont associés à l'entreprise elle-même, et non à une quelconque catégorie de produits.

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 propriété; il ne dit pas que les règles sur la propriété des marques établies par les Membres doivent attribuer la propriété de toutes les marques à une partie ou à une autre. Il est tout simplement muet sur la question de la propriété. La législation d'un Membre peut indiquer que la propriété d'une marque doit être "attribuée" à quelqu'un; mais aucune disposition de l'Accord ne l'exige. Pour ce qui est de l'"abandon", celui-ci doit faire l'objet d'une détermination juridique en fonction des faits et des intentions du titulaire. L'Accord sur les ADPIC n'impose nullement aux Membres d'adopter une politique en matière d'"abandon"; les effets de l'"abandon" sur les décisions prises au titre de l'article 211 ne présentent donc aucun intérêt lorsqu'on examine la question de savoir si cet article est compatible avec ledit accord.⁶⁷ Les États-Unis affirment par ailleurs que le principe lié à l'application extraterritoriale des décrets étrangers de confiscation est présenté dans la jurisprudence non pas comme une "attribution" de droits au titulaire initial, mais comme la non-reconnaissance des droits des entités chargées de la confiscation. Les déclarations de principe contenues figurant dans les décisions de justice (par exemple, les confiscations étrangères sont "contraires à notre politique et heurtent notre sens de la justice et de l'équité" et il ne leur sera pas donné effet aux États-Unis) ne représentent pas la simple "attribution", neutre, de droits de propriété.

4.212 Les États-Unis notent que les Communautés européennes affirment qu'en vertu de l'article 211, "le "titulaire initial" ne deviendra en aucun cas titulaire des marques et noms commerciaux considérés [...]. L'article 211 a) 2) et b) accordera uniquement au "titulaire initial" le droit négatif d'empêcher quelqu'un d'autre de faire respecter certains droits". Les États-Unis soutiennent que, à supposer que cette distinction soit pertinente, on voit difficilement comment l'article 211 peut obliger un tribunal des États-Unis à ne pas estimer que le titulaire initial est le titulaire de la marque ou du nom commercial. Il semblerait au contraire que, dans toute procédure judiciaire au titre de l'article 211, il serait demandé au tribunal de déterminer qui est le titulaire de la marque ou du nom commercial et qui ne l'est pas, question qui concernerait probablement le titulaire initial et l'entité chargée de la confiscation. Concernant la remarque selon laquelle l'article 211 accorde "uniquement" au titulaire initial un droit négatif d'empêcher quelqu'un d'autre d'utiliser la marque, les États-Unis notent que c'est précisément là le droit conféré par l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC au titulaire d'une marque enregistrée.

⁶⁷ Voir aussi la note de bas de page 61 ci-dessus.

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 "reconnaît[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 "irréfusable" 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, les Communautés européennes se plaignent de ce que l'article 211 n'accorde aucun droit au propriétaire initial de l'entreprise confisquée – elles semblent même affirmer que celui-ci *ne peut* être partie à une procédure portant sur cet article – mais se contente de limiter les droits de certains détenteurs de droits, ce qui démontre à leur avis le caractère "punitif" dudit article. Les États-Unis répondent que cette affirmation est étrange car il ne semble faire aucun doute que l'article 211, lorsqu'il s'applique, conférerait au titulaire initial d'une marque utilisée en rapport avec des avoirs confisqués – ou à son ayant cause – le droit d'empêcher l'entité chargée de la confiscation ou son ayant cause de faire usage de la marque ou d'en revendiquer la propriété. Il s'agit là d'un droit important pour le titulaire initial. Il est peut-être vrai qu'un tiers poursuivi en justice pour atteinte à des droits de la part de l'entité chargée de la confiscation aux États-Unis pourrait se défendre en disant que cette entité ne peut revendiquer des droits sur une marque dont elle n'est pas le titulaire. Mais cela n'est pas inhabituel et cela n'est pas "punitif". Dans le cadre d'une procédure concernant une marque, le défendeur peut toujours se défendre en faisant valoir que le plaignant n'est pas le titulaire de la marque à laquelle il est prétendument porté atteinte. Si le plaignant n'est pas titulaire de la marque, il ne peut intenter un procès pour atteinte à cette marque, même à un tiers. De l'avis des États-Unis, l'article 211 ne propose rien d'inhabituel à cet égard.

4.227 Les États-Unis considèrent que l'article 211 ne prescrit pas le type de décisions dont les Communautés européennes présument qu'elles pourraient découler dudit article. Selon les États-Unis, la manière exacte dont l'article 211 sera appliqué dépendra des faits dont le décideur est saisi, mais la question essentielle à trancher est l'identité du titulaire de la marque en cause. En outre, même si les suppositions des Communautés européennes étaient exactes, elles ne constituent pas une atteinte aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC.

4.228 En conclusion, les États-Unis reconnaissent, comme les Communautés européennes que, si le principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères est représenté par un cercle et l'Accord sur les ADPIC par un autre cercle, les deux cercles ne se coupent pas. En effet, l'Accord sur les ADPIC ne traite pas de la question de savoir si une entité chargée de la confiscation peut revendiquer la propriété de marques aux États-Unis: les règles visant à déterminer la propriété d'une marque relèvent de la législation nationale. De l'avis des États-Unis, la position des Communautés européennes pose le problème suivant: si l'Accord sur les ADPIC impose *véritablement* aux Membres de reconnaître tous les déposants comme titulaires – comme l'affirment les Communautés –, les Membres n'ont pas la faculté de refuser d'accorder la propriété de marques sur leur territoire aux entités chargées de la confiscation. Selon les États-Unis, cela revient à dire qu'il existe une prescription imposant aux Membres de donner effet à des confiscations étrangères concernant des marques sur leur territoire. Il ne suffit pas de dire, comme l'ont fait les Communautés, qu'il existe un principe de la non-reconnaissance se rapportant aux expropriations, sur lequel les obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC n'ont pas d'effet. Si les Membres ne sont pas obligés de donner effet à des confiscations étrangères concernant des marques sur leur territoire – et les Communautés européennes reconnaissent qu'ils ne le sont pas –, le Groupe spécial doit constater que l'Accord lui-même n'oblige pas les Membres à donner effet à ces confiscations. L'interprétation de l'Accord sur les ADPIC faite par les Communautés européennes ne permet pas cette constatation. L'interprétation correcte de l'Accord l'exige.

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 14bis 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 propriétaire ou le titulaire de la marque.

4.237 Les États-Unis précisent que la décision relative à l'identité du titulaire d'une marque – qui est celui qui peut empêcher les autres de faire usage de la marque – relève donc de la législation nationale des Membres de l'Union. Comme l'a dit un commentateur respecté au sujet de la Convention de Paris, "[l]a question de savoir si une personne est *titulaire* de la marque dans un pays de l'Union devra être tranchée sur la base de la législation nationale de ce pays".⁷² La façon dont le titulaire de la marque est déterminé selon la législation des États-Unis est expliquée au paragraphe 4.242 ci-dessous. Les États-Unis font observer que, dans d'autres Membres, les dispositions de la législation nationale relatives à la propriété des marques sont différentes. Rien dans la Convention de Paris ne dicte la teneur de la législation nationale au sujet de la propriété. Bien que les règles de fond relatives à la propriété relèvent de la législation nationale des Membres, l'une des règles fondamentales de la

⁷¹ Les États-Unis font référence à Bodenhausen, page 22. Italique dans l'original.

⁷² Bodenhausen, page 130 (donnant des éclaircissements sur la question de savoir qui peut être considéré comme le titulaire d'une marque aux fins de l'interprétation de l'article 6septies de la Convention de Paris). (Italique dans l'original)

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 exclusifs minimaux qui doivent être conférés aux titulaires de marques enregistrées (article 16:1) et en assurant l'accès des détenteurs de droits à certaines procédures pour leur permettre de faire respecter ces droits (par exemple, l'article 42). De cette façon, il dépasse le cadre de la Convention de Paris. Mais, comme la Convention de Paris, l'Accord sur les ADPIC ne contient pas de disposition indiquant comment le titulaire d'une marque doit être déterminé; cette détermination relève de la législation nationale de chaque Membre, sous réserve des prescriptions en matière de traitement national (article 3) et de traitement NPF (article 4), et autres disciplines de l'Accord sur les ADPIC.

4.239 De l'avis des États-Unis, les droits prévus dans la Convention de Paris et dans l'Accord sur les ADPIC à propos des marques ne sont conférés qu'au *titulaire* du droit de propriété intellectuelle, mais la Convention de Paris et l'Accord sur les ADPIC ne prévoient pas de règles de fond en vue de déterminer qui est le titulaire de la marque.⁷³ Les États-Unis soulignent en particulier que rien dans l'Accord sur les ADPIC ne prive un Membre de son droit souverain de décider qu'une personne qui fait remonter son prétendu droit de propriété sur une marque à une confiscation n'est *pas* le titulaire de cette marque dans la juridiction de ce Membre.

4.240 En ce qui concerne la détermination de la propriété d'une marque selon la législation américaine, les États-Unis font observer que, si la "propriété" est généralement établie par l'usage, il y a un ensemble complexe de considérations qui interviennent quand il faut prendre des décisions sur le point de savoir qui est le titulaire d'une marque, par exemple, entre deux utilisateurs de cette marque, entre un distributeur et un fabricant et entre des parties liées qui revendiquent chacun la propriété de la marque. Selon la législation américaine, le titulaire d'une marque est généralement la partie qui contrôle la nature et la qualité des produits vendus ou des services fournis sous la marque. Ce sont par conséquent des faits précis relatifs à l'usage de la marque qui ont un effet déterminant sur la question de la propriété aux États-Unis.⁷⁴ Il en est ainsi indépendamment de la question de savoir qui a enregistré la marque: si la personne qui enregistre une marque aux États-Unis n'en est pas le véritable titulaire au regard de la législation américaine, cet enregistrement peut être invalidé.

4.241 En ce qui concerne la détermination du "titulaire initial" mentionné à l'article 211, les États-Unis estiment que, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée aux États-Unis au titre de l'article 211 a) 2) ou b), les tribunaux appliqueraient les principes de la "common law", fondés sur les faits particuliers de la procédure, pour déterminer qui est le "titulaire initial". Conformément au principe de la territorialité des marques, le "titulaire initial" de la marque ou du nom commercial serait

⁷³ Les États-Unis ajoutent que c'est pour cette raison que tous les Membres responsables qui ont signé la Convention de Paris et l'Accord sur les ADPIC, y compris les Communautés européennes, offrent la possibilité de contester les revendications de propriété et d'invalider des enregistrements de marques lorsqu'il a été déterminé que la partie qui revendique les droits de propriété n'est pas, en réalité, le véritable titulaire de la marque.

⁷⁴ Les États-Unis ajoutent que leur législation illustre à plusieurs égards l'importance qu'il y a à déterminer l'identité du titulaire de la marque. La seule partie apte à demander l'enregistrement d'une marque est la personne qui en est titulaire. 15 U.S.C. 1051. En outre, le requérant doit être le titulaire de la marque dont l'enregistrement est demandé. S'il n'en est pas le titulaire à la date du dépôt de la demande, celle-ci est nulle.

Une demande déposée par une autre partie que le titulaire de la marque n'est pas valable, et il ne peut être remédié à ce défaut par une modification ou une cession, car le requérant n'avait pas le droit de présenter une demande à la date de dépôt attribuée. Le texte justifiant ce refus se trouve au §1 de la Loi sur les marques, 15 U.S.C. § 1051, et, quand il s'agit des sociétés apparentées, aux §§ 5 et 45, 15 U.S.C. §§ 1055 et 1127.

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 spécieuses 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 l'article 211 a) 1), les États-Unis expliquent que, sous réserve que cet article n'a pas été appliqué, il est raisonnable de supposer que la détermination du titulaire initiale serait faite par l'USPTO, dans le contexte d'une procédure d'opposition ou d'invalidation, si le requérant cherchait à enregistrer une marque en s'appuyant sur la licence générale obtenue en vertu de 31 CFR 515.527. Cette détermination pourrait aussi être faite par l'OFAC, si a) le requérant demandait une décision de l'OFAC établissant qu'il remplissait les conditions requises pour obtenir la licence générale ou b) l'OFAC était invité à examiner si le déposant ayant demandé une "licence générale" remplissait les conditions requises pour obtenir une licence générale en vertu de l'article 515.527 ou s'il aurait dû demander une licence spécifique.

⁷⁷ En outre, les États-Unis ne sont pas d'accord avec les Communautés européennes lorsqu'elles disent que l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC prescrit que tout signe "propre à" être une marque doit être enregistré comme marque, indépendamment de la question de savoir si le déposant est le véritable titulaire. En effet, l'article 15:1 n'énonce pas d'obligation positive d'enregistrer toutes ces marques, *même si* la protection est demandée par le véritable titulaire. Les exemples abondent. Ainsi, un requérant peut se voir refuser à bon droit

Les États-Unis allèguent que les conclusions que les Communautés européennes tirent de ces "indications" apparemment vagues sont fausses. Mais la question n'est pas de savoir si les références à la propriété figurant dans l'Accord sur les ADPIC "donnent des indications", elle est de savoir si l'Accord sur les ADPIC empêche un Membre de refuser de donner effet à un décret étranger de confiscation en décidant qu'il ne reconnaîtra pas la propriété de telles marques par les entités chargées de la confiscation ou leurs ayants cause aux États-Unis. La réponse est "non": l'Accord sur les ADPIC n'exige pas que les États-Unis reconnaissent une telle propriété en ce qui concerne les marques américaines.

4.245 Les États-Unis avancent que l'assertion des Communautés européennes selon laquelle seule une "entreprise" peut être le titulaire d'une marque parce que l'article 15:1 établit un lien entre la marque et les produits ou services d'une entreprise est inexacte. Un particulier peut être titulaire d'une marque – par exemple, une célébrité peut être titulaire de la marque liée à son nom, un artiste peut être titulaire de la marque liée à l'œuvre qu'il a créée (par exemple Superman ou Spiderman) – et concéder l'usage de cette marque à une société qui l'utilise dans ses activités commerciales. Cette situation est expressément prévue à l'article 19:2.⁷⁸

4.246 Les États-Unis font valoir que la conclusion des Communautés européennes selon laquelle des signes ne deviennent une marque que lorsqu'ils sont enregistrés et qu'il n'existe pas de marque avant l'enregistrement, si essentielle soit-elle pour l'interprétation des Communautés européennes, est fausse. Ils font valoir qu'elle est essentielle pour l'interprétation des Communautés européennes car c'est sur elle que les Communautés européennes se fondent pour affirmer que le déposant de la marque et le titulaire de la marque sont, par définition, la même entité en vertu de l'Accord sur les ADPIC et que, par conséquent, l'Accord sur les ADPIC traite des règles de propriété des marques chaque fois qu'il traite de l'enregistrement, comme dans les articles 16:1 et 15:1 de l'Accord. C'est sur cette base que les Communautés européennes concluent qu'"[i]l ne peut donc y avoir de conflit entre le titulaire d'un enregistrement et un autre titulaire de la même marque".

4.247 Les États-Unis estiment que cette assertion est fausse, parce que l'Accord sur les ADPIC a été volontairement formulé de façon à tenir compte à la fois du régime d'"enregistrement" des marques selon le code civil et du régime d'"usage" des marques selon la "common law". Dans le régime "common law" des États-Unis, les marques sont généralement créées par l'usage qui en est fait dans le commerce pour distinguer des produits et non par l'enregistrement lui-même. L'enregistrement fédéral crée une présomption de propriété d'une marque, mais il est possible de contester cette présomption en s'appuyant, entre autres choses, sur le point de savoir qui a fait usage de la marque en premier. L'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC, qui énonce les droits conférés au titulaire d'une marque enregistrée, dit expressément que ces droits "n'affecteront pas la possibilité qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits à l'usage". Il est donc tout simplement incorrect d'affirmer qu'en vertu de l'Accord sur les ADPIC, les marques n'existent pas tant qu'elles n'ont pas été enregistrées. Dans le régime des États-Unis, elles peuvent exister et existent effectivement, et elles peuvent avoir un titulaire et en ont effectivement un, sans avoir été enregistrées. Rien dans l'Accord sur les ADPIC n'infirme ce principe fondamental du droit des marques américain.

4.248 Les États-Unis ajoutent que si, comme l'affirment les Communautés européennes, il ne peut y avoir de conflit entre le déposant d'une marque et une autre entité qui revendique la propriété de cette marque (parce que, par définition, il doit s'agir dans les deux cas de la même entité), on ne voit pas bien sur quelle base les Communautés européennes peuvent protéger les marques "notoirement connues", comme le veut la Convention de Paris.

un enregistrement lorsque la marque proposée est purement ornementale ou fonctionnelle, sans être propre à identifier la source.

⁷⁸ Voir la réponse des CE aux arguments des États-Unis consignée plus haut à la note de bas de page 70.

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.

⁷⁹ La question était la suivante: si un agent dans un pays X cherche à enregistrer une marque appartenant à son mandant dans le pays Y sans le consentement du mandant, l'article 15:1 oblige-t-il l'autorité chargée des marques dans le pays X à enregistrer la marque? Les Communautés européennes ont répondu que la relation entre mandant et agent n'était pas traitée dans l'Accord sur les ADPIC. Cette relation et ses effets sur les tiers, y compris la question de la validité des actes accomplis par l'agent sans l'autorisation du mandant, sont régis par la réglementation nationale du Membre de l'OMC concerné. Dans l'hypothèse où cette réglementation considère que les actes accomplis par l'agent doivent être attribués au mandant, la demande d'enregistrement d'une marque qui remplit les critères énoncés à l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC doit être acceptée, à condition qu'aucune disposition en matière d'exception telle que l'article 6*quinquies* B de la Convention de Paris ne s'applique. La situation envisagée à l'article 6*septies* de la Convention de Paris, qui crée un certain nombre de droits spéciaux dont dispose le mandant, repose sur l'hypothèse que le bureau des marques a effectivement accordé la marque ou du moins accepté son dépôt par un agent dont la qualité n'est pas divulguée agissant sans l'autorisation du mandant.

⁸⁰ Les États-Unis notent par exemple que l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC dit expressément que les droits des titulaires de marques enregistrées "n'affecteront pas la possibilité qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits à l'usage".

⁸¹ Les États-Unis ajoutent que cela vaut tant qu'une telle assimilation ne porte préjudice à aucun droit antérieur existant et que les Membres accordent une protection du niveau prévu par l'Accord sur les ADPIC pour les marques notoirement connues.

⁸² Voir plus haut la note de bas de page 64.

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).

charge de la preuve se déplace et incombe à l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des preuves suffisantes pour réfuter la présomption.⁸⁵ En vertu de cette règle, telle qu'elle a été appliquée récemment à l'Accord sur les ADPIC dans l'affaire *Canada – Durée de la protection conférée par un brevet*⁸⁶, il incombe d'abord aux Communautés européennes d'établir *prima facie* qu'il y a incompatibilité avec une disposition particulière de l'Accord sur les ADPIC en fournissant des éléments de preuve suffisants pour établir la présomption que leurs allégations sont vraies. Ce n'est qu'une fois l'incompatibilité établie, *prima facie*, qu'il incomberait aux États-Unis de réfuter l'allégation d'incompatibilité.

4.260 Les États-Unis font valoir que, 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. Elles n'ont pas fourni des éléments de preuve d'une incompatibilité suffisants pour établir la présomption que leurs allégations sont vraies. L'argumentation des Communautés européennes offre peu de spécificité ou de substance, et ce peu – tout en étant insuffisant pour établir une présomption d'incompatibilité – est aisément réfuté.

4.261 Les États-Unis font valoir en outre que les allégations formulées par les Communautés européennes au sujet de l'article 211 a) 1) et b) ne tiennent absolument aucun compte des doctrines établies au sujet de la propriété des marques et des politiques établies qui s'opposent à la reconnaissance extraterritoriale des confiscations étrangères. 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 portée devant la justice. Comme c'est à elles qu'incombe la charge de *démontrer* que l'article 211 b) est incompatible avec l'Accord sur les ADPIC, le fait qu'elles admettent ne pas savoir exactement ce que recouvre l'article 211 b) prouve qu'elles ne se sont pas acquittées de la charge qui leur incombe dans le présent différend.

4.262 Se référant à la première communication écrite des Communautés européennes, les États-Unis allèguent qu'elles n'ont guère fait que citer ou répéter diverses dispositions de la législation américaine, citer ou répéter diverses dispositions de l'Accord sur les ADPIC, et demander aux États-Unis de prouver que l'article 211 est compatible avec l'Accord sur les ADPIC. Cela revient à renverser la charge de la preuve.

V. ARGUMENTS DES TIERCES PARTIES

*Nicaragua*⁸⁷

5.1 Au sujet du droit de propriété privée, le *Nicaragua* dit que le droit de propriété est le droit le plus complet qu'une personne puisse avoir sur un bien. C'est le véritable droit par excellence; il est absolu au sens où son détenteur est totalement en droit de jouir et de disposer de ce qui lui appartient, sans autres limites que celles qu'il accepte ou qui lui sont imposées par la loi dans l'intérêt général ou

⁸⁵ WT/DS33/AB/R, rapport adopté le 23 mai 1997, page 16.

⁸⁶ *Canada – Durée de la protection conférée par un brevet*, WT/DS170/R, confirmé par l'Organe d'appel, adopté le 12 octobre 2000, paragraphes 6.8 à 6.11.

⁸⁷ Dans une lettre datée du 5 janvier 2001, le *Canada* a dit qu'à son avis, le différend soulevait d'importantes questions, parmi lesquelles la portée du traitement national et du traitement NPF selon l'Accord sur les ADPIC. Toutefois, compte tenu des questions qui avaient été définies par les communications déjà présentées, il a informé le Groupe spécial qu'il ne déposerait pas de communication écrite durant la procédure. Il a ajouté qu'il restait très intéressé par les questions qui pourraient être examinées au cours des délibérations du Groupe spécial. Le *Japon* n'a pas présenté de communication.

pour défendre les droits d'autrui. La propriété, qui comporte un élément d'appropriation et d'usage personnel, comporte aussi un élément social dans le sens où elle contribue à assurer la vie et le bien-être de la collectivité.

5.2 L'article 44 de la Constitution du Nicaragua dit ceci: "Le droit de propriété privée des biens meubles et immeubles et des instruments et moyens de production est garanti. En vertu de la fonction sociale de la propriété, pour des raisons d'utilité publique ou d'intérêt social, le droit est assujéti aux limites et obligations imposées par la loi. Les biens immeubles (...) peuvent faire l'objet d'une expropriation conformément à la loi, à la suite du paiement en espèces d'une indemnisation équitable (...). La confiscation de biens est interdite (...)."

5.3 Le Nicaragua fait valoir que, sur le territoire d'un État, l'exercice des pouvoirs territoriaux d'un autre État est interdit, sauf avec le consentement du premier, c'est-à-dire à moins qu'il n'existe une convention ou un accord international qui réglemente l'exercice de ces pouvoirs. Conformément à ce principe et à l'article précité de la Constitution, le gouvernement nicaraguayen ne reconnaît pas les droits fondés sur des actes de confiscation ordonnés par d'autres États. Ces actes sont en effet incompatibles avec ses principes constitutionnels fondamentaux qui régissent le droit de propriété privée.

5.4 La propriété intellectuelle constitue un cas particulier et est donc réglementée séparément puisqu'elle comporte un droit qui soumet la propriété à la volonté et à l'action absolues et exclusives du détenteur.

5.5 Les droits de propriété intellectuelle sont ainsi protégés par les dispositions d'accords internationaux tels que la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome (1961), le Traité de Washington et l'Accord sur les ADPIC. Mais, outre qu'ils sont protégés en vertu de ces accords, ils sont reconnus dans les principales déclarations relatives aux droits de l'homme:

- a) par la reconnaissance du droit de propriété en général; et
- b) implicitement, par la reconnaissance du droit de participer à la vie culturelle du pays.

5.6 Selon l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, "Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété." Une disposition similaire figure, entre autres, dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies.

5.7 Selon l'article 14 de la Convention relative au statut des réfugiés, "en matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres États contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle". Ce texte réaffirme l'obligation qu'a tout État d'accorder une protection au détenteur légitime de droits de propriété intellectuelle, même lorsqu'il a été porté atteinte à ces droits en raison d'actes commis en temps de guerre.

5.8 Au sujet de l'Accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris (1967), le Nicaragua dit que, dans la société internationale actuelle, les États sont assujettis au droit international par excellence. Ils sont des personnes morales agissant par l'intermédiaire de leurs organes exécutifs, législatifs ou

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 réglementée 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 que les parties avaient aussi soulevé la question de savoir si et, dans l'affirmative, de quelle manière les dispositions de la Convention de Paris (1967) réglementaient la façon dont le titulaire d'une marque devait être déterminé en vertu de la législation nationale des membres de l'Union de Paris. Il se disait intéressé par tout renseignement factuel sur la manière dont cette question avait pu être traitée au cours de la négociation de la Convention ou d'activités ultérieures.

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 contractants avaient la faculté d'accorder le traitement national aux ressortissants des pays qui n'étaient pas parties à l'Union, ce qui a conduit à l'inclusion de l'article 3 dans le texte de la Convention; et celle de savoir si l'obligation d'accorder le traitement national s'étendait aux formalités en matière de procédure, ce qui a conduit à l'adoption du paragraphe 3 du Protocole de Clôture.

6.7 Le Protocole de Clôture incluait aussi, au paragraphe 4, une réserve formulée par la délégation des États-Unis d'Amérique, qui a toutefois été supprimée lorsque les États-Unis se sont abstenus de signer la Convention à la Conférence de 1883.

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

6.8 Les États-Unis d'Amérique avaient proposé une restriction au principe du traitement national pour les taxes et la question de la brevetabilité. Cette proposition n'a cependant pas été adoptée par la Conférence.

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

6.9 Le Bureau international et la délégation française avaient proposé plusieurs modifications à apporter à l'article 2. À l'issue du débat à la sous-commission, ces modifications ont été adoptées d'une manière générale par la Conférence.

⁸⁸ Les références aux pièces jointes à la note ont été omises dans le résumé.

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 satisferait 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, à la première session de la Conférence, de garder tels quels l'article 6 et le paragraphe 4 du Protocole de Clôture, à condition que tous les États membres restent libres de conserver leur législation nationale relative aux

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 protected in all the countries of the Union without the obligation of filing ("*dépôt*"), whether or not it forms part of a trade mark.

2. *Conférence de Washington (1911)*

6.37 Le Bureau international avait proposé d'inclure un paragraphe 2) supplémentaire qui précisait la teneur de la protection à conférer aux noms commerciaux. Toutefois, à l'issue d'une décision de la sous-commission compétente, la Conférence a conservé le libellé initial.

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 certaines dispositions de la Convention de Paris mentionnent le concept de propriété des marques (article 5C 2) et 3): "propriétaire"; article 6ter 1) c) et 6septies: "titulaire"; article 6bis 1): "comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention"), aucune disposition ne traite de la question de savoir comment le titulaire d'une marque doit être déterminé en vertu de la législation nationale des États parties à la Convention.

6.42 L'approche générale de la Convention de Paris en ce qui concerne les marques est illustrée par le paragraphe 4 du Protocole de Clôture au texte initial du 20 mars 1883, dont la version française faisant foi est ainsi libellée:

"... 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."

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

6.43 La question de la propriété des marques n'a pas été examinée directement à cette conférence. Elle présentait cependant un certain intérêt dans le contexte de l'examen d'autres questions.

6.44 Dans le contexte de la disposition relative au droit de priorité, le représentant belge, M. Demeur, a proposé d'accorder ce droit à l'"auteur" d'un brevet, d'un dessin ou modèle industriel ou d'une marque. La délégation suédoise s'est opposée à cette proposition, estimant que la disposition en question devrait porter uniquement sur la priorité du dépôt, tandis que la question de la propriété devrait être réglée par la législation des parties contractantes et était du ressort de leurs tribunaux. En conséquence, le libellé "Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande ..." a été adopté.

6.45 La disposition relative à la protection des marques enregistrées dans un pays de l'Union dans les autres pays de l'Union comportait, dans le projet initial, le terme "propriété". Toutefois, les délégués sont convenus que la disposition ne portait pas sur la question de la propriété des marques et ont décidé de ne pas employer le terme "propriété" dans le texte de cette disposition, qui est ensuite devenue l'article 6 et qui figure maintenant dans l'article 6quinquies.

6.46 La Conférence a aussi examiné la question de savoir si la disposition exigeait que l'enregistrement soit valide au sens où il avait donné naissance à un droit de propriété dans le pays

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 INTÉRIMAIRE

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 situation envisagée au paragraphe 8.101 est purement hypothétique, tandis que la situation décrite aux paragraphes 8.100 et 8.102 est une situation qui existe en vertu de l'article 211 a) 2). Les États-Unis ne pensent pas comme les Communautés européennes que le paragraphe 8.101 est purement hypothétique et font valoir qu'il donne des explications utiles pour les aider à déterminer comment répondre à notre constatation selon laquelle l'article 211 a) 2) est incompatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. Nous avons dit au paragraphe 8.98 que l'expression "détenteur de droits" "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 étant le titulaire présumé d'une marque enregistrée". Nous poursuivions, au paragraphe suivant, en disant que "ce titulaire présumé doit avoir accès à des procédures judiciaires civiles qui sont efficaces en ce sens qu'elles permettent de faire respecter ses droits jusqu'au moment où le tribunal détermine qu'en fait il n'est pas le titulaire de la marque qu'il a enregistrée ou qu'il existe un autre motif d'exclusion qui est compatible avec les obligations internationales". Notre déclaration figurant au paragraphe 8.101 selon laquelle un

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.

peuvent accepter la demande des États-Unis, car ils mentionnent le principe de l'économie jurisprudentielle pour la première fois au cours de la procédure et elles signalent qu'elles ont demandé que soit constatée l'incompatibilité de l'article 211 a) 2) et 211 b) avec l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les noms commerciaux.

7.5 Nous connaissons la jurisprudence de l'OMC en matière d'économie jurisprudentielle. Nous notons toutefois que la partie plaignante, les Communautés européennes, a expressément allégué dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial que l'article 211 a) 2) et 211 b) était incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967).⁹⁰ Les Communautés européennes ont expressément demandé au Groupe spécial de constater que l'article 211 a) 2) et 211 b) était incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967).⁹¹ Nous notons que notre tâche, telle qu'elle est définie à l'article 11 du Mémoire d'accord, est de procéder à une évaluation objective de la question dont nous sommes saisis et de "formuler [des] constatations propres à aider l'ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu'il est prévu dans les accords visés". Nous notons en outre que le but du mécanisme de règlement des différends tel qu'il est énoncé à l'article 3:7 du Mémoire d'accord est d'"arriver à une solution positive des différends" et que les recommandations et décisions de l'ORD doivent "[viser] à ... régler [la question] de manière satisfaisante", comme l'indique l'article 3:4 du Mémoire d'accord. À notre avis, pour déterminer si l'article 211 a) 2) et 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), il faut examiner si la portée de l'Accord sur les ADPIC inclut les noms commerciaux.⁹² Nous refusons donc d'effectuer la modification demandée par les États-Unis.

7.6 Les États-Unis ont signalé quelques erreurs matérielles, et nous en avons tenu compte en apportant des modifications à certains titres de la section IV.C.2 et aux paragraphes 8.86, 8.124, 8.126 et 8.133.

VIII. CONSTATATIONS

A. MESURES EN CAUSE

8.1 La mesure incriminée, soit l'article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits (la "Loi générale") que le Congrès des États-Unis a promulgué le 21 octobre 1998, et les dispositions auxquelles elle fait référence sont reproduites ci-après:

ARTICLE 211. a) 1) Nonobstant toute autre disposition législative, aucune transaction ni aucun paiement n'est autorisé ou approuvé conformément à l'article 515.527 du titre 31 du Code of Federal Regulations, tel qu'il est en vigueur au 9 septembre 1998, 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, 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) Aucun tribunal des États-Unis ne reconnaît une revendication de droits par un ressortissant désigné fondée sur des droits découlant de la "common law" ou sur

⁹⁰ Voir WT/DS176/2. Par conséquent, la question concernant les noms commerciaux au regard de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967) relève clairement de notre mandat.

⁹¹ Voir les paragraphes 3.1 et 3.3, *supra*.

⁹² Voir le paragraphe 8.41.

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 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, 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.

8.2 L'article 515.305 du titre 31 du Code of Federal Regulations ("CFR"), qui définit l'expression "ressortissant désigné", dispose ce qui suit:

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.

8.3 L'article 515.306 de 31 CFR, qui définit l'expression "ressortissant spécialement désigné", dispose ce qui suit:

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.

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 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.
- 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.

B. CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDÉES PAR LES PARTIES

8.6 Les constatations et recommandations demandées par les parties sont reproduites ci-après.

8.7 Les Communautés européennes allèguent que:

- 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 6quinquies 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), 6bis 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), 6bis 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), 6bis 1), 6quinquies 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), 6bis 1), 6quinquies 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 Bureau international de l'OMPI est chargé de l'administration de la Convention de Paris (1967) pour la protection de la propriété industrielle.

8.12 L'article 13:1 du Mémoire d'accord dispose qu'un groupe spécial a "le droit de demander à toute personne ou à tout organisme qu'il jugera approprié des renseignements et des avis techniques".⁹³ L'article 13:2 prévoit en outre que les groupes spéciaux peuvent "demander des

⁹³ La première fois qu'un groupe spécial a demandé au Bureau international de l'OMPI de lui communiquer des renseignements au sujet d'un accord dont ce dernier assurait l'administration, ce fut lorsque le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire *États-Unis – Article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur* ("*États-Unis - Article 110 5)*"), WT/DS160/R, rapport adopté le 27 juillet 2000, a demandé des renseignements concernant des dispositions de l'Acte de Paris de 1971 de la Convention de Berne (1971). Dans l'affaire *Inde - Restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles, textiles et industriels* ("*Inde - Restrictions quantitatives*"), WT/DS90/R, rapport adopté le 22 septembre 1999, paragraphe 5.12, le Groupe spécial a dit ce qui suit: "l'article 13:1 du Mémoire d'accord sur le règlement des différends autorise le Groupe spécial à consulter le FMI pour obtenir tous renseignements pertinents relatifs à la situation des réserves monétaires et de

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) réglementent 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 (l'"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 Materials 679.

⁹⁶ Rapport de l'Organe d'appel, *États-Unis – Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules* ("*États-Unis – Essence*"), WT/DS2/AB/R, adopté le 20 mai 1996, page 19. Voir aussi les rapports de l'Organe d'appel, *Japon – Taxes sur les boissons alcooliques* ("*Japon – Boissons alcooliques*"), WT/DS8/AB/R-WT/DS10/AB/R-WT/DS11/AB/R, adopté le 1^{er} novembre 1996, page 12; *Inde – Brevets*, paragraphe 46; *Communautés européennes – Classement tarifaire de certains matériels informatiques* ("*CE – Matériels informatiques*"), WT/DS62/AB/R-WT/DS67/AB/R-WT/DS68/AB/R, adopté le 22 juin 1998, paragraphe 84; et *États-Unis – Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes* ("*États-Unis – Crevettes*"), WT/DS58/AB/R, adopté le 6 novembre 1998, paragraphe 114.

⁹⁷ Rapport de l'Organe d'appel, *CE – Matériels informatiques*, paragraphe 86.

– *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 est bien établie. 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 ce qui suit:

... 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 partie fournit des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que ce qui est allégué est vrai, alors la charge de la preuve se déplace et incombe à l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des preuves suffisantes pour réfuter la présomption.⁹⁸

8.18 Une fois que le Groupe spécial a déterminé que la partie qui formule, par voie d'affirmation, une allégation ou un moyen de défense particulier a pu établir une présomption que ce qui est allégué est vrai, il incombe au Groupe spécial d'évaluer le bien-fondé de tous les arguments avancés par les parties ainsi que la recevabilité, la pertinence et le poids de tous les éléments de preuve factuels communiqués en vue de déterminer si la partie qui conteste une allégation particulière a réussi à réfuter la présomption établie. Au cas où les arguments et les éléments de preuve factuels présentés par les parties restent en équilibre, le Groupe spécial doit, en droit, donner tort à la partie qui assume la charge de la preuve.

8.19 Ainsi, il appartient aux Communautés européennes en tant que partie plaignante de présenter des arguments et des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que les mesures prises par les États-Unis sont incompatibles avec les obligations de ce pays au titre de l'Accord sur les ADPIC. Si les Communautés européennes réussissent à établir une telle présomption, la tâche du Groupe spécial consiste alors à apprécier les arguments et les éléments de preuve dont il dispose pour déterminer si, tout bien considéré, il est convaincu que les mesures prises par les États-Unis sont incompatibles avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Nous appliquerons les principes énoncés par l'Organe d'appel dans l'affaire *États-Unis – Chemises, chemisiers et blouses* pour examiner la compatibilité de l'article 211. Nous notons que le présent différend concerne l'examen d'un texte réglementaire à la lumière de l'Accord sur les ADPIC et n'a rien à voir avec un quelconque litige entre parties privées.

4. Portée de l'Accord sur les ADPIC

8.20 En l'espèce, les Communautés européennes demandent au Groupe spécial d'évaluer la compatibilité de l'article 211 avec diverses dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Nous notons que dans divers paragraphes de l'article 211 il est fait mention d'"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". En conséquence, pour examiner si l'article 211 est compatible avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC invoquées par les Communautés européennes, il nous faut tout d'abord étudier dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent aux marques et aux noms commerciaux mentionnés à l'article 211.

⁹⁸ Rapport de l'Organe d'appel, *États-Unis – Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde* ("États-Unis – Chemises, chemisiers et blouses"), WT/DS33/AB/R, adopté le 23 mars 1997, page 16.

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; schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés; et protection des renseignements non divulgués. Les catégories de droits connexes visées par l'article 14 concernent la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

8.25 Les catégories d'objets de la protection qui ne sont pas traitées aux sections 1 à 7 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC ne sont pas incluses dans la définition de l'expression "propriété intellectuelle" donnée à l'article 1:2. Autrement dit, les sections 1 à 7 de la Partie II ne font aucunement mention des noms commerciaux en tant que catégorie relevant de la définition de l'expression "propriété intellectuelle".

8.26 Nous interprétons les expressions "propriété intellectuelle" et "droits de propriété intellectuelle" eu égard à la définition de l'expression "propriété intellectuelle" donnée à l'article 1:2 de l'Accord sur les ADPIC. L'interprétation textuelle de l'article 1:2 veut qu'il établisse une définition globale, ce que confirment les mots "tous les secteurs"; le mot "tous" indique qu'il s'agit d'une liste exhaustive. Ainsi, par exemple, les obligations en matière de traitement national et de traitement de la nation la plus favorisée énoncées aux articles 3 et 4 de l'Accord sur les ADPIC qui concernent la "protection de la propriété intellectuelle" seraient interprétées comme couvrant les secteurs visés par l'article 1:2 de l'Accord sur les ADPIC. Nous considérons que l'interprétation correcte est celle qui veut qu'il n'y ait pas d'obligations au titre de ces articles en ce qui concerne les secteurs de la propriété intellectuelle qui ne sont pas mentionnés à l'article 1:2, par exemple les noms commerciaux, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne.

8.27 Pour ces raisons, nous pouvons provisoirement conclure que les noms commerciaux ne sont pas couverts par l'Accord sur les ADPIC.

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, la seconde proposition est subordonnée à la première: les Membres se conformeront aux obligations "[p]our ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord". Étant donné que le sens ordinaire de l'expression "pour ce qui est de" est "en ce qui concerne, au sujet [de], s'agissant [de]"¹⁰⁰ et qu'elle désigne explicitement les Parties II, III et IV, nous considérons que les Membres doivent se conformer aux articles 1^{er} à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris (1967) "pour ce qui est" de ce qui est couvert par les parties de l'Accord sur les ADPIC indiquées dans cette disposition, à savoir le droit d'auteur et les droits connexes; les marques de fabrique ou de commerce; les indications géographiques; les dessins et modèles industriels; les brevets; les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés; et la protection des renseignements non divulgués.

8.31 Conformément à l'article 32 de la Convention de Vienne, celui qui interprète un traité peut faire appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment l'historique de la négociation, afin de confirmer l'interprétation résultant de l'application de l'article 31 de la Convention de Vienne. À cet égard, nous examinons également l'historique de la négociation des articles 1:2 et 2:1 de l'Accord sur les ADPIC. Comme on le verra plus loin, les données historiques confirment notre interprétation concernant la portée de l'Accord sur les ADPIC.

8.32 L'étape de la négociation effective de l'Accord sur les ADPIC a commencé au printemps 1990 lorsque cinq projets de textes juridiques ont été présentés au Groupe de négociation du Cycle d'Uruguay sur les ADPIC par les Communautés européennes, les États-Unis, le Japon, 15 pays en développement et la Suisse. Les propositions faites par les Communautés européennes dans le document MTN.GNG/NG11/W/68 du 29 mars 1990 et par les États-Unis dans le document MTN.GNG/NG11/W/70 du 11 mai 1990 limitent la portée de la "propriété intellectuelle" aux objets indiqués dans la Partie II de l'Accord sur les ADPIC. Présentant sa proposition figurant dans le document MTN.GNG/NG11/W/74, la délégation japonaise a expliqué qu'elle "prévoyait la protection de sept types de droits". La proposition faite par un groupe de 15 pays en développement dans le document MTN.GNG/NG11/W/71 comprenait des propositions spécifiques concernant les brevets, les marques, les indications géographiques, le droit d'auteur et les droits voisins, et les schémas de configuration de circuits intégrés. La Suisse a fait distribuer un "projet de modification du GATT" dans le document MTN.GNG/NG11/W/73 du 14 mai 1990. Ce projet différait des autres propositions

⁹⁹ L'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC renvoie aux dispositions de fond de la Convention de Paris (1967).

¹⁰⁰ *The New Shorter Oxford English Dictionary* (Clarendon Press, 1993), page 2565.

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 fondamentales de la négociation sur les ADPIC sont identifiées dans le texte par les lettres A et B. Ces approches diffèrent non seulement quant au fond, mais encore quant à la structure. D'une manière générale, l'approche A envisage un accord unique sur les ADPIC, couvrant tous les domaines de négociation, ainsi que *l'ensemble des sept secteurs de la propriété intellectuelle* qui ont fait l'objet de propositions; cet accord ferait partie intégrante de l'Accord général et serait mis en œuvre en tant que tel. L'approche B prévoit deux parties, l'une sur le commerce des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (voir la Partie IX du texte ci-joint), l'autre sur les normes et principes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle (voir les Parties I à VIII). La deuxième partie *couvrirait les mêmes secteurs de la propriété intellectuelle que l'approche A, sauf pour ce qui est de la protection des secrets d'affaires*, qui, selon ceux qui proposent cette deuxième approche, ne constituent pas un secteur de la propriété intellectuelle. Cette partie serait mise en œuvre dans l'organisation internationale compétente, compte tenu des aspects multidisciplinaires et généraux des questions en jeu. (pas d'italique dans l'original)

8.35 Le paragraphe 1 de la Partie II contenait la disposition suivante intitulée "Portée et champ d'application":

¹⁰¹ Voir le document MTN.GNG/NG11/21, paragraphe 38, 22 juin 1990.

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 6*quinquies* 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:

Section 2: Marques de fabrique ou de commerce

Objet de la protection

Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. Les Membres pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement.

8.48 L'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit:

Le paragraphe 1 ne sera pas considéré comme empêchant 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).

8.49 L'article 15:1 indique quels signes ou quelles combinaisons de signes – y compris en particulier les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs – seront susceptibles d'être enregistrés comme marques.¹⁰³ Le titre de l'article 15 est "Objet de la protection" et le paragraphe 1 laisse entendre que l'*objet*, mot dont le sens ordinaire est "la question qui fait l'objet d'un débat, ce pourquoi une exposition est organisée ou le sujet d'une œuvre d'art"¹⁰⁴, ce sont les signes ou toute combinaison de signes. Sur la base du sens ordinaire du mot "objet" et à la lumière de la deuxième phrase qui est ainsi libellée: "[d]e tels signes ... seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce", l'*objet* dans le cas des marques ce sont les signes. Si ces signes sont "propre[s] à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises", ils deviennent susceptibles d'être enregistrés comme marques, à condition que l'enregistrement ne soit pas refusé pour d'"autres motifs" comme il est indiqué à l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC. Une obligation imposant de faire en sorte que certains signes soient susceptibles d'être protégés sans qu'il soit entendu que de tels signes doivent pouvoir bénéficier d'une protection n'aurait aucun sens et serait incompatible avec les objectifs de l'Accord sur les ADPIC tels qu'ils sont énoncés dans le préambule et à l'article 7 de l'Accord. Cette interprétation est confirmée au niveau du contexte par l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC qui dispose que "[l]e paragraphe 1 ne sera pas considéré comme empêchant un Membre de refuser l'enregistrement ... pour d'autres motifs".

8.50 L'article 15:1 précise la forme des signes qui sont susceptibles d'être enregistrés comme marques alors que l'article 15:2 n'empêche pas les Membres de refuser l'enregistrement de marques pour d'"autres motifs". Compte tenu de la référence explicite au paragraphe 1, nous considérons que l'article 15:2 doit être lu conjointement avec l'article 15:1 pour s'assurer de son sens.

¹⁰³ L'article 15 figure dans la Partie II de l'Accord sur les ADPIC intitulée "Normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle" et comportant sept sections qui décrivent les catégories d'objets de la protection, indiquent les prescriptions auxquelles il doit être satisfait avant que la protection soit conférée à l'objet sous la forme d'un droit de propriété intellectuelle particulier, puis précisent quels sont ces droits et quelle est leur durée.

¹⁰⁴ *The New Oxford Dictionary of English* (Oxford University Press, 1998), page 1849.

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 sens ordinaire à attribuer au terme dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité. Nous notons également que l'article 32 de la Convention de Vienne permet à celui qui interprète un traité de faire appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment l'historique de la négociation des dispositions en cause de l'Accord sur les ADPIC, en vue de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31 de la Convention de Vienne.

8.53 Nous examinons tout d'abord l'expression "autres motifs" et notons que le sens ordinaire du mot "autre" est "différent ou distinct de ce qui est *déjà mentionné*"¹⁰⁵ et que celui du mot "motif" est "fondement ou base; éléments sur lesquels on s'appuie".¹⁰⁶ Sur la base du sens ordinaire, nous sommes d'avis que l'expression "autres motifs" peut signifier des motifs "différents ou distincts de ceux qui sont déjà mentionnés" à l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC. L'expression "autres motifs" est suivie par la deuxième partie de la phrase de l'article 15:2 qui est ainsi libellée: "à condition que *ceux-ci* ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967)". Étant donné que le pronom "ceux-ci" renvoie aux "autres motifs", nous considérons que les Membres peuvent refuser l'enregistrement de marques pour d'"autres motifs" à condition que ceux-ci ne "dérogent" pas, le sens ordinaire de "déroger" étant "enlever (quelque chose à une chose) de manière à la réduire ou à l'*affaiblir* ... Porter atteinte à,"¹⁰⁷ aux dispositions de la Convention de Paris (1967). Sur la base du sens ordinaire du terme "déroger", l'article 15:2 n'empêche pas un Membre de refuser l'enregistrement de marques pour autant que les motifs de ce refus ne sont pas incompatibles avec ses obligations au titre de la Convention de Paris (1967).

8.54 Les Communautés européennes ont fait valoir que l'enregistrement de marques en vertu de l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC ne pouvait être refusé que conformément à des dispositions spécifiques énoncées dans l'Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris (1967) et que ces dispositions étaient les articles 22:3, 23:2 et 24:5 de l'Accord sur les ADPIC et les articles 6 2), 6^{ter} et 6^{quinq} B de la Convention de Paris (1967). Nous ne partageons pas l'avis selon lequel les "autres motifs" de refus de l'enregistrement se limitent à ceux qui sont énoncés aux articles 22:3, 23:2 et 24:5 de l'Accord sur les ADPIC et aux articles 6 2), 6^{ter} et 6^{quinq} B de la Convention de Paris (1967). Étant donné que nous examinons les "autres motifs" qui ne "dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967)", la référence faite par les CE aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC est inappropriée. Les dispositions citées par les Communautés européennes sont, d'une part, des dispositions qui énoncent des raisons de refuser l'enregistrement de marques et, d'autre part, des dispositions qui énoncent des raisons que les Membres ne peuvent pas invoquer pour refuser l'enregistrement de marques, lesquelles doivent donc être enregistrées. Comme nous nous intéressons aux "autres motifs" qui ne "dérogent" pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967), ou ne les affaiblissent pas, seule la dernière catégorie de raisons est pertinente. En affirmant que seules les dispositions permettant de refuser l'enregistrement de marques auxquelles elles ont fait référence recouvrent l'ensemble des "autres motifs", les Communautés européennes nous demandent de lire les

¹⁰⁵ *Black's Law Dictionary* (West Publishing Co., cinquième édition), page 992.

¹⁰⁶ *Id.*, page 633.

¹⁰⁷ *The New Shorter Oxford English Dictionary*, *supra*, page 652.

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 pas le fait que les signes visés par l'article 211 a) 1) peuvent être susceptibles d'être enregistrés en vertu de l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC, mais font valoir que l'article 15:1 ne les empêche pas de refuser l'enregistrement comme marque d'un signe satisfaisant aux conditions requises, au motif que le déposant n'est pas le titulaire de la marque utilisée en rapport avec des avoirs confisqués.

8.56 Pour examiner cette question, nous considérons que l'article 6 1) de la Convention de Paris (1967) constitue un contexte utile. L'article 6 1) de la Convention de Paris (1967) dispose que "[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". Le libellé de l'article 6 1) de la Convention de Paris (1967) donne crédit à l'idée que les Membres ont le droit, sous réserve des sauvegardes en matière de traitement national et de traitement de la nation la plus favorisée et autres sauvegardes prévues dans l'Accord sur les ADPIC, d'exiger, comme condition du dépôt et de l'enregistrement, que le déposant soit le titulaire de la marque, à moins qu'il n'y ait dans la Convention de Paris (1967) des dispositions spécifiques qui soient une exception à l'article 6 1) et qui réglementent l'enregistrement des marques de manière si détaillée qu'elles limitent la possibilité qu'a un Membre de refuser l'enregistrement de marques pour des raisons liées à la propriété. Autrement dit, compte tenu de la réserve formulée dans la phrase précédente, l'Accord sur les ADPIC et les dispositions de la Convention de Paris (1967) qui y sont incorporées, n'interdisent pas aux Membres de refuser l'enregistrement d'une marque au motif que le déposant n'est pas le titulaire de la marque tel qu'il est défini dans leur système juridique national respectif. Par conséquent, nous considérons que les "autres motifs" de refuser l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article 15:2 peuvent englober une mesure qui permet de refuser l'enregistrement d'une marque en se fondant sur le fait que le déposant n'est pas le titulaire de la marque.

8.57 Nous sommes parfaitement conscients des risques d'abus que pourrait entraîner toute législation nationale visant à réglementer d'une manière arbitraire l'attribution de la propriété intellectuelle. L'Accord sur les ADPIC n'est toutefois pas sans prévoir de sauvegardes contre les risques d'abus. L'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC dispose que "[l]es Membres donneront effet aux dispositions du présent accord". Nous interprétons cette phrase comme signifiant que les Membres doivent donner effet aux droits et obligations énoncés dans l'Accord sur les ADPIC et que

¹⁰⁸ Les États-Unis ont fait valoir que le droit international coutumier sur les expropriations était clair: un État ne peut pas exproprier les avoirs privés de ressortissants d'autres États sur son territoire sauf si l'expropriation 1) a un but d'utilité publique, 2) se fait sur une base non discriminatoire et selon une procédure régulière et 3) fait l'objet d'une indemnisation rapide, adéquate et effective. Nous notons que le droit international public sur ce qui constitue une saisie licite d'une partie privée par un État n'est pas entièrement fixé et continue de faire l'objet d'un débat. Toutefois, nous reconnaissons qu'il existe des traités bilatéraux qui spécifient, sur le plan du droit international privé, ce qui constitue une saisie licite. Aux fins du présent différend, nous n'avons pas à déterminer ce qui constitue une saisie légale ni si l'entreprise ou les avoirs, y compris les marques visées par l'article 211, ont été licitement expropriés par Cuba.

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 possèdent les États. L'une de ses applications, communément dénommée la doctrine de l'abus de droit, interdit l'exercice abusif de ces droits et prescrit que, dès lors que la revendication d'un droit "empiète sur le domaine couvert par une obligation conventionnelle, le droit soit exercé de bonne foi, c'est-à-dire de façon raisonnable". L'exercice abusif par un Membre de son propre droit conventionnel se traduit donc par une violation des droits conventionnels des autres Membres ainsi que par un manquement du Membre en question à son obligation conventionnelle".¹⁰⁹ Les Membres doivent donc mettre en œuvre les dispositions de l'Accord sur les ADPIC d'une manière compatible avec le principe de la bonne foi consacré à l'article 7 de l'Accord sur les ADPIC.

8.58 Pour les raisons indiquées ci-dessus, si l'article 211 a) 1) est une législation nationale qui permet de refuser l'enregistrement d'une marque en se fondant sur le fait que le déposant n'est pas le véritable titulaire selon la législation américaine, il relève des "autres motifs" mentionnés à l'article 15:2 et, partant, il est compatible avec l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC.

8.59 Les Communautés européennes ont fait valoir que l'article 211 limitait l'utilisation d'un avoir par son propriétaire légitime et que toute transaction telle qu'un simple accord de licence conclu avec une entreprise commune constituée par un ressortissant désigné et un opérateur économique communautaire pouvait être compromise par la limitation découlant de l'article 211. S'il est vrai que l'article 211 a) 1) a pour effet pratique d'empêcher l'enregistrement ou le renouvellement de marques¹¹⁰, un examen de son libellé indique qu'il s'agit d'une mesure qui a trait à la propriété des marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués. L'article 211 a) 1) dispose ce qui suit:

Nonobstant toute autre disposition législative, aucune transaction ni aucun paiement n'est autorisé ou approuvé conformément à l'article 515.527 du titre 31 du Code of Federal Regulations, tel qu'il est en vigueur au 9 septembre 1998, 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, 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.

8.60 Le libellé de l'article 211 a) 1) vise les droits d'une personne enregistrant une marque de revendiquer un intérêt lié à la propriété de la marque considérée. L'article 211 a) 1), pris conjointement avec les règlements de l'OFAC, crée une étape procédurale additionnelle qui concerne

¹⁰⁹ Rapport de l'Organe d'appel, *États-Unis – Crevettes*, paragraphe 158.

¹¹⁰ Nous notons que l'article 211 a) 1) n'indique pas explicitement que l'enregistrement ou le renouvellement des marques en question sera refusé. L'article 211 a) 1) interdit toute "transaction [ou tout] paiement" lié à l'enregistrement et au renouvellement des marques et noms en question à moins que le titulaire initial de la marque ne donne son consentement. Le terme "transaction" est défini à l'article 515.309 de 31 CFR comme "tout paiement ou transfert à un pays étranger désigné ou à un ressortissant de ce pays" et le terme "transfert" est à son tour défini à l'article 515.310 de 31 CFR comme "tout acte ou toute transaction effectif ou supposé ... dont le but, l'objectif ou l'effet est de créer ... transférer, ou modifier ... tout droit, recours, pouvoir, privilège ou intérêt concernant un bien quelconque". Le terme "bien" est défini à l'article 515.311 de 31 CFR comme recouvrant les marques. Par conséquent, le refus de l'enregistrement ou du renouvellement est l'effet de la décision de n'autoriser ou approuver "aucune transaction ni aucun paiement" qui empêche un ressortissant désigné de payer la taxe de dépôt nécessaire à l'enregistrement ou au renouvellement d'une marque auprès de l'USPTO.

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 en vertu de leur législation. Nous examinons ensuite si l'article 211 a) 1) est compatible avec l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC. Cet examen soulève aussi la question de savoir dans quelle mesure la propriété est réglementée par l'Accord sur les ADPIC.

8.63 Selon les États-Unis, la propriété des marques est généralement établie par l'usage de sorte que le titulaire d'une marque est généralement la partie qui contrôle la nature et la qualité des produits vendus ou des services fournis sous couvert de la marque.¹¹² Les États-Unis ont indiqué que le

¹¹¹ Voir la première communication des CE, paragraphe 42, et la deuxième déclaration orale des CE, paragraphe 38.

¹¹² L'article 1201.01 du *Manuel d'examen des demandes d'enregistrement de marques* dispose ce qui suit:

Aux termes de l'article 1 a) de la Loi sur les marques, 15 U.S.C. article 1051 a) "Le titulaire d'une marque utilisée dans le commerce peut demander, conformément à la présente loi, l'enregistrement de sa marque ...". Une demande d'enregistrement de marque au titre de l'article 1 A) ou de l'article 44 de la Loi doit contenir "une déclaration selon laquelle, à la connaissance de l'auteur de l'attestation, lui-même ou l'entreprise, la société ou l'association

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 l'attestation croit que le déposant a le droit d'utiliser la marque dans le commerce. 15 U.S.C. article 1051 b) 1) A). ... Le titulaire d'une marque est la partie qui contrôle la nature et la qualité des produits vendus ou des services fournis sous couvert de la marque. Par conséquent, les faits spécifiques concernant l'usage de la marque sont déterminants pour la question de la propriété.

¹¹³ Selon les États-Unis, "l'article 211 a) 1) vise les marques qui ont un "titulaire initial" et qui ont été "utilisées" en rapport avec des avoirs ou une entreprise confisqués. Un tel usage – même en dehors des États-Unis – peut créer des droits de propriété (c'est-à-dire une "protection") aux États-Unis". Voir la réponse n° 67 b) des États-Unis.

¹¹⁴ Voir la réponse n° 50 des CE. La note de l'OMPI précise que "[b]ien que certaines dispositions de la Convention de Paris mentionnent le concept de propriété des marques (article 5C 2) et 3): "propriétaire"; article 6ter 1) c) et 6septies: "titulaire"; article 6bis 1): "comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention"), aucune disposition ne traite de la question de savoir comment le titulaire d'une marque doit être déterminé en vertu de la législation nationale des États parties à la Convention."

¹¹⁵ Voir la note de bas de page 113, *supra*.

¹¹⁶ Les Communautés européennes ont fait valoir qu'avant l'enregistrement, il n'existait pas de marque et que le détenteur de l'enregistrement d'une marque était par définition le titulaire de cette marque. Les États-Unis, en revanche, ont fait valoir que l'Accord sur les ADPIC était rédigé de manière à tenir compte à la fois du système de l'"enregistrement" existant en régime "code civil" et du système de l'"usage" existant en régime "common law" et que l'Accord sur les ADPIC n'exigeait pas un système de marques dans lequel l'enregistrement lui-même créait à la fois des droits de marque et des droits de propriété. Ils ont fait observer que, selon la législation américaine, l'enregistrement ne permettait pas de déterminer de façon concluante la propriété d'une marque et que les marques en régime de "common law" existaient indépendamment de l'enregistrement fédéral. Ils ont fait valoir que l'enregistrement d'une marque en vertu de la Loi sur les marques établissait des présomptions *prima facie* que le déposant était le titulaire de la marque enregistrée et qu'il avait le droit exclusif d'utiliser cette marque dans le commerce. Nous sommes d'avis que l'Accord sur les ADPIC ne contient aucune disposition qui imposerait aux Membres d'assimiler le détenteur de l'enregistrement d'une

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 consentement du titulaire initial ou de l'ayant cause peut enregistrer les signes constituant des marques qui étaient utilisées en rapport avec des avoirs confisqués et satisfaisant aux prescriptions de l'article 15:1 parce qu'il est considéré comme le véritable titulaire au sens de l'article 211 a) 1). C'est pour cette raison également que nous ne partageons pas l'avis des CE selon lequel les articles 16 à 21 de l'Accord sur les ADPIC deviendraient inutiles; le titulaire initial, l'ayant cause ou une personne qui a le consentement du titulaire initial ou de l'ayant cause obtiendrait les droits et les avantages découlant de ces dispositions. En conséquence, l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article 15:1 du fait qu'il empêche l'enregistrement comme marques des signes constituant des marques qui étaient utilisées en rapport avec des avoirs confisqués et satisfaisant aux prescriptions de l'article 15:1.

- 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

8.66 Les Communautés européennes ont avancé trois arguments concernant la portée de l'article 211.¹¹⁷ Premièrement, elles ont fait valoir que l'article 211 s'appliquait à des catégories de produits autres que celles visées par les marques qui étaient utilisées en rapport avec des avoirs confisqués. Deuxièmement, elles ont fait observer que la portée de l'article 211 incluait les marques pour l'essentiel similaires qui, à leur avis, par définition, n'avaient pas été confisquées. Troisièmement, elles ont allégué que l'article 211 s'étendait aux marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués qui étaient acquises par une personne autre que le titulaire initial ou son ayant cause après que ce titulaire initial ou son ayant cause a abandonné la marque aux États-Unis. À cet égard, elles ont allégué que si une marque avait été abandonnée, n'importe qui pouvait en demander l'enregistrement et en acquérir la propriété.

8.67 Au sujet de 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, nous ne voyons aucun élément permettant d'interpréter l'article 211 a) 1) d'une manière telle qu'il s'appliquerait à des catégories de produits autres que celles visées par "une marque qui était utilisée en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués". Le libellé de l'article 211 a) 1) établit un lien entre une marque et des avoirs confisqués et ne fait pas mention de types de produits ou d'avoirs autres que des avoirs confisqués. Nous notons que les marques donnent des droits en ce qui concerne des produits identiques ou similaires et compte tenu de ce principe nous sommes d'avis que l'article 211 a) 1) ne serait pas interprété comme s'appliquant à des catégories de

marque au titulaire de cette marque. Nous notons que l'article 16 de l'Accord sur les ADPIC prévoit que les droits conférés au titre de cet article ne doivent pas affecter la possibilité qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits à l'usage. Dans la mesure où les droits sont accordés et où la propriété est déterminée en fonction de l'usage, une marque peut exister avant l'enregistrement. Préserver les intérêts du titulaire d'une marque acquise par l'usage dans le cas où quelqu'un demanderait ultérieurement l'enregistrement d'une marque n'est pas incompatible avec l'Accord sur les ADPIC.

¹¹⁷ Les Communautés européennes ont dit que la portée de l'article 211 allait "bien au-delà des avoirs confisqués". Voir la première déclaration orale des CE, paragraphes 48 à 52.

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 protection offerte au titulaire d'une marque consiste entre autres choses à empêcher des tiers d'utiliser des marques "similaires", nous rejetons l'argument des CE selon lequel les États-Unis manquent à leurs obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC parce que la portée de l'article 211 a) 1) est trop large dans la mesure où elle inclut les marques similaires.

8.69 En ce qui concerne l'argument relatif aux marques abandonnées, nous croyons comprendre que les Communautés européennes font valoir que les signes dont se composent les marques abandonnées utilisées en rapport avec des avoirs confisqués satisfont à la prescription énoncée à l'article 15:1 et sont donc susceptibles d'être enregistrés comme marques, à condition que leur enregistrement ne soit pas refusé pour d'"autres motifs" au titre de l'article 15:2. En réponse à une question que nous avons posée, les États-Unis ont fait valoir que dans les circonstances particulières où une marque avait été licitement abandonnée, il n'y avait pas de titulaire initial dont le consentement était nécessaire au titre de l'article 211. Nous notons que l'abandon d'une marque est déterminé par la législation nationale de chaque Membre. En cas d'abandon, le titulaire renonce à la propriété de la marque considérée. Sur la base de ce principe, si le titulaire initial abandonne une marque, c'est-à-dire renonce à la propriété d'une marque, ce titulaire initial n'a plus de droits qui doivent être protégés. Compte tenu de la réponse des États-Unis, nous croyons comprendre que l'article 211 a) 1) ne serait pas applicable dans de telles circonstances. Sur cette base, nous rejetons l'argument des CE concernant les marques abandonnées.

3. Conclusion générale concernant l'article 15:1

8.70 Après avoir examiné les questions susmentionnées, nous confirmons notre constatation figurant au paragraphe 8.60 et rejetons les arguments complémentaires avancés par les Communautés européennes. Nous constatons que l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC parce que l'expression "autres motifs" telle qu'elle est utilisée à l'article 15:2 de l'Accord sur les ADPIC peut recouvrir une mesure qui permet de refuser l'enregistrement d'une

¹¹⁸ On trouvera au paragraphe 8.108, *infra*, un exposé sur le régime de propriété.

marque en se fondant sur le fait que le déposant n'est pas le titulaire selon la législation nationale, en l'espèce la législation américaine, et que l'article 211 a) 1) est une mesure qui vise la propriété des marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués.

E. COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 211 A) 1) AVEC L'ARTICLE 2:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC PRIS CONJOINTEMENT AVEC L'ARTICLE 6QUINQUIES A 1) DE LA CONVENTION DE PARIS (1967)

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 6quinquies A 1) de la Convention de Paris (1967)

8.71 Les Communautés européennes allèguent que l'article 211 a) 1) est incompatible avec l'article 6quinquies A 1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC car il empêche le titulaire d'une marque enregistrée dans un autre Membre de l'OMC d'obtenir ou de maintenir l'enregistrement d'une marque aux États-Unis en excluant la possibilité d'acquitter les taxes requises pour l'enregistrement ou le renouvellement. Les Communautés européennes font valoir que toutes les marques régulièrement enregistrées dans le pays d'origine sont visées par l'article 6quinquies A 1). À leur avis, la portée de l'article 6quinquies A 1) n'est pas limitée à la forme d'une marque. En conséquence, elles font valoir que le Membre dans lequel un 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. En outre, elles font valoir qu'en tout état de cause, la portée de l'article 6quinquies A 1) n'est pas pertinente pour le règlement du différend car l'article 211 a) 1) empêche l'enregistrement des marques qui satisfont aux conditions particulières quant à la forme énoncées dans la législation des États-Unis.

8.72 Les États-Unis font valoir que rien dans l'article 6quinquies A 1) de la Convention de Paris (1967) ne leur impose d'accepter l'enregistrement ou le renouvellement de marques si la personne qui demande l'enregistrement ou le renouvellement n'est pas le véritable titulaire de la marque en vertu de la législation américaine. Ils font valoir que l'article 6quinquies A 1) de la Convention de Paris (1967) ne leur impose pas de reconnaître et de faire respecter les marques utilisées en rapport avec des avoirs qui ont été confisqués – c'est-à-dire expropriés sans indemnisation – à leurs propriétaires légitimes. Ils soutiennent que la Convention de Paris (1967) et l'Accord sur les ADPIC ne contiennent aucune disposition qui spécifie comment la propriété d'une marque est déterminée, mais laissent une telle détermination relever de la législation nationale de chaque Membre, sous réserve des prescriptions relatives au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée.

8.73 Selon les États-Unis, l'article 6quinquies A 1) vise la forme de la marque: lorsqu'une marque ne serait normalement pas susceptible d'être enregistrée en raison de sa forme - par exemple parce qu'elle contient des termes en langue étrangère ou des noms propres - les Membres sont tenus d'accepter et de protéger ces marques "telle[s] quelle[s]" ("as is" ou "in their original form" en anglais) si elles sont régulièrement enregistrées dans le pays d'origine. Les États-Unis font valoir que cette disposition était nécessaire en raison des différences entre les législations nationales quant à la forme de la marque. Ils sont d'avis que l'article 6quinquies A 1) n'ôte pas aux Membres la capacité de déterminer, en fonction de questions autres que celle de la forme, qu'une marque ne sera pas enregistrée ou protégée. Ils soutiennent que l'article 6quinquies A 1) 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 et que, par conséquent, l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article 6quinquies A 1).

8.74 Nous examinons d'abord l'allégation des CE selon laquelle l'article 211 a) 1) est incompatible avec l'article 6quinquies A 1) de la Convention de Paris (1967) au motif que ce dernier exige que toutes les marques régulièrement enregistrées dans le pays d'origine soient admises au dépôt et

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 6*quinquies*. 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 6*quinquies*, 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 6*quinquies* A 1) devait être interprété comme signifiant que chaque marque enregistrée dans un pays de l'Union devrait être admise "telle quelle" sous tous ses aspects et dans son intégralité dans chacun des autres pays de l'Union. Dans ce cas, il ne resterait pas grand-chose de la liberté de chaque pays d'énoncer les règles de dépôt et d'enregistrement puisque la quasi-totalité des marques étrangères devraient être admises à l'enregistrement sous tous leurs aspects. De même, la "territorialité" ou l'"indépendance" des marques serait considérablement limitée si chaque marque enregistrée dans un pays devait être admise dans un autre pays sous tous ses aspects. L'article 6*quinquies* constitue manifestement une exception à l'article 6 ou une limitation de cet article. Pour autant que l'exception ou la limitation ne vise que les problèmes découlant de la forme de la marque enregistrée dans un pays et présentée pour enregistrement dans un autre pays (et qui sans cela pourrait y être refusée pour des raisons de pure forme), il est possible de garantir l'effet utile des deux dispositions.¹²²

8.80 L'article 2 de la Convention de Paris (1967) énonce le principe du traitement national, qui est l'un des fondements de la Convention. L'article 6*quinquies* va au-delà du traitement national en ce sens qu'il prescrit que les autorités admettent au dépôt et en vue d'une protection des marques qu'elles pourraient être habilitées à refuser selon les règles applicables dans leur propre pays. À cet égard, nous considérons que l'article 6*quinquies* a été correctement décrit comme une disposition qui accorde un traitement "allant au-delà du traitement national". Si cette disposition devait être interprétée comme visant chaque marque sous tous ses aspects, elle prendrait une telle importance que la règle fondamentale de l'article 2 serait pratiquement vidée de son sens. Telle n'a pas pu être l'intention des rédacteurs. Encore une fois, chacune des deux dispositions ne peut être pleinement utile que s'il est admis que le traitement national demeure l'un des principes essentiels de la Convention, principe qui n'est évincé que dans un nombre limité de cas, à savoir uniquement lorsque la forme de la marque considérée empêche inutilement d'assurer pour le même détenteur de droits une certaine uniformité des marques dans différents pays de l'Union.

8.81 Sur la base des arguments textuels et contextuels examinés ci-dessus, nous arrivons à la conclusion que l'interprétation large donnée par les Communautés européennes doit être rejetée.

¹²² En matière d'interprétation, la règle de l'effet utile – *effective interpretation* en anglais, ou *ut res magis valeat quam pereat*, en latin – correspond à la règle générale d'interprétation qui veut qu'un traité soit interprété de manière à donner un sens et un effet à tous les termes qu'il renferme. Par exemple, il ne convient pas de donner à une disposition une interprétation qui aurait pour résultat d'annuler l'effet d'une autre disposition du même traité. Pour un examen de ce principe, voir: *Annuaire de la Commission du droit international*, 1966, Vol. II, A/CN.4/SER.A/1966/Add.1, pages 239 et suivantes. Voir aussi, par exemple: *Affaire du détroit de Corfou*, C.I.J., *Recueil*, 1949, page 24 (Cour internationale de justice); *Affaire du différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad)* C.I.J., *Recueil*, 1994, page 23 (Cour internationale de justice); et *Oppenheim's International Law* (9^{ème} édition, publié sous la direction de Jennings et Watts, 1992), Vol. 1, pages 1280 et 1281. Voir les rapports de l'Organe d'appel, *États-Unis – Essence*, page 26 ("Un interprète n'est pas libre d'adopter une interprétation qui aurait pour résultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un traité."); *Japon - Boissons alcooliques*, page 14; et le rapport du Groupe spécial *Corée - Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers* ("Corée - Produits laitiers"), WT/DS98/R, paragraphe 7.37.

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 1958 communiqués par l'OMPI en réponse à notre demande montrent sans ambiguïté que depuis le début même de l'historique de la Convention de Paris, les dispositions antérieures à l'article 6*quinquies* avaient été en grande partie rédigées dans les mêmes termes, mais avaient été depuis lors jugées quelque peu opaques. En fait, il était nécessaire, pour arriver à l'adoption finale des dispositions antérieures, d'adopter une interprétation concertée de cette disposition sous la forme du paragraphe 4 du Protocole de Clôture de 1883.¹²³ Cette interprétation concertée indique de manière très claire que la disposition antérieure à l'article 6*quinquies* constitue une exception à la règle voulant que la législation des membres de l'Union demeure d'application et concerne uniquement la forme de la marque. Par la suite, cette interprétation concertée a été écartée à la Conférence de Washington de 1911, ce qui pourrait avoir affaibli sa valeur en tant qu'instrument d'interprétation possible au titre de l'article 31 3) a) de la Convention de Vienne.¹²⁴ Toutefois, elle continue de faire partie de l'historique de la disposition et elle est de surcroît confirmée par ce qui est ressorti de la Conférence de Lisbonne de 1958, au cours de laquelle le texte actuel de l'article 6*quinquies* a été définitivement arrêté. À la Conférence de Lisbonne, la question de l'interprétation de l'article 6*quinquies* A 1) a été examinée de la manière la plus claire imaginable en réponse à une proposition du Royaume-Uni et de ce qui était alors la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, qui visait à ramener cette disposition à une simple disposition concernant le traitement national. Le Président a alors indiqué comment les deux auteurs de la proposition voulaient supprimer ce qu'il décrivait comme "le principe de la marque "telle quelle"". Il a indiqué comment ce principe prévoyait que toute marque régulièrement enregistrée dans un pays serait admise à l'enregistrement dans un autre pays "sans adjonction" et a ajouté: "toutefois, ce principe concerne uniquement la forme de la marque et non son contenu".¹²⁵ Absolument rien dans l'historique de la Conférence de Lisbonne n'indique qu'une délégation ait remis en question cette interprétation de la disposition en cause. En conséquence, lorsque les délégations ont ensuite voté en faveur du maintien du principe de la "marque telle quelle", ils avaient pleine connaissance de l'interprétation donnée par le Président de la Conférence.¹²⁶ Nous concluons par conséquent que l'historique de la disposition corrobore notre interprétation fondée sur des éléments textuels et contextuels.

8.83 Le sens ordinaire de l'expression "telle quelle", dans son contexte et tel qu'il est confirmé par l'historique de la négociation, indique que l'article 6*quinquies* A 1) vise la forme de la marque; autrement dit, les marques régulièrement enregistrées dans un pays, même lorsqu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de la législation nationale d'un Membre concernant la forme admissible

¹²³ Le texte du paragraphe 4 adopté à la Conférence de Paris de 1883 est libellé comme suit: 4. Le paragraphe 1^{er} 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 satisferait 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. (pas d'italique dans l'original) Voir l'Annexe II de la lettre de l'OMPI, pages 24 à 27 et 32.

¹²⁴ Selon le Centenaire de la Convention de Paris (1983), "l'on admet généralement que cela ne modifie pas le sens à donner à l'expression "telle quelle", qui était explicitement définie en 1883". Centenaire de la Convention de Paris 1983, Publication de l'OMPI n° 875. Annexe X de la lettre de l'OMPI. Bodenhause n'a exprimé une vue similaire comme suit: "il n'est pas possible d'en déduire qu'un accord a été obtenu prévoyant un champ d'application différent pour la prescription à l'examen". Voir Bodenhause n, *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle* (Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle, 1968), page 115.

¹²⁵ Annexe VII de la lettre de l'OMPI, page 600.

¹²⁶ Annexe VII de la lettre de l'OMPI, page 751.

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 régit 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) car, même si ce dernier concernait uniquement la forme du signe, l'article 211 a) 1) empêchait l'admission au dépôt et en vue d'une protection sur une base "telle quelle" des marques qui n'étaient pas conformes aux dispositions de la législation nationale d'un Membre concernant la forme admissible.

8.85 S'agissant de l'argument des CE selon lequel la portée de l'article 211 inclut les marques qui n'existaient pas aux États-Unis au moment de la confiscation opérée par Cuba, nous avons indiqué précédemment que la propriété des marques était généralement déterminée sur la base de l'usage selon la législation des États-Unis et que les autorités américaines compétentes examineraient si le déposant était le véritable titulaire de la marque dans le cas où il s'agirait d'une marque utilisée en rapport avec des avoirs confisqués. Nous avons conclu que le fait de déterminer le titulaire d'une marque sur la base de l'usage n'était pas incompatible avec l'Accord sur les ADPIC et que la portée de l'article 211 n'était pas trop large sur le plan aussi bien temporel que géographique.¹²⁸

8.86 En ce qui concerne l'argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) empêche l'admission au dépôt et en vue d'une protection sur une base "telle quelle" même pour les marques qui répondent aux conditions particulières quant à la forme énoncées dans la législation américaine, nous avons précédemment déterminé que l'article 211 a) 1) n'empêchait pas la protection des marques en tant que telles et que l'effet de l'article 211 a) 1) était que le titulaire initial, l'ayant cause ou une personne qui avait le consentement du titulaire initial pouvait enregistrer les marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués. L'effet de l'article 211 a) 1) est que le titulaire initial, l'ayant cause ou une personne qui a le consentement du titulaire initial ou de l'ayant cause n'est pas dans l'impossibilité de faire admettre ses marques au dépôt et en vue d'une protection sur une base "telle quelle" au titre de l'article 6quinquies A 1). Nous notons que l'article 211 a) 1) empêche l'admission au dépôt et en vue d'une protection sur une base "telle quelle" quand le déposant n'est pas le titulaire initial ou n'a pas le consentement de celui-ci ou le consentement de l'ayant cause, mais n'empêche pas une telle admission pour les marques qui répondent aux conditions particulières quant à la forme énoncées dans la législation américaine. En conséquence, l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec

¹²⁷ Voir la deuxième déclaration orale des CE, paragraphe 41. Nous notons que cette position semble incompatible avec l'affirmation des CE selon laquelle 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 dans le pays où la confiscation a eu lieu. Voir la réponse n° 43 des CE.

¹²⁸ Voir notre exposé aux paragraphes 8.59 et 8.60, *supra*.

l'article 6*quinquies* A 1) au motif qu'il empêche l'admission au dépôt et en vue d'une protection sur une base "telle quelle" des marques qui répondent aux conditions particulières quant à la forme énoncées dans la législation américaine.

- b) Argument des CE selon lequel l'article 211 a) 1) s'applique à d'autres catégories de produits, à une portée qui inclut les marques similaires et s'applique aux marques abandonnées

8.87 Les Communautés européennes ont fait valoir que l'article 211 a) 1) s'appliquait à des catégories de produits autres que celles visées par la marque qui était utilisée en rapport avec des avoirs confisqués, avait une portée qui incluait les marques pour l'essentiel similaires et s'appliquait aux marques abandonnées par le titulaire initial ou son ayant cause.

8.88 Ces arguments présentés par les Communautés européennes sont identiques à ceux avancés au sujet de l'article 15:1 et soulèvent donc les mêmes questions. En conséquence, nous nous référons aux raisons indiquées aux paragraphes 8.67, 8.68 et 8.69 et confirmons que les conclusions qui y sont énoncées s'appliquent également dans le cas de l'article 6*quinquies* A 1).

3. Conclusion générale concernant l'article 6*quinquies* A 1)

8.89 Nous concluons que l'article 6*quinquies* A 1) traite de la forme de la marque et constatons en conséquence que l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article 6*quinquies* A 1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC par une référence figurant à l'article 2:1 de l'Accord.

F. COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 211 A) 2) AVEC LES ARTICLES 42 ET 16:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC

1. Observations générales

8.90 Les Communautés européennes allèguent que l'article 211 a) 2) empêche le titulaire d'une marque enregistrée aux États-Unis d'avoir recours à un tribunal américain pour faire respecter ses droits et que la mesure refuse à certains titulaires de droits aux États-Unis la qualité pour engager ou poursuivre une procédure devant un tribunal américain afin de faire respecter les droits conférés à ces parties par la Loi Lanham. En ce qui concerne précisément l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC, elles font valoir qu'en refusant expressément l'accès aux tribunaux américains pour faire respecter les droits visés par ses dispositions, l'article 211 a) 2) constitue un manquement aux obligations qui découlent pour les États-Unis de la première phrase de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. En ce qui concerne l'article 16 de l'Accord, elles font valoir que, du fait qu'aux États-Unis, de même que dans la plupart des Membres de l'OMC, c'est surtout le système judiciaire civil qui fait respecter les marques comme tous les autres droits de propriété intellectuelle, refuser à certains titulaires de marques l'accès aux tribunaux américains équivaut à priver entièrement les détenteurs de droits de leurs droits exclusifs.

8.91 Nous notons que les arguments des CE concernant les articles 16:1 et 42 de l'Accord sur les ADPIC sont étroitement liés. Étant donné que dans les deux cas l'allégation est fondée sur un refus allégué de mettre à disposition les moyens de faire respecter les droits – les Communautés européennes font valoir au sujet de l'article 16 que refuser l'accès aux procédures civiles équivaut à priver les détenteurs de droits des droits qui devraient être les leurs au titre de cet article – nous considérons qu'il convient d'examiner d'abord la violation alléguée des dispositions de l'Accord sur les ADPIC concernant les moyens de faire respecter les droits, dispositions qui figurent à l'article 42. Nous passerons ensuite aux arguments des CE qui se rapportent à l'article 16:1. Ce faisant, nous sommes toutefois conscients que les deux articles ont chacun leur importance, l'article 42 définissant

les droits procéduraux dont bénéficient les détenteurs de droits et l'article 16 définissant les droits exclusifs découlant de la propriété.

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

8.92 Les Communautés européennes allèguent que l'article 211 a) 2) est incompatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. Elles font valoir qu'en refusant expressément l'accès aux tribunaux américains pour faire respecter les droits visés par l'article 211 a) 2), la mesure constitue un manquement aux obligations qui découlent pour les États-Unis de la première phrase de l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC. Elles soutiennent que l'article 42 pris conjointement avec les articles 44 à 46 et 50 de l'Accord impose aux Membres de l'OMC de prévoir les mesures correctives qui y sont expressément indiquées.

8.93 Les États-Unis font valoir que l'article 42 s'applique uniquement aux droits de propriété intellectuelle "couverts par le présent accord" et qu'il n'impose pas aux Membres de donner aux détenteurs de droits accès à des procédures destinées à faire respecter des droits qui n'existent pas. Selon les États-Unis, si un prétendu droit de propriété intellectuelle n'est pas "couvert par le présent accord", un Membre n'a aucune obligation de le faire respecter au moyen de son système judiciaire civil. Les États-Unis font valoir que l'article 211 a) 2) constitue des règles de fond régissant la propriété des droits de marque et qu'il n'a pas d'effet sur l'accès aux procédures judiciaires de toute partie revendiquant un droit sur une marque. Ils soutiennent que rien dans l'article 211 a) 2) n'empêche la personne revendiquant 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.

8.94 L'article 42 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit¹²⁹:

Procédures loyales et équitables

Les Membres donneront aux détenteurs de droits (note de bas de page 11) accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord. Les défendeurs devront être informés en temps opportun par un avis écrit suffisamment précis indiquant, entre autres choses, les fondements des allégations. Les parties seront autorisées à se faire représenter par un conseil juridique indépendant et les procédures n'imposeront pas de prescriptions excessives en matière de comparution personnelle obligatoire. Toutes les parties à de telles procédures seront dûment habilitées à justifier leurs allégations et à présenter tous les éléments de preuve pertinents. La procédure comportera un moyen d'identifier et de protéger les renseignements confidentiels, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes.

Note de bas de page 11: Aux fins de la présente partie, l'expression "détenteur du droit" comprend les fédérations et associations habilitées à revendiquer un tel droit.

¹²⁹ L'article 42 figure à la section 2 de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC. Cette section est intitulée "Procédures et mesures correctives civiles et administratives". L'article 49 - "Procédures administratives" - figurant dans cette section dispose que "[d]ans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives concernant le fond de l'affaire, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section".

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 habilités au titre de l'article 42 à avoir accès à des procédures judiciaires qui sont efficaces en ce sens qu'elles permettent de faire respecter leurs droits couverts par l'Accord lorsque cela est justifié.¹³¹

8.96 Bien que les Communautés européennes aient concentré leurs arguments sur la première phrase de l'article 42, elles allèguent que l'article 211 a) 2) est incompatible avec l'ensemble de l'article 42. Nous notons qu'aux termes de la quatrième phrase de l'article 42, "[t]outes les parties à de telles procédures seront dûment habilitées à justifier leurs allégations et à présenter tous les éléments de preuve pertinents". Le sens ordinaire du mot "justifier" est "démontrer ou vérifier au moyen d'éléments de preuve".¹³² Cette quatrième phrase précise un aspect de l'efficacité des procédures judiciaires, à savoir que les parties doivent avoir la possibilité effective de faire pleinement valoir leurs arguments avant que le tribunal ne rende ses conclusions.

8.97 Pour interpréter l'article 42, nous examinons ensuite son contexte. L'article 42 figure à la section 2 de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC, qui traite des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. L'inclusion dans l'Accord sur les ADPIC de cette partie concernant les moyens de faire respecter les droits a constitué l'un des plus importants résultats des négociations du Cycle d'Uruguay car elle élargissait la portée de l'aspect respect des droits dans le domaine de la propriété intellectuelle. Avant l'Accord sur les ADPIC, les dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits se limitaient à des obligations générales imposant de prévoir des mesures correctives juridiques et la saisie de marchandises portant atteinte à un droit. L'article 41 de la section 1 de la Partie III énonce les obligations générales applicables à toutes les mesures visant à faire respecter les droits. Il dispose entre autres choses que "[l]es Membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord" (paragraphe 1) et que "[l]es procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables" (paragraphe 2). L'article 42 – pris conjointement avec les autres dispositions de la section 2 de la Partie III – précise les obligations générales énoncées à la section 1 de la même partie pour ce qui est des procédures et mesures correctives civiles et administratives. En ce qui concerne la prescription relative à l'efficacité, l'objet et le but des dispositions concernant les moyens de faire respecter les droits énoncées dans la Partie III sont indiqués dans le Préambule de l'Accord, qui reconnaît la nécessité de "l'élaboration de moyens efficaces et appropriés pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce".

¹³⁰ *Black's Law Dictionary*, *supra*, page 123.

¹³¹ Bien que la règle de l'épuisement des mesures correctives locales ne soit pas applicable en l'espèce, vu que ce qui est principalement en cause, ce sont l'interprétation et l'application d'un traité entre États et non l'atteinte portée aux droits des particuliers, il convient de souligner que dans les cas où cette règle intervient il a été universellement reconnu que les mesures correctives accessibles dans le cadre de la législation nationale devaient avoir un caractère "efficace", c'est-à-dire qu'elles devaient offrir au plaignant (privé) la possibilité de recourir à une véritable mesure corrective. Voir Jennings et Watts (eds.), *Oppenheim's International Law*, 9^{ème} édition, Vol. I, pages 522 à 566; et Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 5^{ème} édition, pages 500 et 501.

¹³² *The New Shorter Oxford English Dictionary*, *supra*, page 3124.

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 Comme nous l'avons déjà indiqué, aux États-Unis, l'enregistrement d'une marque établit une présomption *prima facie* que le déposant est le titulaire de la marque enregistrée. Autrement dit, aux États-Unis, le détenteur d'un enregistrement est censé être le titulaire de la marque sauf preuve du contraire. Une personne présumée être le titulaire d'une marque selon la législation américaine doit pouvoir, en ce qui concerne ses droits, bénéficier d'un niveau de protection conforme aux obligations des États-Unis au titre de l'Accord sur les ADPIC, y compris l'article 42. En conséquence, selon notre interprétation, ce titulaire présumé doit avoir accès à des procédures judiciaires civiles qui sont efficaces en ce sens qu'elles permettent de faire respecter ses droits jusqu'au moment où le tribunal détermine qu'en fait il n'est pas le titulaire de la marque qu'il a enregistrée ou qu'il existe un autre motif d'exclusion qui est compatible avec les obligations internationales.

8.100 Nous prenons note de l'argument des États-Unis selon lequel l'article 211 a) 2) n'a pas d'effet sur l'accès aux procédures judiciaires de toute partie revendiquant un droit sur une marque. Toutefois, vu le libellé clair de l'article 211 a) 2) qui dispose que, dans certaines circonstances, "[a]ucun tribunal des États-Unis ne reconnaît une revendication de droits ... , ne donne effet à une telle revendication ni ne l'entérine d'une autre manière", nous ne voyons pas comment un détenteur de droits pourrait effectivement revendiquer ses droits dans ces circonstances.¹³³ Bien que l'article 211 a) 2) ne semble pas empêcher un détenteur de droits d'engager des procédures judiciaires civiles, son libellé indique que le détenteur de droits n'est pas habilité à recourir à des procédures efficaces puisque le tribunal n'est pas autorisé *ab initio* à reconnaître sa revendication de droits si les conditions énoncées à l'article 211 a) 2) sont remplies. Autrement dit, le détenteur de droits est effectivement privé d'une occasion de justifier sa revendication, occasion dont un détenteur de droits peut manifestement se prévaloir au titre de l'article 42, puisque des procédures judiciaires civiles efficaces signifient des procédures offrant la possibilité d'obtenir un résultat qui ne soit pas déterminé *a priori* par la législation.

8.101 Nous notons qu'il en serait autrement si un tribunal devait décider, après avoir donné au détenteur de l'enregistrement d'une marque accès à des procédures judiciaires civiles efficaces, que le déposant n'est pas le véritable titulaire de la marque en question. Dans une telle situation, il n'y aurait peut-être plus de droits à faire respecter au titre de la Partie III de l'Accord, y compris l'article 42.

8.102 Toutefois, étant donné que l'article 211 a) 2) limite, dans certaines circonstances, l'accès effectif des détenteurs de droits aux procédures judiciaires civiles et, de ce fait, la "availability" de ces procédures, nous constatons que l'article 211 a) 2) est incompatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC.

¹³³ En appliquant l'article 211 b) à une question de nom commercial, un tribunal de district a statué que "l'article 211 empêchait HCI [le plaignant] de soutenir ses allégations pour atteinte à des droits sur un nom commercial". Voir l'affaire *Havana Club Holdings, S.A. v. Galleon S.A.*, 62 F., Supp. 2d 1085 (S.D.N.Y. 1999).

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 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. Les États-Unis estiment que 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 la personne qui a enregistré la marque. Pour étayer leur position, ils font observer que la dernière phrase de l'article 16:1 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" et que 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". Ils font valoir que la détermination établissant qu'il y a des droits antérieurs existants comme celle selon laquelle des droits 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. Ils font valoir qu'ils ne refusent pas les droits exclusifs au "titulaire" de la marque enregistrée, ce qui est l'obligation énoncée à l'article 16:1. Ils concluent, par conséquent, que l'article 211 a) 2) n'est pas incompatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC.

8.105 Les États-Unis estiment que, même si l'article 211 a) 2) était jugé incompatible avec l'article 16:1, il serait quand même compatible avec l'Accord sur les ADPIC car il ne s'applique qu'à une catégorie très restreinte et précise de détenteurs potentiels de droits, à savoir ceux dont les marques sont identiques ou pour l'essentiel similaires à des marques qui étaient utilisées en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués. Pour les États-Unis, par conséquent, cet article est "limité" et satisferait aux prescriptions de l'article 17. Les Communautés européennes soutiennent que l'article 211 a) 2) ne relève pas des exceptions prévues à l'article 17 parce que le titulaire d'une marque enregistrée est entièrement privé des droits exclusifs qui lui sont conférés au titre de l'article 16:1 et qu'une telle privation ne peut pas être considérée comme une exception "limitée" au sens de l'article 17.

8.106 L'article 16:1 dispose ce qui suit:

Droits conférés

Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou 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. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits décrits ci-dessus

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 "titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée" afin d'empêcher des tiers de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. La dernière phrase indique que ces droits ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant et que rien n'empêche les Membres de subordonner l'existence des droits à l'usage. Il est évident qu'entre autres choses, la dernière phrase tient compte des juridictions dans lesquelles des marques peuvent être acquises par l'usage, par exemple en ce qui concerne les marques relevant de la "common law" aux États-Unis. Ainsi, l'article 16:1 reconnaît que des droits exclusifs peuvent être conférés au titulaire d'une marque qui peut avoir établi son droit de propriété par un enregistrement ou par l'usage.

8.108 Toutefois, nous nous intéressons ici aux droits exclusifs conférés au titre de l'article 16:1 au titulaire d'une marque enregistrée.¹³⁴ Ni l'article 16:1 ni d'autres dispositions figurant dans l'Accord sur les ADPIC ne définissent la manière de déterminer le titulaire d'une marque.¹³⁵ L'article 16:1 ne fait état ni du "titulaire enregistré d'une marque" ni du "titulaire de l'enregistrement", mais se réfère au "titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée", d'où nous tirons la conclusion que le libellé de l'article 16:1 envisage différentes formes de droits existant dans la législation des Membres. Bien que les Communautés européennes aient fait valoir que l'Accord sur les ADPIC donnait des indications concernant le point de savoir qui devrait être considéré comme le titulaire, elles ont reconnu que cet accord, y compris les dispositions de la Convention de Paris (1967) qui y étaient incorporées, ne définissait pas le titulaire d'une marque.¹³⁶ Le sens ordinaire du mot anglais "owner" est "[t]he person who is vested the ownership, dominion, or title of property, proprietor. He who has dominion of a thing, real or personal, corporeal or incorporeal, which has a right to enjoy and do with as he pleases".¹³⁷ Le sens ordinaire du terme en question n'éclaire pas davantage la manière dont le titulaire d'une marque doit être déterminé. Pour déterminer qui est le titulaire d'une marque enregistrée, il est nécessaire de recourir à la législation nationale des Membres. Nous concluons que l'article 16:1 énonce certains droits exclusifs découlant de la propriété d'une marque enregistrée qui doivent être respectés par tous les Membres et que ceux-ci doivent accorder au "titulaire" de cette marque; mais l'Accord sur les ADPIC ne définit pas un régime de propriété des marques qui est valable pour tous les Membres et leur est applicable.

8.109 Nous avons noté précédemment qu'aux États-Unis la propriété d'une marque était généralement établie par l'usage et avons conclu que l'Accord sur les ADPIC n'empêchait pas un Membre de déterminer la propriété d'une marque en fonction de l'usage. Aux États-Unis, l'enregistrement d'une marque établit une présomption *prima facie* que le déposant est le titulaire de la

¹³⁴ Nous ne nous intéressons pas ici à la "revendication de droits par un ressortissant désigné fondée sur des droits découlant de la "common law"" dont il est question à l'article 211 a) 2) car la première phrase de l'article 16 ne traite pas de ces droits. Nous portons plutôt notre attention sur la non-reconnaissance d'une revendication de droits, y compris les droits exclusifs énoncés à l'article 16:1, par des ressortissants désignés qui ont obtenu, sous couvert d'une licence générale de l'OFAC, l'enregistrement de marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués, sur l'effet donné à une telle revendication ou sur son entérinement.

¹³⁵ Voir notre exposé aux paragraphes 8.56 et 8.57.

¹³⁶ Voir la réponse n° 50 des CE.

¹³⁷ *Black's Law Dictionary*, *supra*, page 996. À titre de comparaison, nous notons que le texte français de l'article 16:1 de l'Accord comporte l'expression "le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée" et le texte espagnol l'expression "el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada". Le sens donné dans le dictionnaire pour le terme "titulaire" est "qui possède juridiquement" (*Le Petit Robert*, Dictionnaire de la langue française (2000), page 2529). Le sens donné dans le dictionnaire pour le terme "titular" est "quien goza legítimamente de un derecho declarado o reconocido a su favor" (*Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales* (1984), page 749).

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 42 imposait aux États-Unis de donner au détenteur de l'enregistrement d'une marque accès à des procédures judiciaires civiles efficaces, c'est-à-dire offrant la possibilité d'obtenir un résultat qui ne soit pas déterminé *a priori* par la législation, pour faire valoir ses droits sur la marque enregistrée. Dans les circonstances exceptionnelles visées par l'article 211 a) 2), il peut y avoir une contestation couronnée de succès des droits de propriété établis *prima facie* à l'occasion de l'enregistrement, obtenu par un ressortissant désigné en vertu d'une licence générale de l'OFAC sans le consentement du titulaire initial, d'une marque utilisée en rapport avec des avoirs confisqués. Dans les cas où la présomption de propriété serait contestée avec succès dans le cadre de procédures judiciaires civiles efficaces, les dispositions de l'article 211 a) 2) n'empêcheraient pas la personne considérée par le tribunal comme étant le véritable titulaire de la marque selon la législation américaine de revendiquer ses droits. Ainsi, l'article 211 a) 2) permet de conférer des droits exclusifs à la personne considérée par le tribunal comme étant le véritable titulaire de la marque enregistrée selon la législation américaine. Les Communautés européennes ne nous ont présenté aucun élément de preuve qui nous permettrait de conclure que les tribunaux américains interpréteraient l'article 211 a) 2) d'une manière qui priverait de ses droits exclusifs une personne dont le tribunal a déterminé qu'elle était le titulaire d'une marque enregistrée.

8.112 Pour les raisons indiquées ci-dessus, nous constatons que les Communautés européennes n'ont pas prouvé que l'article 211 a) 2) était incompatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC.

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)

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)

8.113 Les Communautés européennes allèguent que l'article 211 a) 2) refuse systématiquement la protection pour certaines marques, qu'elles soient ou non notoirement connues, et qu'il est donc incompatible avec l'article 6bis 1) de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC par l'article 2:1 de cet accord. Elles font valoir en particulier que Cuba, un ressortissant cubain ou son ayant cause étranger ne pourront pas demander que soit refusé ou invalidé un enregistrement qui a été demandé et ne seront pas non plus en mesure de demander que soit interdit l'usage d'une telle marque. En outre, elles font valoir qu'en raison de sa formulation large l'article 211 a) 2) s'applique à toutes les sortes de marques, marques enregistrées, marques découlant de la "common law" et marques notoirement connues.

8.114 Les États-Unis soutiennent que l'article 211 a) 2) n'est pas incompatible avec l'article 6bis 1) de la Convention de Paris (1967) parce que ce dernier dispose qu'un Membre s'engage à refuser ou à invalider l'enregistrement ou à interdire l'usage d'une marque lorsque l'autorité compétente de ce Membre estime que la marque est notoirement connue sur le territoire du Membre "comme étant déjà la marque d'une" autre personne revendiquant une protection en vertu de cet article. Selon les États-Unis, l'article 211 a) 2) n'interviendrait que lorsque les tribunaux américains déterminent que la marque américaine n'est pas "la marque [de]" l'entité chargée de la confiscation ou de ses ayants cause. Les États-Unis font valoir que l'article 6bis réserve expressément à "l'autorité compétente" du Membre le soin de déterminer si une marque est notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne en particulier. Ils font valoir que si, en vertu de la législation américaine, l'entité chargée de la confiscation n'a aucun droit de propriété sur la marque, celle-ci ne peut, en droit, être "notoirement connue comme étant déjà la marque [de]" l'entité chargée de la confiscation.

8.115 Le paragraphe 1 de l'article 6bis de la Convention de Paris (1967), tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, est ainsi libellé:

Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage 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 ou de l'usage 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.

8.116 Nous notons que l'article 6bis de la Convention de Paris (1967) impose aux Membres de refuser ou d'invalider l'enregistrement dans certaines situations. Toutefois, l'article 211 a) 2) ne traite pas du refus ou de l'invalidation des enregistrements. Les Communautés européennes n'ont pas indiqué si et dans quelle mesure l'article 211 a) 2) faisait double emploi ou était en contradiction avec l'article 6bis à cet égard. De ce fait, nous ne considérons pas que les Communautés européennes ont présenté des éléments de preuve et des arguments juridiques suffisants pour démontrer que l'article 211 a) 2) est incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'article 6bis de la Convention de Paris (1967). En conséquence, le Groupe spécial n'est pas en mesure de conclure que l'article 211 a) 2) serait incompatible avec l'article 6bis à cet égard.

8.117 L'article 6bis impose aussi aux Membres d'interdire l'usage d'une marque notoirement connue dans certaines situations. En réponse à une question, les Communautés européennes ont donné l'exemple suivant d'une situation dans laquelle l'article 211 a) 2) pourrait constituer un manquement aux obligations des États-Unis au titre de l'article 6bis 1): si la marque "Havana Club" n'était pas enregistrée aux États-Unis, mais que les États-Unis devaient la reconnaître comme une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis, le fonctionnement de l'article 211 a) 2) ne permettrait pas à la personne ayant droit à la protection de cette marque notoirement connue d'empêcher quelqu'un d'autre d'en faire usage aux États-Unis.

8.118 Nous notons que les Communautés européennes ont fait valoir que l'Accord sur les ADPIC n'imposait 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, même dans le pays où elle a eu lieu.¹³⁸ Dans cette optique, elles ont en outre fait valoir qu'au titre de l'article 6bis de la Convention de Paris (1967) tel qu'il est incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, un Membre de l'OMC était libre de reconnaître le titulaire initial ou le titulaire, après expropriation, d'une

¹³⁸ Voir la réponse n° 43 des CE.

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^e siècle et il est énoncé à l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. La partie pertinente de l'article 3:1 dispose ce qui suit:

Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection (note de bas de page 3) de la propriété intellectuelle ...

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.

8.126 La disposition relative au traitement national figurant à l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) contient une déclaration similaire à l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC¹⁴⁰:

¹⁴⁰ Tant l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC que l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) traitent de la "protection" de la propriété intellectuelle. L'article 3:1 fait état d'un "traitement non moins favorable" alors que l'article 2 1) mentionne "la même protection ... et le même recours légal". Nous ne prétendons pas déterminer si l'expression "traitement non moins favorable" signifie "la même protection ... et le

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 Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

8.127 Il y a violation de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC lorsqu'une partie plaignante démontre 1) qu'il existe dans un Membre une mesure qui affecte "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 [l'Accord sur les ADPIC] traite expressément" et 2) que cette mesure assure un traitement moins favorable aux ressortissants des autres Membres en ce qui concerne la protection des droits de propriété intellectuelle.

8.128 La première question à examiner est celle de savoir si l'article 211 a) 2) affecte "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 [l'Accord sur les ADPIC] traite expressément". Nous notons que les deux parties ne contestent pas le fait que l'article 211 a) 2) affecte la protection des droits de propriété intellectuelle telle qu'elle est définie dans la note de bas de page 3 de l'Accord sur les ADPIC. Nous examinons donc si l'article 211 a) 2) assure une protection des droits de propriété intellectuelle qui est moins favorable pour les ressortissants des autres Membres que pour les ressortissants américains.

8.129 Les termes utilisés à l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC sont semblables à ceux qui figurent à l'article III:4 du GATT de 1994.¹⁴¹ Une différence majeure entre le principe du traitement national défini à l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et celui qui est défini à l'article III:4 du GATT de 1994 est que le traitement national concerne le détenteur de droits de propriété intellectuelle dans le cas de l'article 3:1 tandis qu'il concerne les marchandises dans le cas de l'article III:4. L'article III:4 peut constituer un contexte utile pour l'interprétation de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC.

8.130 Dans l'affaire *États-Unis – Article 337 de la Loi douanière de 1930*, le Groupe spécial a expressément considéré que l'expression "traitement non moins favorable" imposait aux Membres d'assurer l'égalité en matière de conditions de concurrence entre les produits importés et les produits nationaux. Le Groupe spécial *États-Unis – Article 337* a déclaré ce qui suit:

... la règle du traitement "non moins favorable" posée à l'article III:4 ne fait l'objet d'aucune réserve. Ces mots se retrouvent tout au long de l'Accord général et dans les accords négociés ultérieurement dans le cadre du GATT, comme l'expression du principe fondamental de l'égalité de traitement entre, d'une part, les produits importés et, d'autre part, les autres produits étrangers (clause de la nation la plus favorisée), et

même recours légal". Néanmoins, étant donné l'objectif commun qui est d'accorder un traitement non discriminatoire aux ressortissants étrangers en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, une constatation d'incompatibilité au regard de l'article 3:1 pourrait également donner lieu à la même constatation au regard de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967).

¹⁴¹ L'article III:4 du GATT de 1994 dispose ce qui suit:

Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur.

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 211 a) 2) dispose qu'aucun tribunal des États-Unis ne doit reconnaître une revendication de droits par un "ressortissant désigné" fondée sur l'enregistrement de marques obtenu en vertu d'une licence de l'OFAC, ne doit donner effet à une telle revendication ni ne doit l'entériner. Nous notons que selon la définition donnée à l'article 211 d) 1), l'expression "ressortissant désigné" recouvre 1) Cuba, 2) tout ressortissant cubain, 3) "un ressortissant spécialement désigné" ou 4) "le ressortissant de tout pays étranger qui est l'ayant cause d'un ressortissant désigné". Nous sommes d'avis que l'expression "ressortissant désigné" doit être considérée dans son ensemble et ne peut pas être séparée en deux niveaux. Nous notons que, par définition, l'expression "ressortissant désigné" recouvre "le ressortissant de *tout pays étranger* qui est l'ayant cause d'un ressortissant désigné" et ne recouvre pas les ressortissants américains. Il est donc plausible que, bien qu'un ressortissant étranger qui est l'ayant cause d'un ressortissant désigné ne puisse pas faire en sorte que ses droits sur la marque en question soient reconnus, qu'il leur soit donné effet ou qu'ils soient entérinés, un ressortissant américain qui est l'ayant cause d'un ressortissant désigné peut obtenir des tribunaux américains qu'ils

¹⁴² Rapport du Groupe spécial *États-Unis – Article 337 de la Loi douanière de 1930* ("*États-Unis - Article 337*"), IBDD, S36/386, adopté le 7 novembre 1989, paragraphe 5.11.

¹⁴³ Rapport du Groupe spécial, *Canada – Importation, distribution et vente de certaines boissons alcooliques par les organismes commerciaux de commercialisation* ("*Canada – Organismes de commercialisation*"), IBDD, S39, adopté le 18 février 1992, paragraphe 5.6.

¹⁴⁴ En revanche, les États-Unis ont fait valoir ce qui suit: "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. Si une disposition de la loi américaine indiquait qu'un certain traitement serait appliqué 1) aux produits nationaux et 2) aux produits importés, il serait absurde d'analyser séparément un "premier niveau" (produits nationaux) et de conclure que la loi est contraire au principe du traitement national. De même, à l'article 211, il n'existe pas de "niveaux" distincts; la loi, considérée dans son ensemble, n'enfreint pas les dispositions relatives au traitement national et à la nation la plus favorisée de l'Accord sur les ADPIC". Voir la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 48.

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* ("*États-Unis – Loi de 1916*"), WT/DS136/AB/R-WT/DS162/AB/R, adopté le 26 septembre 2000, paragraphe 88.

¹⁴⁶ L'article 1106 c) de la Loi de finances de 1993 prescrivait que les redevances pour inspection du tabac importé "soient comparables aux redevances et impositions fixées et recouvrées pour les services fournis en relation avec le tabac produit aux États-Unis". *États-Unis – Mesures affectant l'importation, la vente et l'utilisation de tabac sur le marché intérieur* ("*États-Unis – Tabac*"), IBDD, S41, Vol. 1, rapport adopté le 4 octobre 1994, paragraphe 114.

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 dispositive, [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

cause d'un ressortissant désigné. En vertu de l'article 211 a) 2), les tribunaux des États-Unis ne reconnaîtront pas une revendication de droits par un ressortissant cubain ou tout autre ressortissant étranger en ce qui concerne les marques utilisées en rapport avec des marques confisquées, ne donneront pas effet à une telle revendication ni ne l'entérineront. L'article 211 a) 2) n'établit pas de discrimination entre les ressortissants cubains et les autres ressortissants étrangers en ce qui concerne les marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués qui ont été acquises par l'entité chargée de la confiscation ou son ayant cause après la confiscation. Si l'entité chargée de la confiscation ou ses ayants cause, qu'il s'agisse de Cubains ou d'autres ressortissants étrangers, n'ont pas le consentement du titulaire initial, ils ne peuvent revendiquer aucun droit fondé sur des droits découlant de la "common law" ou sur l'enregistrement des marques qui étaient utilisées en rapport avec des avoirs confisqués.

8.147 En ce qui concerne les titulaires initiaux, rien dans le texte de l'article 211 a) 2) ne limite la catégorie des titulaires initiaux en fonction de la nationalité. Sont visés tous les titulaires initiaux, qu'il s'agisse de Cubains ou d'autres ressortissants étrangers, dont les marques étaient utilisées en rapport avec des avoirs confisqués.

8.148 Pour les raisons indiquées ci-dessus, nous concluons que l'article 211 a) 2) ne prive pas les ressortissants cubains des avantages, faveurs, privilèges ou immunités qu'il confère aux autres ressortissants étrangers. Nous constatons donc que l'article 211 a) 2) n'est pas incompatible avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.

K. COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 211 B) AVEC L'ARTICLE 16:1 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC

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

8.149 Les Communautés européennes font observer que l'article 211 b) a un champ d'application qui semble "parallèle" à celui de l'article 211 a) 2), mais que "sa portée précise est obscure". Elles estiment qu'on peut émettre l'hypothèse que les rédacteurs voulaient viser les droits découlant de traités directement applicables, mais elles sont également d'avis que l'Accord sur les ADPIC n'est pas directement applicable. Elles évoquent une affaire dans laquelle un tribunal de district américain a donné une interprétation large de la portée de l'article 211 b). En conséquence, elles font valoir que les obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC relèvent de l'article 211 b). Elles allèguent que les arguments présentés au sujet de l'article 211 a) 2) s'appliquent *mutatis mutandis* à l'article 211 b) et estiment que l'article 211 b) est incompatible avec l'article 16:1.

8.150 Les États-Unis font valoir que l'article 211 b) est similaire à l'article 211 a) 2) en ce sens qu'il s'applique à une personne qui revendique un droit sur une marque aux États-Unis en raison d'un enregistrement à l'étranger. Ils font valoir qu'en vertu de l'article 211 b), une entité chargée de la confiscation ou son ayant cause ne peut pas revendiquer des droits de propriété sur cette marque aux États-Unis en raison d'un enregistrement à l'étranger. Ils utilisent les mêmes arguments que ceux qu'ils ont présentés au sujet de l'article 211 a) 2) pour alléguer que l'article 211 b) n'est pas incompatible avec l'article 16:1.

8.151 L'article 211 b) dispose ce qui suit:

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 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, 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.
(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.

partie fournit des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que ce qui est allégué est vrai, alors la charge de la preuve se déplace et incombe à l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des preuves suffisantes pour réfuter la présomption.¹⁵⁰

8.154 En ce qui concerne l'application du principe énoncé dans l'affaire *États-Unis – Chemises, chemisiers et blouses*, l'Organe d'appel a indiqué ce qui suit:

Conformément à notre décision dans l'affaire *États-Unis – Chemises, chemisiers et blouses*, le Groupe spécial aurait dû commencer l'analyse de chaque disposition en examinant la question de savoir si les États-Unis et le Canada avaient présenté *des éléments de preuve et des arguments juridiques suffisants pour prouver que les mesures communautaires étaient incompatibles avec les obligations assumées par les Communautés européennes* au titre de chaque article de l'Accord SPS examiné par le Groupe spécial ...¹⁵¹ (pas d'italique dans l'original)

8.155 Ainsi, nous devons d'abord déterminer si les Communautés européennes, en tant que partie plaignante, ont présenté des éléments de preuve et des arguments juridiques *suffisants* pour démontrer que l'article 211 b) est incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'Accord sur les ADPIC. Les Communautés européennes ont fait valoir que selon un paragraphe figurant dans un avis rendu par un tribunal de district américain¹⁵², les obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC relevaient de l'article 211 b). Elles ont ensuite fait valoir que les arguments employés au sujet de l'article 211 a) 2) s'appliquaient *mutatis mutandis* à l'article 211 b) et se sont référées aux arguments figurant au paragraphe 50 de leur première communication écrite.¹⁵³ Ce paragraphe auquel elles se sont référées cite l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC et indique ce qui suit:

Du fait qu'aux États-Unis, de même que dans la plupart des Membres de l'OMC, c'est surtout le système judiciaire civil qui fait respecter les marques comme tous les autres droits de propriété intellectuelle, refuser à certains titulaires de marques l'accès au système judiciaire américain équivaut à priver entièrement les détenteurs de droits de leurs droits exclusifs. Il n'existe pas d'autre moyen juridique ou pratique que le recours au système judiciaire américain pour empêcher des tiers agissant sans le consentement du titulaire de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires aux États-Unis.

¹⁵⁰ Rapport de l'Organe d'appel, *États-Unis – Chemises, chemisiers et blouses*, pages 15 et 16.

¹⁵¹ Rapport de l'Organe d'appel, *Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (Hormones)* ("CE – Hormones"), WT/DS26/AB/R, paragraphe 109.

¹⁵² Dans l'affaire *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 62 F. Supp. 2d 1085, 1092-1093, (S.D.N.Y. 1999), le tribunal de district a déclaré ce qui suit:

"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 à l'article 44 b) de la Loi Lanham ne devrait pas être interprétée comme établissant une distinction entre certains traités et d'autres. Le texte de l'article 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 ("[I]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 la pièce n° 18 des CE.

¹⁵³ Voir la première communication des CE, paragraphe 69.

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 portée devant la justice. Comme c'est à elles qu'incombe la charge de *démontrer* que l'article 211 b) est incompatible avec l'Accord sur les ADPIC, le fait qu'elles admettent ne pas savoir exactement ce que recouvre l'article 211 b) prouve qu'elles ne se sont pas acquittées de la charge qui leur incombe dans le présent différend.¹⁵⁴

8.157 Dans leur communication ultérieure ou leurs déclarations orales, les Communautés européennes n'expliquent pas davantage en quoi précisément l'article 211 b) est incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'Accord sur les ADPIC.¹⁵⁵ En particulier, elles n'ont présenté aucune analyse de l'article 44 b), mis à part le fait qu'elles ont cité le paragraphe susmentionné d'un avis rendu par un tribunal de district américain¹⁵⁶, ni de l'article 44 e) de la Loi de 1946 sur les marques, articles auxquels l'article 211 b) renvoie explicitement et sur lesquels il existe vraisemblablement de nombreuses données. Aucune explication n'est fournie quant au sens de divers termes figurant à l'article 44 b) et e) de la Loi de 1946 sur les marques ni sur la manière dont ils fonctionnent ou s'appliquent en rapport avec l'article 211 b). Les Communautés européennes n'expliquent pas, par exemple, ce que l'expression "avantages du présent article" telle qu'elle est utilisée à l'article 44 b) signifie ni comment une personne bénéficie de ces avantages "dans la mesure nécessaire pour l'exécution des dispositions de ces conventions, traités". Pour ce qui est de l'article 44 e), il semblerait transposer la disposition de l'article 6*quinquies* A 1) de la Convention de Paris (1967) dans la législation nationale des États-Unis. Cependant, on ne comprend pas bien la mention des "droits découlant d'un traité" à l'article 211 b) car l'article 44 e) ne se réfère à aucun traité contrairement à l'article 44 b). En tout état de cause, nous notons que les Communautés européennes n'ont présenté aucun argument au sujet de l'article 44 e).

8.158 Après examen des éléments de preuve et des arguments juridiques présentés par les Communautés européennes, nous ne considérons pas qu'ils sont suffisants pour démontrer que l'article 211 b) est incompatible avec les obligations des États-Unis au titre de l'Accord sur les ADPIC, y compris l'article 16:1. Une analyse plus approfondie étayée par des éléments de preuve et des arguments juridiques est nécessaire pour démontrer que l'article 211 b) est incompatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC. Si nous devons examiner l'article 211 b) sur la base des éléments de preuve et arguments juridiques limités qui nous ont été présentés, nous nous retrouverions

¹⁵⁴ Voir la première communication des États-Unis, paragraphes 22 et 23.

¹⁵⁵ Voir la première déclaration orale des CE, paragraphe 25, qui renvoie à la première communication des CE, paragraphe 67. Les Communautés européennes disent effectivement au sujet de l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC que "le refus pur et simple de faire respecter les droits par voie judiciaire va au-delà d'une "faible diminution des droits en question", ce qui exclut le caractère limité de l'exception". Voir la première déclaration orale des CE, paragraphe 71; la deuxième communication des CE, paragraphe 61; et la deuxième déclaration orale des CE, paragraphe 42.

¹⁵⁶ Affaire *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 62 F. Supp. 2d 1085, 1092-1093, (S.D.N.Y. 1999). Voir la pièce n° 8 des CE.

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 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967)

8.165 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 sur les ADPIC et les Membres n'ont pas d'obligations au titre de l'Accord sur les ADPIC 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).

5. Question de savoir si l'article 211 b) 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)

8.166 Les Communautés européennes font valoir qu'au titre de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC, un Membre ne peut pas traiter un ressortissant d'un autre Membre de façon moins favorable que ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle.¹⁵⁷ Elles font valoir que l'article 211 b) est incompatible avec le principe du traitement national énoncé aux articles 3:1 et 2:1 de l'Accord sur les ADPIC pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) car par "ressortissant désigné" on entend Cuba, les ressortissants cubains et les ressortissants spécialement désignés auxquels est refusée la protection de leurs droits de propriété intellectuelle aux États-Unis alors que les ressortissants américains bénéficient d'une telle protection.¹⁵⁸ Les Communautés européennes allèguent qu'au niveau des ayants cause, le texte vise expressément les ayants cause étrangers en vue de la limitation de leurs droits tandis que les ayants cause qui sont des ressortissants américains ne sont pas soumis à une telle limitation.¹⁵⁹

8.167 Les Communautés européennes notent que le texte de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC et de l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) ne sont pas identiques, mais font valoir que l'objectif fondamental des deux dispositions est le même, à savoir interdire un traitement différencié en fonction de la nationalité des détenteurs de droits.¹⁶⁰ Elles font valoir que la discrimination *de jure* créée par l'article 211 b) entre les détenteurs de droits cubains d'une part et les détenteurs de droits américains d'autre part constitue une violation de l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) ainsi que de l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC.¹⁶¹

8.168 Les États-Unis font valoir que l'article 211 b) s'applique, selon ses propres termes, aux ressortissants désignés et à tout ayant cause, qu'il soit cubain ou non. Selon les États-Unis, l'article 211 b) 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 raison de l'enregistrement à l'étranger d'une marque utilisée en rapport avec des avoirs confisqués.

8.169 Pour examiner la compatibilité de l'article 211 b) avec l'article 3 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), nous procédons de la même manière que dans le cas de l'article 211 a) 2). En d'autres termes, nous devons examiner si l'article 211 b) affecte la protection des droits de propriété intellectuelle telle

¹⁵⁷ Voir la première communication des CE, paragraphe 57.

¹⁵⁸ Voir la première communication des CE, paragraphe 58; la deuxième communication des CE, paragraphe 64 et la deuxième déclaration orale des CE, paragraphe 44.

¹⁵⁹ Voir la première communication des CE, paragraphe 58; la première déclaration orale des CE, paragraphe 78; la deuxième communication des CE, paragraphe 64; et la deuxième déclaration orale des CE, paragraphe 44.

¹⁶⁰ Voir la première communication des CE, paragraphe 60.

¹⁶¹ Voir la première communication des CE, paragraphes 61 et 71.

qu'elle est définie à la note de bas de page 3 de l'Accord sur les ADPIC et s'il prévoit un traitement moins favorable pour les ressortissants des autres Membres en ce qui concerne une telle protection des droits de propriété intellectuelle.

8.170 Comme il a déjà été indiqué, aucune partie ne conteste le fait que l'article 211 b) affecte la protection des droits de propriété intellectuelle. Nous devons donc examiner si l'article 211 b) assure une protection des droits de propriété intellectuelle qui est moins favorable pour les ressortissants des autres Membres que pour les ressortissants américains.

8.171 L'article 211 b) dispose que les tribunaux des États-Unis ne reconnaissent pas une revendication de droits découlant d'un traité par un "ressortissant désigné ou *son ayant cause*", ne donnent pas effet à une telle revendication ni ne l'entérinent. La différence entre l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) est que le second contient l'expression additionnelle "son ayant cause" alors que le premier ne fait mention que d'un "ressortissant désigné". En outre, l'expression "son ayant cause" telle qu'elle figure à l'article 211 b) ne vise pas uniquement les ressortissants étrangers, ce qui signifie qu'elle désigne aussi les ressortissants américains. Autrement dit, tout transfert de marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués à n'importe quel ressortissant, y compris un ressortissant américain, serait soumis à l'article 211 b). Pour ces raisons, l'article 211 b) n'assure pas aux ressortissants des autres Membres un traitement moins favorable que celui qu'il assure aux ressortissants américains.

8.172 De même, en ce qui concerne les titulaires initiaux, l'article 211 b) n'assure pas aux titulaires initiaux étrangers un traitement moins favorable que celui qu'il assure aux titulaires initiaux qui sont des ressortissants américains.

8.173 Pour les raisons indiquées ci-dessus, nous concluons que l'article 211 b) 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 de la Convention de Paris (1967).

6. Question de savoir si l'article 211 b) est compatible avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC

8.174 Les Communautés européennes ont fait valoir que l'article 211 a) 2) était incompatible avec les obligations en matière de traitement de la nation la plus favorisée énoncées à l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC. Elles soutiennent que l'article 211 b) non seulement établit une discrimination entre les ressortissants cubains et les ressortissants américains, 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.¹⁶²

8.175 Les États-Unis font valoir que l'article 211 b) ne confère pas aux ressortissants non cubains des "avantages, faveurs, privilèges ou immunités" qu'il ne confère pas aux ressortissants cubains. Ils soutiennent que ni les uns ni les autres ne peuvent faire respecter une marque fondée sur une confiscation étrangère. Ils font valoir en outre que les tribunaux des États-Unis ne feront pas respecter les droits revendiqués par un ayant cause, qu'il soit cubain ou non, sur des marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués ni ne reconnaîtront de tels droits.

¹⁶² Voir la première communication des CE, paragraphes 62, 64 et 71; et la première déclaration orale des CE, paragraphe 79.

8.176 Comme nous sommes confrontés à la même question que celle qui a été examinée au sujet de l'article 211 a) 2), nous nous référons aux raisons indiquées aux paragraphes 8.145 à 8.147 et constatons que l'article 211 b) n'est pas incompatible avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.

IX. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

9.1 Compte tenu des constatations exposées ci-dessus, nous concluons ce qui suit:

- a) l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article 15:1 de l'Accord sur les ADPIC;
- b) l'article 211 a) 1) n'est pas 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);
- c) il n'a pas été prouvé que l'article 211 a) 2) était incompatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC;
- d) l'article 211 a) 2) est incompatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC;
- e) 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 6*bis* de la Convention de Paris (1967);
- f) 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);
- g) 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);
- h) l'article 211 a) 2) n'est pas incompatible avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC;
- i) il n'a pas été prouvé que l'article 211 b) était incompatible avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC;
- j) il n'a pas été prouvé que l'article 211 b) était incompatible avec l'article 42 de l'Accord sur les ADPIC;
- k) 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 6*bis* de la Convention de Paris (1967);
- l) l'article 211 b) 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);
- m) l'article 211 b) 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);
- n) l'article 211 b) n'est pas incompatible avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.

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 Mémoire 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 était utilisé en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués selon la définition donnée à l'article 515.336 du titre 31 du Code of Federal Regulations des États-Unis (voir l'article 211, paragraphe d) 2)) dans la mesure où l'enregistrement ou le renouvellement nécessite le consentement exprès du titulaire initial de la marque de fabrique ou de commerce ou du nom commercial, ou de son ayant cause de bonne foi.

Les Communautés européennes et leurs États membres estiment que l'article 211, paragraphe a) 1), est en contradiction avec plusieurs dispositions de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé "Accord sur les ADPIC"), notamment l'article 2, paragraphe 1, pris conjointement avec l'article 6quinquies, paragraphe A) 1) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1967), et l'article 15, paragraphe 1.

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 tribunaux des États-Unis fondée sur des droits découlant de la "common law" ou sur l'enregistrement obtenu en vertu de l'article 515.527 du titre 31 du Code of Federal Regulations des États-Unis d'une telle marque de fabrique ou de commerce ou d'un tel nom commercial confisqué. Il en résulte que l'article 211, paragraphe a) 2), vise les marques de fabrique ou de commerce ou les noms commerciaux tels qu'ils sont définis à l'article 211, paragraphe a) 1), c'est-à-dire ceux qui sont identiques ou pour l'essentiel similaires à des marques de fabrique ou de commerce ou des noms commerciaux qui étaient utilisés en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués. En vertu de l'article 211, paragraphe a) 2), les tribunaux des États-Unis ne reconnaîtront pas la revendication de tels droits par un ressortissant désigné, ne lui donneront pas effet ni ne l'entérineront d'autre manière. Les ressortissants désignés sont définis à l'article 515.305 du titre 31 du Code of Federal Regulations des États-Unis et comprennent les ressortissants de tout pays étranger qui sont les ayants cause d'un ressortissant désigné (voir l'article 211, paragraphe d) 1)).

Les Communautés européennes et leurs États membres sont d'avis que l'article 211, paragraphe a) 2), constitue une violation de plusieurs dispositions de l'Accord sur les ADPIC, notamment l'article 2, paragraphe 1, pris conjointement avec les articles 6bis, paragraphe 1), et 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1967), et l'article 16, paragraphe 1, qui obligent les Membres de l'OMC à assurer la protection des marques de fabrique ou de commerce et des noms commerciaux. En outre, cette disposition constitue une violation des dispositions de l'Accord sur les ADPIC relatives aux moyens de faire respecter les droits, notamment l'article 42. De plus, l'article 211, paragraphe a) 2), est contraire à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1, de l'Accord sur les ADPIC, pris conjointement avec l'article 2, paragraphe 1, de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1967), qui prévoient que chaque Membre de l'OMC accordera aux ressortissants des autres Membres de l'OMC un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants. Enfin, l'article 211, paragraphe a) 2), constitue une violation de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC qui prévoit que tous avantages accordés par un Membre de l'OMC aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres Membres de l'OMC.

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

L'article 211, paragraphe b), concerne la revendication devant les tribunaux des États-Unis de droits découlant d'un traité, 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 qui concerne des marques de fabrique ou de commerce ou des noms commerciaux identiques ou pour l'essentiel similaires à des marques de fabrique ou de commerce ou à des noms commerciaux qui étaient utilisés en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués. En vertu de l'article 211, paragraphe b), les tribunaux des États-Unis ne reconnaîtront pas la revendication de tels droits par un ressortissant désigné, ne lui donneront pas effet ni ne l'entérineront d'une autre manière. En outre, en vertu de l'article 211, paragraphe b), les tribunaux des États-Unis ne reconnaîtront pas la revendication de tels droits, ne lui donneront pas effet ni ne l'entérineront d'une autre manière, à moins que le titulaire initial de la marque de fabrique ou de commerce ou du nom commercial, ou son ayant cause de bonne foi, n'ait donné son consentement exprès.

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), 6*bis*, 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 Mémoire 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 Mémoire 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 Mémoire 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 Mémoire 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 Communautés européennes et leurs États membres l'avaient demandé dans le document WT/DS176/2, conformément à l'article 6 du Mémoire d'accord sur le règlement des différends.

2. À cette réunion, les parties au différend sont convenues que le Groupe spécial serait doté du mandat type. Ce mandat est donc le suivant:

"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par les Communautés européennes et leurs États membres dans le document WT/DS176/2, la question portée devant l'ORD par les Communautés européennes et leurs États membres dans ce document; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."

3. Le 17 octobre 2000, les Communautés européennes et leurs États membres ont demandé au Directeur général, en vertu de l'article 8:7 du Mémoire d'accord sur le règlement des différends, de déterminer la composition du Groupe spécial. L'article 8:7 est ainsi libellé:

"Si un accord sur la composition du groupe spécial n'intervient pas dans un délai de 20 jours après la date d'établissement du groupe, le Directeur général, à la demande de l'une ou l'autre des parties et en consultation avec le Président de l'ORD et le Président du Comité ou Conseil compétent, déterminera la composition du groupe spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les plus indiquées, conformément aux règles ou procédures spéciales ou additionnelles pertinentes de l'accord visé ou des accords visés qui sont invoqués dans le différend, après avoir consulté les parties au différend. Le Président de l'ORD informera les Membres de la composition du groupe spécial ainsi constitué au plus tard dix jours après la date à laquelle il aura reçu une telle demande."

4. Le 26 octobre 2000, le Directeur général a donné au Groupe spécial la composition suivante:

Président: M. Wade Armstrong
Membres: M. François Dessemontet
M. Armand de Mestral

5. Le Canada, le Japon et le Nicaragua ont réservé leurs droits en tant que tierces parties au différend.
