

*Capsule*

**Le judicieux équilibre entre  
harmonisation et intérêts culturels  
Nouvelle législation néo-zélandaise  
relative aux marques**

**Philippe Rodhain\***

1. Introduction . . . . .	569
2. Élargissement de la catégorie des signes protégeables à titre de marques aux signes «non traditionnels» . . . . .	570
3. Dépôt multiclassés . . . . .	570
4. Présomption de validité . . . . .	570
4.1 Distinctivité . . . . .	571
4.2 Prohibition des marques offensives . . . . .	571
4.3 Mauvaise foi . . . . .	572
4.4 Motifs relatifs de refus . . . . .	572
5. Durée de l'enregistrement . . . . .	573
6. Marques génériques . . . . .	573

---

© Philippe Rodhain, 2003.

\* Du cabinet australien F.B. Brice & Co.

7. Déchéance pour non-usage . . . . .	573
8. Marques défensives . . . . .	574
9. Marques notoires . . . . .	574
10. Licences et cessions . . . . .	574
11. Sanctions pénales . . . . .	575
12. Conclusion . . . . .	575

## 1. Introduction

La nouvelle législation néo-zélandaise en matière de marques, en vigueur depuis le 20 août 2003 et remplaçant une législation vieille de 50 ans, a apporté de nombreux changements, pour la plupart bien accueillis.

Cette loi est considérée comme une variante du modèle législatif adopté au cours de ces dernières décennies par les autres pays de droit britannique (Grande-Bretagne, Australie, Singapour, Hong Kong). De nombreuses caractéristiques de ce modèle résultent, en effet, de l'harmonisation de la législation britannique avec la Directive Européenne de 1988 et les accords OMC/ADPIC de 1995.

Cet article a pour objet de présenter, de façon non exhaustive, les principaux changements introduits par la loi nouvelle, à savoir:

- Élargissement de la catégorie des signes protégeables, à titre de marques, aux signes «non traditionnels»;
- Dépôt multiclassés;
- Établissement d'une présomption de validité;
- Abolition des parties A et B du Registre des Marques;
- Prohibition de l'enregistrement de marques susceptibles d'offenser une partie significative de la communauté, notamment les Maoris, et création d'un comité consultatif Maori;
- Prise en compte de la mauvaise foi comme motif relatif de refus;
- Renouvellement décennal;
- Révocation des marques devenues génériques, suite à un usage public;

- Réduction de la période de non-usage à 3 ans;
- Abolition des enregistrements de marques «défensives»;
- Élargissement du champ de la contrefaçon eu égard aux atteintes portées aux marques «notoires»;
- Licences et cessions;
- Introduction de sanctions pénales relatives à l'usage non autorisé de marques.

## **2. Élargissement de la catégorie des signes protégeables, à titre de marques, aux signes «non traditionnels»**

La loi reconnaît expressément que les formes constituent des signes protégeables au titre du droit des marques.

On peut donc s'attendre, dans les prochains mois, à une augmentation sensible du nombre de demandes d'enregistrement de marques visant à protéger la forme distinctive des produits actuellement commercialisés. Tout laisse à penser que le critère de distinctivité appliqué aux signes relevant exclusivement de la forme ne sera pas apprécié d'une manière plus stricte que pour les autres types de signes distinctifs. La loi intègre également dans la catégorie des signes «non traditionnels» les signes **olfactifs**, **sonores** et **gustatifs**.

## **3. Dépôt multiclassés**

Il est maintenant possible de revendiquer, au sein d'une même demande d'enregistrement de marque, des produits ou services relevant de plusieurs classes (Section 32). Toutefois, une taxe devra être acquittée pour chaque classe visée.

## **4. Présomption de validité**

À la différence de l'ancienne loi, la loi nouvelle introduit une présomption de validité et utilise une terminologie plus adaptée, telle que l'emploi des expressions «motifs absolus de refus» et «motifs relatifs de refus» à l'enregistrement d'une marque.

#### 4.1 Distinctivité

Les motifs absolus de refus ont principalement trait à la nature de la marque et précisément à son degré de distinctivité. Ces motifs sont énumérés à la sous-section 2 de la partie 2 de la loi (art. 17 à 22).

L'article 18 de la loi énumère les signes distinctifs susceptibles d'être enregistrés à titre de marques. À ce sujet, la loi supprime la division du Registre des Marques (Parties A et B) et stipule qu'une marque enregistrée sous le régime de l'ancienne loi est considérée comme l'étant sous la loi nouvelle, quelle que soit la partie du Registre dans laquelle la marque figurait antérieurement. Pour les nouvelles demandes de marque, la marque doit simplement être capable de «distinguer les produits et/ou services d'une personne de ceux d'une autre personne»; en d'autres termes, posséder un caractère distinctif.

Cette nouvelle disposition semble faciliter l'obtention de l'enregistrement d'une marque en obligeant l'Office néo-zélandais des marques à accepter l'enregistrement d'une marque, sauf si celle-ci n'est pas apte à remplir les conditions minimales de distinctivité. Il restera néanmoins à voir si, en pratique, l'objectif de cette disposition est atteint.

#### 4.2 Prohibition des marques offensives

La loi renforce la protection des droits des indigènes en prohibant l'enregistrement d'une marque si «son utilisation ou son enregistrement risque d'offenser une partie significative de la communauté, notamment les Maoris». L'expression «une partie significative de la communauté» n'est toutefois pas définie dans la loi.

Dans le but de déterminer si une marque est effectivement «susceptible d'offenser», la loi prévoit l'établissement d'un comité consultatif Maori chargé d'aider le commissaire (*l'examineur néo-zélandais*) à trancher la question de savoir si une marque est susceptible de porter atteinte aux Maoris. Le rôle de ce comité consiste à émettre un avis indiquant si l'utilisation ou l'enregistrement d'une marque dérivant des écrits ou des images maoris seraient susceptibles d'offenser cette communauté.

Ce nouveau motif de refus apparaît aller plus loin que la simple codification d'une pratique antérieure consistant, sous l'ancienne loi,

à refuser l'enregistrement d'une marque composée ou comportant des écrits et/ou des images maoris aux motifs que ladite marque contenait des «propos scandaleux» ou que son usage était considéré comme «contraire aux bonnes mœurs».

Toutefois, l'instauration d'un tel système entraînera inévitablement des délais dans l'enregistrement des marques comprenant des termes ou des images maoris. Il sera intéressant d'observer comment ce comité déterminera qu'une marque est ou n'est pas acceptable et également comment une objection pourra être, en pratique, surmontée, par exemple par la production de lettres de consentement de groupes particuliers de maoris.

#### **4.3 Mauvaise foi**

La mauvaise foi est dorénavant un des motifs absolus de refus à l'enregistrement d'une marque. Bien que la loi n'en définisse pas la portée, la mauvaise foi s'étendra probablement aux questions de titularité et d'intention d'usage, tel que cela ressort du guide pratique rédigé par l'Office néo-zélandais des marques relatif à l'application de la loi. Ces motifs ont toutefois plus de chances d'être invoqués par un tiers, dans le cadre de procédures d'oppositions, que par le commissaire lors de l'examen de la demande d'enregistrement de marque. Il est fort probable, en effet, que la mauvaise foi sera invoquée par les titulaires de marques résidant à l'étranger et ayant constaté l'usurpation de leurs droits en Nouvelle-Zélande. Le commissaire pourrait cependant élever des objections quant à l'enregistrement d'une marque lorsque tout laisse à penser que le demandeur n'est pas le propriétaire originel de ladite marque.

#### **4.4 Motifs relatifs de refus**

Les motifs relatifs de refus concernent les conflits entre une demande d'enregistrement de marque et les droits antérieurs des tiers. Il sont énumérés à la sous-partie 3 de la partie 2 de la loi (art. 22 à 30).

L'ancienne loi permettait que des «considérations» soient données aux consentements des titulaires de marques antérieures quant à l'enregistrement d'une marque. L'article 26 de la nouvelle loi exige, pour qu'une marque soit acceptée à l'enregistrement, que les titulaires de marques antérieures similaires citées aient donné leur approbation.

Cette disposition reflète la législation britannique, qui oblige l'Office britannique des marques à n'accepter une marque que lorsque les titulaires de droits antérieurs ont consenti à son enregistrement.

## **5. Durée de l'enregistrement**

Les marques sont maintenant protégées pour une période de dix ans, assortie d'un renouvellement décennal. Sous l'ancienne loi, les marques étaient protégées pour une période initiale de sept ans, renouvelable pour une période de quatorze ans. Les marques déposées sous l'empire de cette loi préservent leur date de dépôt et conservent leur durée d'enregistrement ou de renouvellement initial, mais à l'expiration de la période en cours, le renouvellement portera sur une période de dix ans, conformément aux dispositions de la loi nouvelle. Cette innovation, quant à la durée de protection, aligne la législation néo-zélandaise sur la plupart des législations étrangères.

## **6. Marques génériques**

La loi autorise la révocation d'une marque lorsqu'elle est devenue la désignation ordinaire, pour le public, du produit ou service couvert par cette marque, suite aux agissements ou à la passivité de son titulaire (art. 66). En conséquence, toute la question est de savoir, ici, si le public utilise la marque de façon générique ou non. Sous la loi ancienne, une marque n'était considérée générique que dans le cas où elle était utilisée dans le commerce comme un terme descriptif.

En raison de cette dérivation très controversée d'un usage générique dans le commerce à un usage générique dans le public, les titulaires de marques auront probablement plus de difficultés à se protéger contre ce fléau.

Cette nouvelle disposition devrait les inciter à plus de vigilance et les amener à vérifier régulièrement l'usage qui est fait de leurs marques, par exemple dans les dictionnaires, journaux ou magazines ainsi que sur le réseau mondial informatique («Internet»), et de s'assurer que les symboles ® et ™ sont correctement apposés.

## **7. Déchéance pour non-usage**

La loi réduit de cinq à trois ans la période nécessaire pour rendre l'action en déchéance de marque recevable. Une marque

pourrait donc être révoquée suite à une période de non-usage continue de trois années à compter de la date d'enregistrement de la marque. Toutefois, des dispositions provisoires prévoient qu'une marque enregistrée sous l'ancienne loi ne peut être déchue pour défaut d'usage en application de la loi nouvelle qu'au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la marque.

### **8. Marques défensives**

La loi abolit le système d'enregistrement de marques défensives. Toutefois, en vertu des dispositions transitoires, une marque défensive est également considérée enregistrée sous l'égide de la loi nouvelle (par. 208-3). En d'autres termes, les marques défensives enregistrées sont «converties» en marques ordinaires sous la loi nouvelle et sont dorénavant exposées aux risques d'une action en déchéance pour défaut d'usage pendant un délai de trois ans à compter de l'expiration d'un délai de trois ans, débutant le jour de l'entrée en vigueur de la loi.

### **9. Marques notoires**

La loi élargit le champ de la contrefaçon aux atteintes portées aux marques notoires, amenant ainsi la Nouvelle-Zélande à exécuter ses obligations issues de l'accord ADPIC. En pratique, cette disposition permet au titulaire d'une marque de poursuivre en justice un tiers qui ferait un usage illicite d'une dénomination identique ou similaire, apposée sur des produits ou services **non similaires** à ceux couverts par sa marque.

La loi exige que ladite marque soit notoire en Nouvelle-Zélande et que l'usage non autorisé de cette marque procure «un avantage déloyal, ou soit au détriment du caractère distinctif ou de la réputation de la marque».

### **10. Licences et cessions**

La loi prévoit l'inscription d'une licence pour des produits ou services protégés par une marque enregistrée. Les «utilisateurs inscrits» sous l'ancienne loi sont également considérés «licenciés» sous la loi nouvelle.

La nouvelle loi préserve les dispositions de la loi ancienne permettant à un licencié (sous réserve du contrat de licence) de céder ses



droits d'exploitation de la marque à un tiers, sans avoir obtenu au préalable la permission du titulaire de la marque. Néanmoins, le consentement du titulaire de la marque sera requis aux fins d'inscription. Le pouvoir de céder les droits d'exploitation du licencié à un tiers accroît l'importance de s'assurer que tout contrat de licence comprenant des marques néo-zélandaises comporte une clause permettant la cession de droits d'exploitation au licencié.

Comme sous l'ancienne loi, il n'est pas obligatoire d'inscrire une licence au Registre néo-zélandais des marques. L'usage d'une marque par un tiers (licencié inscrit ou non) est en effet assimilé à l'usage de la marque par le titulaire lui-même, à condition que cet usage ait été autorisé et soit contrôlé par le titulaire de la marque.

## **11. Sanctions pénales**

Sous l'ancienne loi, les titulaires ne disposaient que de recours civils contre les contrefacteurs. En d'autres termes, un titulaire de marque devait assigner le contrefacteur sur la base d'actes de contrefaçon prévus par la loi, ou alternativement utiliser les dispositions relatives à la «common law» («passing off»).

La loi introduit une nouvelle catégorie de délits concernant l'usage non autorisé d'une marque, par exemple contrefaire une marque, déposer frauduleusement une marque enregistrée, importer, vendre ou exposer à la vente des produits ou services couverts par une marque frauduleusement enregistrée (art. 120, 121 et 124).

Ces dispositions ne s'appliquant qu'aux marques enregistrées, les titulaires de marques exposés aux risques de contrefaçon ont une raison supplémentaire de s'assurer que l'ensemble de leur marques soient bien enregistrées et en vigueur.

Les sanctions pénales prévues à ce titre, y compris les amendes, sont plafonnées à 150 000 dollars néo-zélandais et les peines d'emprisonnement limitées à une durée de 5 ans.

## **12. Conclusion**

La nouvelle loi néo-zélandaise modernise sans aucun doute une législation vieille de 50 ans dans le but manifeste de mieux servir l'économie et les communautés Maoris. Toutefois, cette nouvelle législation introduit également des éléments controversés.

Bien que la Nouvelle-Zélande ne se soit pas encore prononcée sur sa possible adhésion au Protocole de Madrid et que la loi nouvelle n'y fasse aucune référence, il est permis de penser que l'objectif majeur de cette nouvelle législation était d'intégrer les derniers développements des normes internationales en matière de propriété intellectuelle, conditions préalables à toute accession aux récents traités tels que le Protocole de Madrid.

La nouvelle loi néo-zélandaise en matière de marques reflète la tendance d'une globalisation des normes de propriété intellectuelle (initiée notamment par l'Union européenne) et constitue un exemple du juste équilibre qui doit exister entre la nécessité d'une parfaite harmonisation avec les normes internationales et la préservation d'un patrimoine culturel spécifique.