

**ORGANISATION MONDIALE
DU COMMERCE**

WT/DS176/AB/R
2 janvier 2002

(02-0001)

Original: anglais

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

AB-2001-7

Rapport de l'Organe d'appel

I.	Introduction	1
II.	Arguments des participants	9
	A. <i>Allégations d'erreur formulées par les Communautés européennes - Appelant</i>	9
	1. Article 6quinquies de la Convention de Paris (1967)	9
	2. Article 15 de l'Accord sur les ADPIC.....	10
	3. Article 16 de l'Accord sur les ADPIC.....	12
	4. Article 42 de l'Accord sur les ADPIC.....	14
	5. Article 2 de la Convention de Paris (1967) et article 3 de l'Accord sur les ADPIC	15
	6. Article 4 de l'Accord sur les ADPIC.....	17
	7. Article 8 de la Convention de Paris (1967) - Noms commerciaux.....	17
	B. <i>Arguments des États-Unis - Intimé</i>	19
	1. Article 6quinquies de la Convention de Paris (1967)	19
	2. Article 15 de l'Accord sur les ADPIC.....	20
	3. Article 16 de l'Accord sur les ADPIC.....	21
	4. Article 42 de l'Accord sur les ADPIC.....	22
	5. Article 2 de la Convention de Paris (1967) et article 3 de l'Accord sur les ADPIC	23
	6. Article 4 de l'Accord sur les ADPIC.....	24
	7. Article 8 de la Convention de Paris (1967) - Noms commerciaux.....	25
	C. <i>Allégations d'erreur formulées par les États-Unis - Appelant</i>	26
	1. Article 42 de l'Accord sur les ADPIC.....	26
	D. <i>Arguments des Communautés européennes - Intimité</i>	26
	1. Article 42 de l'Accord sur les ADPIC.....	26
III.	Questions soulevées dans le présent appel.....	27
IV.	Questions préliminaires	31
	A. <i>Champ de l'examen en appel</i>	31
	B. <i>Nature de la mesure</i>	34
V.	Article 6quinquies de la Convention de Paris (1967)	39
VI.	Article 15 de l'Accord sur les ADPIC	49
VII.	Article 16 de l'Accord sur les ADPIC	57
VIII.	Article 42 de l'Accord sur les ADPIC	64
IX.	Article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC.....	74

X.	Article 4 de l' <i>Accord sur les ADPIC</i>	95
XI.	Article 8 de la Convention de Paris (1967) - Noms commerciaux.....	101
XII.	Constatations et conclusions	112
XIII.	Remarques finales	115

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
ORGANE D'APPEL

**États-Unis – Article 211 de la Loi générale
de 1998 portant ouverture de crédits**

Communautés européennes, *appellant/intimé*
États-Unis, *appellant/intimé*

AB-2001-7

Présents:

Ehlermann, Président de la section
Bacchus, membre
Lacarte-Muró, membre

I. Introduction

1. Les Communautés européennes et les États-Unis font appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial *États-Unis – Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits* (le "rapport du Groupe spécial").¹ Le Groupe spécial a été établi le 26 septembre 2000 pour examiner une plainte des Communautés européennes au sujet de l'article 211 de la Loi générale de 1998 des États-Unis portant ouverture de crédits ("article 211").² Les Communautés européennes alléguaient que l'article 211 était incompatible avec certaines obligations des États-Unis au titre de l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (l'*Accord sur les ADPIC*), lu conjointement avec les dispositions pertinentes de la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, telle que modifiée par l'Acte de Stockholm de 1967 (la "Convention de Paris (1967)"), qui sont incorporées par référence dans l'*Accord sur les ADPIC*.

2. Le contexte dans lequel s'inscrit ce différend et la mesure en cause sont décrits en détail dans le rapport du Groupe spécial.³ Ici, nous présentons les aspects de la mesure qui sont pertinents pour le présent appel.

3. La plainte des Communautés européennes porte sur l'article 211, qui a été promulgué le 21 octobre 1998. L'article 211 dispose ce qui suit:

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

¹ WT/DS176/R, 6 août 2001.

² Article 211 de la Loi du Département du commerce portant ouverture de crédits, 1999, tel qu'il figure dans la Loi générale portant ouverture de crédits globaux et de crédits d'urgence supplémentaires, 1999, Public Law 105-277, 112 Stat. 2681, qui a été promulgué aux États-Unis le 21 octobre 1998, dénommé "article 211" dans le présent différend.

³ Rapport du Groupe spécial, paragraphes 1.1 à 2.13.

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.

[a] 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.

4. L'article 211 s'applique à une catégorie définie de marques et de noms commerciaux, plus particulièrement aux marques et aux noms commerciaux 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" par le gouvernement cubain le 1^{er} janvier 1959 ou après cette date.⁴

⁴ Devant le Groupe spécial, les États-Unis ont fait observer que les expressions "trade names" et "commercial names" étaient synonymes aux termes de leur principale loi fédérale sur la protection des marques. Comme dans le rapport du Groupe spécial, toute référence dans le présent rapport à des noms commerciaux recouvre les expressions anglaises "trade names" et "commercial names". Voir le rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.21.

L'article 211 d) précise que l'expression "ressortissant désigné" telle qu'elle est utilisée à l'article 211 a le sens que lui confère l'article 515.305 du Titre 31 du Code of Federal Regulations ("CFR"), et qu'elle recouvre "le ressortissant de tout pays étranger qui est l'ayant cause d'un ressortissant désigné." Le terme "confisqué" est défini comme ayant le sens que lui confère l'article 515.336 du Titre 31 du CFR. La partie 515 du Titre 31 du CFR contient le Règlement pour le contrôle des avoirs cubains (le "Règlement sur les avoirs cubains"), qui a été promulgué le 8 juillet 1963 en vertu de la Loi de 1917 sur le commerce avec l'ennemi.⁵ Aux termes de ce règlement, un "ressortissant désigné" est défini comme étant Cuba, un ressortissant cubain ou un ressortissant spécialement désigné.⁶ Le terme "confisqué" est défini comme nationalisé ou exproprié par le gouvernement cubain le 1^{er} janvier 1959 ou après cette date sans octroi d'une indemnisation adéquate et effective.⁷

⁵ 50 U.S.C. App. 1 et suivants.

⁶ Voir Titre 31 du CFR 515.305, qui définit l'expression "ressortissant désigné" comme suit:

§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.

Voir aussi Titre 31 du CFR 515.306, qui définit l'expression "ressortissant spécialement désigné" comme 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.

⁷ Voir Titre 31 du CFR 515.336, qui définit le terme "confisqué" comme suit:

§515.336 Confisqué.

Tel qu'il est utilisé dans §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

5. L'article 211 a) 1) se rapporte aux dispositions relatives aux licences figurant dans le Règlement sur les avoirs cubains. Le Règlement sur les avoirs cubains est administré par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers ("OFAC"), un service du Département du Trésor des États-Unis. 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 l'OFAC.⁸ L'OFAC est habilité à délivrer deux catégories de licences, à savoir les licences générales et les licences spécifiques. Une licence générale est une autorisation générale pour certains types de transactions énoncée dans les règlements de l'OFAC.⁹ En fait, il s'agit d'une

-
- 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 Voir Titre 31 du CFR 515.201, qui dispose ce qui suit:

§515.201 Transactions concernant des pays étrangers désignés ou leurs ressortissants; date effective.

a) Toutes les transactions ci-après sont interdites, à moins d'être expressément autorisées par le Secrétaire au Trésor (ou une personne, un organisme ou une institution désigné par lui) par voie de règlements, de décisions, d'instructions, de licences ou autrement, si elles sont effectuées par, ou au nom de, ou conformément à l'instruction d'un pays étranger désigné au titre de la présente partie, ou d'un ressortissant de ce pays, ou qu'elles concernent des biens dans lesquels un pays étranger désigné au titre de la présente partie, ou un ressortissant de ce pays, a eu à la date effective du présent article ou à tout moment depuis cette date, un intérêt de quelque nature que ce soit, direct ou indirect.

...

b) Toutes les transactions ci-après sont prohibées, à moins d'être expressément autorisées par le Secrétaire au Trésor (ou une personne, un organisme ou une institution désigné par lui) par voie de règlements, de décisions, d'instructions, de licences ou autrement, si elles concernent des biens dans lesquels un pays étranger désigné au titre de la présente partie, ou un ressortissant de ce pays, a eu, à la date effective du présent article ou à tout moment depuis cette date, un intérêt de quelque nature que ce soit, direct ou indirect:

...

2) Tous les transferts en dehors des États-Unis pour ce qui est d'un bien ou d'un intérêt dans un bien relevant de la juridiction des États-Unis.

⁹ Voir Titre 31 du CFR 515.317, qui dispose ce qui suit:

Une licence générale est une licence ou une autorisation dont les modalités sont énoncées dans la présente partie.

autorisation permanente pour les types de transactions spécifiés dans le Règlement sur les avoirs cubains. Une licence spécifique, par contre, est une licence dont les modalités précises ne sont pas énoncées dans les règlements; ainsi, une personne qui souhaite engager une transaction pour laquelle une licence générale ne peut pas être obtenue doit demander à l'OFAC une licence spécifique.¹⁰

6. L'article 211 fait référence à l'article 515.527 du Titre 31 du CFR. Avant l'entrée en vigueur de l'article 211, une licence générale pouvait être obtenue en vertu de l'article 515.527 pour l'enregistrement et le renouvellement de marques dont étaient précédemment titulaires des ressortissants cubains, que ces marques aient ou non été confisquées par le gouvernement cubain. Avant la promulgation de l'article 211, l'article 515.527 était libellé comme suit:

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.

7. Le 10 mai 1999, six mois environ 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, qui interdit effectivement l'enregistrement et le renouvellement de marques et de noms commerciaux utilisés en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués sans le consentement du titulaire initial ou de l'ayant cause de bonne foi. Cette disposition est libellée comme suit:

- 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.

8. L'effet de l'article 211, lu conjointement avec les dispositions pertinentes du Règlement sur les avoirs cubains, est de rendre inapplicable à une catégorie définie de marques et de noms commerciaux certains aspects de la protection des marques et des noms commerciaux qui sont autrement garantis dans la législation sur les marques et les noms commerciaux des États-Unis. Aux États-Unis, la protection des marques et des noms commerciaux est assurée dans le cadre de la

¹⁰ Titre 31 du CFR 515.318.

"common law" ainsi que dans le cadre de lois. La "common law" prévoit la création des marques et des noms commerciaux par l'usage. La Loi de 1946 sur les marques (la "Loi Lanham")¹¹ énonce les droits fondamentaux et procéduraux pour les marques ainsi que pour les noms commerciaux et régit la concurrence déloyale. L'article 211 b) fait référence à l'article 44 b) et e) de la Loi Lanham.¹²

9. Devant le Groupe spécial, les Communautés européennes ont fait valoir ce qui suit: l'article 211 a) 1) 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*; l'article 211 a) 2) est incompatible avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec les articles 2 1), *Øbis* 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 l'article 211 b) est incompatible avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec les articles 2 1), *Øbis* 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*.

10. Dans son rapport, distribué le 6 août 2001, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

- a) l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article 15:1 de l'*Accord sur les ADPIC*;

¹¹15 U.S.C. §1051 et suivants. La Loi Lanham définit également la portée d'une marque, le processus permettant d'obtenir l'enregistrement fédéral d'une marque de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (l'"USPTO"), et prescrit des peines en cas d'atteinte à une marque. En vertu de la législation des États-Unis, il n'est pas nécessaire d'enregistrer les noms commerciaux.

¹² La partie pertinente de l'article 44 de la Loi Lanham (15 U.S.C. § 1126) 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.

- 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 6quinquies 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 6bis 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 6bis 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.¹³

¹³ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 9.1.

11. Le Groupe spécial a établi que les noms commerciaux n'étaient pas un secteur de la propriété intellectuelle couvert par l'*Accord sur les ADPIC*. En conséquence, il a limité son analyse à un examen de l'article 211 dans la mesure où il se rapportait aux marques.¹⁴ Le Groupe spécial a recommandé que l'Organe de règlement des différends (l'"ORD") demande aux États-Unis de mettre leurs mesures en conformité avec leurs obligations au titre de l'*Accord sur les ADPIC*.¹⁵

12. Le 4 octobre 2001, les Communautés européennes ont notifié à l'ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci, conformément au paragraphe 4 de l'article 16 du *Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends* (le "Mémorandum d'accord") et ont déposé une déclaration d'appel conformément à la règle 20 des *Procédures de travail pour l'examen en appel* (les "*Procédures de travail*"). Le 15 octobre 2001, les Communautés européennes ont déposé leur communication en tant qu'appelant.¹⁶ Le 19 octobre 2001, les États-Unis ont déposé une communication en tant qu'appelant.¹⁷ Le 26 octobre 2001, les Communautés européennes et les États-Unis ont chacun déposé une communication en tant qu'intimé.¹⁸

13. Le 2 novembre 2001, conformément à la règle 28 1) des *Procédures de travail*, la section saisie de l'appel a demandé aux participants de présenter des mémoires additionnels sur l'interprétation de l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris (1967) donnée par leurs tribunaux respectifs ou leur interprétation de la législation incorporant l'article 6*quinquies*. Les deux participants ont déposé les mémoires additionnels le 6 novembre 2001 et se sont signifiés ces mémoires. Conformément à la règle 28 2) des *Procédures de travail*, la section a ménagé aux participants une possibilité de répondre à ces mémoires à l'audience tenue dans le cadre du présent appel.

14. L'audience tenue dans le cadre du présent appel a eu lieu les 7, 8 et 9 novembre 2001. Les participants ont présenté oralement des arguments et répondu aux questions qui leur ont été posées par les membres de la section.

¹⁴ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.41.

¹⁵ *Ibid.*, paragraphe 9.3.

¹⁶ Conformément à la règle 21 des *Procédures de travail*.

¹⁷ Conformément à la règle 23 1) des *Procédures de travail*.

¹⁸ Conformément aux règles 22 et 23 3) des *Procédures de travail*.

II. Arguments des participants

A. *Allégations d'erreur formulées par les Communautés européennes – Appellant*

1. Article 6quinquies de la Convention de Paris (1967)

15. Les Communautés européennes font valoir que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que l'article 211 a) 1) n'était pas 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). Contrairement à ce qu'a conclu le Groupe spécial, l'article 6quinquies A 1) ne vise pas uniquement la forme de la marque. Selon les Communautés européennes, l'article 6quinquies A 1) vise toutes les caractéristiques d'une marque.

16. Les Communautés européennes estiment que le Groupe spécial a constaté à juste titre que l'expression "telle quelle" (ou l'expression anglaise "as is" figurant à l'article 6quinquies A 1)) se rapporte à la marque. Cette expression englobe toutes les caractéristiques d'une marque et en aucun cas elle ne peut être interprétée comme étant limitée à la forme d'une marque. Cela est confirmé par le contexte de l'article 6quinquies A 1).

17. Les Communautés européennes font valoir que l'article 6quinquies de la Convention de Paris (1967) facilite l'obtention de la protection d'une marque dans un pays de l'Union de Paris lorsque celle-ci est déjà enregistrée dans le pays d'origine.¹⁹ Cette facilitation est limitée à l'étape de l'enregistrement. Les marques créées par enregistrement dans différents pays seront ensuite "tout à fait indépendantes".²⁰ Par conséquent, l'article 6quinquies limite le pouvoir discrétionnaire des Membres de l'OMC pour ce qui y est de l'imposition de conditions à l'enregistrement des marques. Il n'y a donc pas de conflit apparent entre l'article 6 et l'article 6quinquies, contrairement à ce que le Groupe spécial laisse entendre dans la deuxième phrase du paragraphe 8.79.

18. Les Communautés européennes considèrent que l'article 6quinquies B donne d'importantes indications contextuelles. Cette disposition contient une liste exclusive d'exceptions à l'article 6quinquies A qui se rapportent à des éléments allant bien au-delà de la forme. L'article 6quinquies B 3) prévoit, par exemple, une exception lorsque les marques sont "contraires à la morale ou à l'ordre public", ce qui impose d'évaluer tous les éléments de la marque y compris, mais pas exclusivement, sa forme.

¹⁹ L'expression "Union de Paris" désigne les pays auxquels la Convention de Paris (1967) s'applique. Voir l'article 1 1) de la Convention de Paris (1967).

²⁰ Communication des Communautés européennes en tant qu'appellant, paragraphe 53.

19. De l'avis des Communautés européennes, le recours du Groupe spécial aux travaux préparatoires constitue une invocation erronée des moyens complémentaires d'interprétation prévus à l'article 32 de la *Convention de Vienne sur le droit des traités* ("*Convention de Vienne*").²¹ Selon les Communautés européennes, aucune des conditions qui justifient le recours aux moyens complémentaires d'interprétation n'existe dans le présent différend. De plus, les documents se rapportant à l'historique de la Convention de Paris (1967) utilisés par le Groupe spécial dans son analyse ne donnent pas d'indication claire quant aux intentions des négociateurs.

20. Les Communautés européennes infèrent, étant donné que l'article 6*quinquies* A 1) de la Convention de Paris (1967) n'est pas limité à la forme, que le consentement d'un tiers pour l'enregistrement d'une marque requis par l'article 211 a) 1) doit être analysé compte tenu des exceptions prévues à l'article 6*quinquies* B. Comme l'article 211 a) 1) n'est couvert par aucune des exceptions visées à l'article 6*quinquies* B, il est incompatible avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 6*quinquies* A 1) de la Convention de Paris (1967).

2. Article 15 de l'*Accord sur les ADPIC*

21. Les Communautés européennes allèguent que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que l'article 211 a) 1) n'était pas incompatible avec l'article 15:1 de l'*Accord sur les ADPIC*. Le Groupe spécial a considéré à tort que l'article 211 a) 1) était une législation nationale au sens de l'article 6 1) de la Convention de Paris (1967) et qu'il relevait des "autres motifs" mentionnés à l'article 15:2 de l'*Accord sur les ADPIC*.

22. De l'avis des Communautés européennes, l'article 211 a) 1) n'est pas une mesure liée à la propriété mais une mesure qui établit une condition particulière, ou une étape procédurale additionnelle, pour l'enregistrement ou le renouvellement de l'enregistrement de certaines marques. Il n'est pas lié au transfert ou à la cession d'un avoir. En outre, lorsque la disposition est appliquée dans le contexte d'un renouvellement, la marque enregistrée cesse d'appartenir à un titulaire et les signes ou combinaisons de signes qui la constituent tombent dans le domaine public. Les Communautés européennes relèvent que l'article 18 de l'*Accord sur les ADPIC* prévoit que les marques sont renouvelables indéfiniment. En somme, le consentement pour l'enregistrement ou le renouvellement des marques requis par l'article 211 a) 1) a pour effet de limiter la jouissance continue d'une marque existante et empêche que de nouveaux enregistrements soient accordés.

²¹ Faite à Vienne le 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331; 8 International Legal Materials 679.

23. Selon les Communautés européennes, le Groupe spécial a commencé son évaluation en examinant le paragraphe 1 de l'article 15 et a ensuite conclu qu'il devait être considéré "conjointement" avec le paragraphe 2. Même si elles ne voient pas bien ce qui a motivé cette façon de procéder, les Communautés européennes croient comprendre que le Groupe spécial a constaté que l'article 211 a) 1) était incompatible avec l'article 15:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, mais néanmoins pas incompatible avec les règles de l'OMC parce qu'il était couvert par l'article 15:2.

24. Les Communautés européennes font valoir que, contrairement à la position du Groupe spécial, l'article 15:2 devrait être interprété comme n'autorisant que les exceptions qui sont expressément prévues dans la Convention de Paris (1967). Cela est conforme à ce qui est généralement admis, à savoir que les exceptions doivent être interprétées de façon étroite. Il y a relativement peu d'exceptions expresses à l'article 15:1 de l'*Accord sur les ADPIC* qui figurent dans la Convention de Paris (1967) ou dans l'*Accord sur les ADPIC*.²² Ces exceptions n'auraient guère de sens si l'article 15:2 de l'*Accord sur les ADPIC* autorisait toute exception pas expressément interdite. L'interprétation plus large que le Groupe spécial a donnée de l'article 15:2 rendrait aussi obsolètes les disciplines établies par l'article 15:1. Le Groupe spécial a reconnu ce danger mais, au lieu de revoir ses conclusions, il a mentionné la doctrine de l'abus de droit sans en tirer des conclusions pour l'interprétation de l'article 15.

25. Les Communautés européennes soutiennent qu'il n'existe aucune disposition, que ce soit dans l'*Accord sur les ADPIC* ou dans la Convention de Paris (1967), qui autorise les Membres de l'OMC à exiger le consentement de tiers pour l'enregistrement ou le renouvellement de l'enregistrement d'une marque. L'article 211 a) 1) est par conséquent incompatible avec l'article 15 de l'*Accord sur les ADPIC*.

26. Les Communautés européennes ajoutent que, même suivant l'interprétation que le Groupe spécial a donnée de l'article 15:2, l'article 211 a) 1) resterait incompatible avec l'article 15 de l'*Accord sur les ADPIC* pour ce qui y est des marques enregistrées conformément à l'article 6quinquies de la Convention de Paris (1967), parce qu'il ne relève d'aucune des exceptions énumérées dans la liste exclusive de l'alinéa B.

²² Les Communautés européennes citent les dispositions ci-après comme étant des exceptions expresses à l'article 15:1 de l'*Accord sur les ADPIC* figurant dans la Convention de Paris (1967) ou dans l'*Accord sur les ADPIC*: articles 22:3, 23:2, 24:5 et 62:1 de l'*Accord sur les ADPIC* et article 6 2), 6ter, 6quinquies B), C 2) et D de la Convention de Paris (1967). (Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 73; réponses des Communautés européennes aux questions posées à l'audience.)

3. Article 16 de l'Accord sur les ADPIC

a) Article 211 a) 2)

27. Les Communautés européennes font valoir que le Groupe spécial a fait erreur en constatant qu'il n'avait pas été prouvé que l'article 211 a) 2) était incompatible avec l'article 16:1 de l'*Accord sur les ADPIC*. Le Groupe spécial a appliqué à tort les règles en matière de charge de la preuve établies par l'Organe d'appel.

28. Les Communautés européennes font observer qu'elles ont présenté de nombreux éléments de preuve sur la façon d'interpréter l'article 211 a) 2), et démontré en quoi cette disposition est contraire aux obligations des États-Unis au titre de l'article 16:1 de l'*Accord sur les ADPIC*. Le fait qu'il n'y a pas encore eu aux États-Unis des procédures judiciaires ayant donné lieu à des décisions définitives interprétant l'article 211 a) 2), et qu'il n'y a pas d'historique pour ce qui est de l'élaboration de cette mesure, ne peut être utilisé contre les Communautés européennes.

29. Les Communautés européennes estiment que le Groupe spécial a établi à tort une distinction entre le titulaire d'une marque enregistrée et la marque elle-même, alors que les deux sont étroitement liés. Bien que des différends puissent survenir concernant le point de savoir qui est le titulaire légitime d'une marque enregistrée, l'existence d'une marque enregistrée signifie nécessairement qu'il y a un titulaire.

30. Selon les Communautés européennes, le Groupe spécial n'a pas étayé sa conclusion selon laquelle "[d]ans 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 ...".²³ L'article 211 a) 2) ne traite pas de ce qui advient de la marque enregistrée pour ce qui y est de son statut dans le registre. Le Groupe spécial n'explique pas non plus en quoi l'article 211 a) 2) est pertinent pour déterminer qui est le titulaire d'une marque enregistrée au titre des dispositions pertinentes de la Loi Lanham.

31. Les Communautés européennes affirment que l'article 211 a) 2) ne traite pas de la question de la propriété. C'est en particulier le cas lorsqu'il est invoqué par une personne portant atteinte à la marque qui n'est pas le titulaire initial, lorsque la marque a été abandonnée par le titulaire initial, ou lorsqu'il n'existe pas de titulaire initial parce qu'il n'existait aucune marque américaine au moment de la confiscation ou que le titulaire initial n'est plus en vie.

²³ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.111; communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 107.

32. Les Communautés européennes concluent, par conséquent, que le titulaire d'une marque enregistrée au sens de l'article 16:1 de l'*Accord sur les ADPIC* est le détenteur de l'enregistrement jusqu'au moment où il cesse de le détenir. En outre, prendre en compte un titulaire initial qui ne figure pas au registre en tant que titulaire légitime n'a pas de sens. Cette conclusion est étayée par le fait que, en vertu de l'article 211 a) 2), ce titulaire initial n'a aucun droit exclusif d'empêcher d'autres d'utiliser la marque enregistrée.

b) Article 211 b)

33. Les Communautés européennes font valoir que le Groupe spécial a fait erreur en constatant qu'il n'avait pas été prouvé que l'article 211 b) était incompatible avec l'article 16:1 de l'*Accord sur les ADPIC*. Le Groupe spécial a complètement négligé l'accord partiel entre les parties concernant l'interprétation correcte de l'article 211 b). La charge de la preuve n'entre en ligne de compte que pour les éléments au sujet desquels les parties sont en désaccord.

34. Selon les Communautés européennes, les États-Unis ont fait valoir que l'article 211 b) était limité aux situations visées par l'article 44 e) de la Loi Lanham, à savoir les situations dans lesquelles une marque américaine enregistrée est obtenue sur la base d'une marque enregistrée dans un pays étranger ou dans lesquelles l'enregistrement est demandé dans un pays étranger. Les Communautés européennes pensent comme les États-Unis que l'article 211 b) vise de telles situations et qu'il interdit aux tribunaux des États-Unis de reconnaître des droits revendiqués par un ressortissant désigné et afférents à une marque américaine obtenue en vertu de l'article 44 e) de la Loi Lanham, de donner effet à de tels droits ou de les entériner, pour autant que cette marque a été utilisée en rapport avec une entreprise ou des avoirs confisqués à Cuba.

35. Cependant, les Communautés européennes estiment que l'article 211 b) vise également d'autres situations. Selon elles, l'article 211 b) vise tous les cas dans lesquels des étrangers, qui sont des ressortissants d'un Membre de l'OMC, détiennent des marques ou des noms commerciaux enregistrés aux États-Unis. Cela tient au fait que l'article 211 b) fait aussi référence à l'article 44 b) de la Loi Lanham, qui ne mentionne pas l'enregistrement ni le dépôt d'une marque dans le pays d'origine. Il mentionne les avantages revenant aux personnes dont le pays d'origine est partie "à une convention ou à un traité concernant les marques, les noms commerciaux", ce qui comprend à l'évidence l'*Accord sur les ADPIC*. En outre, l'interprétation suggérée par les États-Unis rendrait superflue la mention des noms commerciaux à l'article 44 b) parce que l'enregistrement n'est pas nécessaire pour les droits en question.

36. Pour étayer encore leur thèse, les Communautés européennes citent une décision rendue par un tribunal des États-Unis dans l'affaire *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.* ("*Havana Club Holding*").²⁴ Les Communautés européennes soulignent que la décision du tribunal résulte d'un jugement définitif dans une affaire qui est passée par toutes les instances du système judiciaire américain jusqu'à la Cour suprême, laquelle a refusé le *certiorari*.

37. Compte tenu de ces éléments, les Communautés européennes considèrent qu'elles se sont acquittées de la charge de la preuve qui leur incombait pour ce qui y est de la partie de l'article 211 b) au sujet de laquelle l'interprétation des parties diverge. Les éléments de preuve présentés démontrent clairement que l'article 211 b) s'applique à toutes les marques et à tous les noms commerciaux américains détenus par des étrangers qui sont des ressortissants d'un Membre de l'OMC.

38. Enfin, comme le refus et la limitation des droits afférents à des marques et des noms commerciaux au regard de l'article 211 b) sont les mêmes qu'au regard de l'article 211 a) 2), les Communautés européennes considèrent que leurs arguments concernant l'incompatibilité entre cette dernière disposition et l'article 16:1 de l'*Accord sur les ADPIC* s'appliquent aussi à l'article 211 b). Cela vaut à la fois pour l'interprétation correcte et pour la portée de l'article 211 b), c'est-à-dire l'interprétation plus étroite dont les parties conviennent qu'il s'agit d'un minimum, ainsi que pour l'interprétation plus large pour ce qui est de sa portée suggérée par les Communautés européennes.

4. Article 42 de l'Accord sur les ADPIC

39. Les Communautés européennes font valoir que le Groupe spécial a fait erreur en constatant qu'il n'avait pas été prouvé que l'article 211 b) était incompatible avec l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*. Le Groupe spécial n'a pas procédé à une évaluation objective des éléments de preuve dont il était saisi.

40. Les Communautés européennes font observer que, tout au long de la procédure, les deux parties ont dit que l'article 211 a) 2), jugé incompatible avec l'article 42, et l'article 211 b) devaient être lus conjointement. De plus, il y avait accord partiel entre les parties au sujet de la portée de l'article 211 b). Par ailleurs, le Groupe spécial n'a pas tenu compte de la décision définitive dans l'affaire *Havana Club Holding*, une affaire qui est passée par toutes les instances du système judiciaire fédéral des États-Unis jusqu'à la Cour suprême et qui apporte la preuve manifeste du refus de faire respecter les noms commerciaux par voie judiciaire établi par l'article 211 b). Il est manifeste que

²⁴ *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.*, 62 F.Supp.2d 1085 (S.D.N.Y. 1999); voir aussi *Havana Club Holding S.A. v. Galleon S.A.*, 203 F.3d 116 (2d Cir. 2000).

l'article 211b) est incompatible avec l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*, qu'une interprétation plus large ou plus étroite soit donnée de sa portée.

5. Article 2 de la Convention de Paris (1967) et article 3 de l'*Accord sur les ADPIC*

41. Les Communautés européennes estiment que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que l'article 211 a) 2) n'était 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).

42. Les Communautés européennes font valoir que l'article 211 a) 2), tel qu'il est libellé, est discriminatoire parce qu'il s'applique exclusivement à des "ressortissants désignés", expression qui est définie à l'article 515.305 du Règlement sur les avoirs cubains comme étant Cuba ou des ressortissants cubains et que l'article 211 d) 1) a été étendue aux ayants cause étrangers (c'est-à-dire non américains). Selon les Communautés européennes, en aucun cas un ressortissant américain ne peut être considéré comme un ressortissant "désigné". De plus, en toute logique, il est incohérent, selon les Communautés européennes, de prétendre que le Règlement sur les avoirs cubains tel qu'il est administré par l'OFAC pourrait neutraliser cette discrimination.

43. Les Communautés européennes font valoir que le Groupe spécial a considéré uniquement le traitement discriminatoire entre ressortissants américains et ressortissants étrangers au niveau des ayants cause. Il n'a pas considéré le traitement discriminatoire au niveau des déposants initiaux. Selon les Communautés européennes, l'article 211 a) 2) établit une discrimination au niveau des déposants initiaux entre les ressortissants cubains d'une part et les ressortissants américains et les ressortissants étrangers non cubains d'autre part.

44. Les Communautés européennes relèvent que l'article 211 a) 2) s'applique aux marques américaines enregistrées pour lesquelles l'enregistrement a été obtenu en vertu de l'article 515.527 du Règlement sur les avoirs cubains. L'article 515.527 n'est applicable que si le détenteur du droit est un ressortissant cubain. Il ne s'applique pas si le déposant initial est un ressortissant américain ou un ressortissant étranger non cubain. Selon les Communautés européennes, cela signifie qu'une marque américaine appartenant à un ressortissant américain ou à un ressortissant étranger non cubain, même si elle est identique ou pour l'essentiel similaire à une marque utilisée en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués, n'est pas couverte par l'article 211 a) 2).

45. Les Communautés européennes relèvent que le Règlement sur les avoirs cubains tel qu'il est administré par l'OFAC ne joue aucun rôle dans de tels cas parce qu'il s'applique uniquement aux avoirs américains détenus par Cuba ou des ressortissants cubains. Par conséquent, en toute logique, il

est incohérent de prétendre que le Règlement sur les avoirs cubains et l'OFAC pourraient, même en théorie, servir à neutraliser la discrimination établie par l'article 211 a) 2), tel qu'il est libellé, entre Cuba et les ressortissants cubains d'une part et les autres ressortissants d'autre part.

46. Les Communautés européennes font valoir que le Groupe spécial avait également tort pour ce qui est de ses conclusions concernant la discrimination au niveau des ayants cause. Les Communautés européennes reconnaissent que, si une marque ou un nom commercial américain était acquis auprès d'un vendeur cubain, la transaction devrait être autorisée par l'OFAC et cette autorisation serait nécessaire quelle que soit la nationalité de l'acheteur (l'acheteur pourrait être un Cubain, un ressortissant américain ou un autre ressortissant étranger) ou l'origine de la marque ou du nom commercial (c'est-à-dire qu'il existe ou non un rapport avec un avoir confisqué). Cependant, les Communautés européennes font valoir qu'il incombait aux États-Unis de démontrer que, quelle que soit la situation factuelle, le fonctionnement de l'article 515.201 du Règlement sur les avoirs cubains neutraliserait nécessairement et complètement la discrimination établie par l'article 211 a) 2) entre les ayants cause américains et les ayants cause cubains ou autres ayants cause étrangers.

47. Les Communautés européennes font valoir en outre que, même si les États-Unis s'acquittaient de cette charge, il continuerait néanmoins d'y avoir un traitement discriminatoire entre les ressortissants américains et étrangers parce que les ressortissants américains n'auraient qu'un obstacle à franchir (le processus de l'OFAC), alors qu'un ayant cause étranger devrait franchir cet obstacle ainsi que les obstacles imposés par l'article 211 a) 2).

48. Les Communautés européennes sont d'avis que la situation serait alors semblable à ce qui a été considéré comme un traitement discriminatoire interdit au titre de l'article III du GATT de 1947 dans l'affaire *États-Unis – L'article 337 de la Loi douanière de 1930* ("*États-Unis - Article 337*"), où des produits étrangers étaient soumis à deux mesures d'exécution cumulatives pour atteintes alléguées aux droits de propriété intellectuelle alors que les produits des États-Unis n'étaient soumis qu'à une seule mesure de ce type.²⁵

49. Les Communautés européennes allèguent que le Groupe spécial a aussi fait erreur en constatant que l'article 211 b) n'était 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). Elles font valoir que cette constatation est erronée compte tenu de ses arguments présentés précédemment concernant la portée de l'article 211 b) et la charge de la preuve. Étant donné que ces

²⁵ Rapport du Groupe spécial, adopté le 7 novembre 1989, IBDD, S36/386.

deux dispositions fonctionnent exactement de la même manière, les arguments avancés au sujet des différents niveaux de discrimination résultant de l'article 211 a) 2) s'appliquent aussi à l'article 211 b).

6. Article 4 de l'Accord sur les ADPIC

50. Les Communautés européennes font valoir que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que l'article 211 a) 2) n'était pas incompatible avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.

51. Les Communautés européennes sont d'avis que, pour ce qui est des titulaires initiaux de marques et de noms commerciaux, la discrimination est manifeste puisque l'article 211 a) 2) "vise" uniquement Cuba et les ressortissants cubains. Ainsi, les ressortissants américains et étrangers, autres que les Cubains, qui sont des titulaires initiaux, ne sont pas affectés par l'article 211 a) 2). Les Communautés européennes font valoir en outre que le Règlement sur les avoirs cubains et l'OFAC ne pourraient pas neutraliser cette discrimination parce qu'ils ne jouent pas de rôle en rapport avec les titulaires initiaux non cubains.

52. Les Communautés européennes estiment par ailleurs que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que l'article 211 b) n'était pas incompatible avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC. Étant donné que l'article 211 a) 2) a un champ d'application identique à celui de l'article 211 b), les Communautés européennes allèguent que leurs arguments concernant la première disposition s'appliquent également à la seconde. Ce résultat est indépendant de la portée conférée à l'article 211 b), que ce soit la portée plus large préconisée par les Communautés européennes ou la portée plus étroite dont les parties conviennent qu'il s'agit d'un minimum.

7. Article 8 de la Convention de Paris (1967) - Noms commerciaux

53. Les Communautés européennes font valoir que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que les noms commerciaux n'étaient pas visés par l'Accord sur les ADPIC. La constatation du Groupe spécial constitue "une surprise"²⁶ parce que tant les Communautés européennes que les États-Unis avaient admis que les noms commerciaux étaient inclus dans la portée de l'Accord sur les ADPIC. La question de savoir si les noms commerciaux étaient couverts n'a pas été expressément soulevée devant le Groupe spécial avant la phase de réexamen intérimaire, lorsque les participants ont fait des observations sur la constatation du Groupe spécial établissant que les noms commerciaux n'étaient pas couverts.

²⁶ Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 22.

54. Les Communautés européennes soutiennent que le Groupe spécial a fait erreur dans son analyse en considérant que l'article 1:2 de l'*Accord sur les ADPIC* contenait une définition exhaustive de la propriété intellectuelle. Elles estiment que l'article 1:2 est exemplatif et ne constitue rien de plus qu'une définition très générale des droits de propriété intellectuelle couverts par l'*Accord sur les ADPIC*. L'article 1:2 ne détaille pas ces droits de propriété intellectuelle avec une précision concluante.

55. De l'avis des Communautés européennes, une analyse appropriée devrait commencer par l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC*. L'interprétation donnée par le Groupe spécial rend inutile l'inclusion expresse dans l'article 2:1 de l'article 8 de la Convention de Paris (1967). L'interprétation du Groupe spécial donne également à penser que les négociateurs de l'*Accord sur les ADPIC* ont commis une erreur manifeste. Les Communautés européennes étayaient leur argument en mentionnant plusieurs questions qui sont incluses dans les disciplines de l'*Accord sur les ADPIC* mais auxquelles il n'est pas expressément fait référence à l'article 1:2. Enfin, les Communautés européennes n'estiment pas, à la différence du Groupe spécial, que l'historique de la négociation de l'*Accord sur les ADPIC* étaye la constatation du Groupe spécial établissant que les noms commerciaux ne sont pas couverts.

56. Les Communautés européennes font valoir que le Groupe spécial n'a procédé à aucune analyse au regard de l'article 8 de la Convention de Paris (1967), et a simplement conclu que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) n'étaient pas incompatibles avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967). Aussi, les Communautés européennes soutiennent que l'Organe d'appel devrait achever l'analyse pour ce qui est des autres dispositions de l'*Accord sur les ADPIC* dont elles allèguent qu'elles sont violées par l'article 211.

57. Les Communautés européennes font valoir que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) empêchent le recours aux tribunaux pour faire respecter les noms commerciaux. Ce refus du recours aux tribunaux pour faire respecter des droits équivaut à refuser entièrement la protection, car le respect effectif des noms commerciaux peut uniquement être assuré avec le concours du système judiciaire. Les Communautés européennes estiment, par conséquent, que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont incompatibles avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967).

58. Les Communautés européennes estiment que, puisque les noms commerciaux sont couverts par l'*Accord sur les ADPIC*, l'article 42 s'applique également aux noms commerciaux. Étant donné que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) empêchent de faire respecter par voie judiciaire les marques enregistrées et aussi les noms commerciaux, la constatation d'incompatibilité de l'article 211 a) 2) avec l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC* établie par le Groupe spécial s'applique également aux noms commerciaux pour ce qui est de l'article 211 a) 2) et de l'article 211 b).

59. Enfin, les Communautés européennes estiment que, étant donné que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) couvrent les noms commerciaux de la même manière que les marques, leurs arguments concernant l'incompatibilité de l'article 211 a) 2) et de l'article 211 b) avec les articles 2:1, 3:1 et 4 de l'*Accord sur les ADPIC* s'appliquent aussi bien aux marques qu'aux noms commerciaux.

B. *Arguments des États-Unis - Intimé*

1. Article 6quinquies de la Convention de Paris (1967)

60. Les États-Unis font valoir que le Groupe spécial a constaté à juste titre que l'article 6quinquies A 1) n'imposait pas aux Membres d'admettre au dépôt et de protéger sans discussion *toutes* les marques régulièrement enregistrées dans leur pays d'origine. En fait, l'article 6quinquies A 1) empêche les Membres de refuser un tel enregistrement sur la base de la *forme* de la marque. Comme l'article 211 a) 1) ne traite pas de la forme de la marque, il n'est pas incompatible avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, pris conjointement avec l'article 6quinquies de la Convention de Paris (1967).

61. Les États-Unis estiment que les arguments des Communautés européennes concernant l'interprétation valable donnée de l'article 6quinquies A 1) par le Groupe spécial ne sont pas corrects. Les Communautés européennes n'essaient pas réellement d'effectuer une analyse textuelle pour étayer leur position, critiquent injustement une partie de l'analyse du contexte de la disposition faite par le Groupe spécial, essaient indûment d'interpréter les exceptions à l'article 6quinquies A 1) comme prévalant sur le sens ordinaire de l'article 6quinquies A 1) et font valoir à tort que la nécessité d'avoir recours à des documents historiques justificatifs affaiblit d'une certaine façon l'analyse du Groupe spécial.

62. Selon les États-Unis, même si l'article 6quinquies A 1) était interprété comme imposant aux Membres de l'OMC d'admettre au dépôt et de protéger toute marque régulièrement enregistrée à l'étranger dans le pays d'origine, que le déposant soit ou non le véritable titulaire selon la législation nationale, l'article 6quinquies B établirait des exceptions à ces obligations. Contrairement à ce que font valoir les Communautés européennes, deux de ces exceptions couvriraient les situations représentées par l'article 211.

63. Les États-Unis relèvent que, conformément à l'article 6quinquies B 1), l'enregistrement de marques peut être refusé ou invalidé lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est revendiquée. Dans la mesure où le propriétaire initial d'un avoir confisqué, qui a utilisé une marque en rapport avec cet avoir, a des droits qui seraient

compromis si l'entité qui a confisqué l'avoir pouvait acquérir la propriété de la marque aux États-Unis, il est conforme à l'article 6quinquies B de la Convention de Paris (1967) de refuser l'enregistrement à l'entité chargée de la confiscation, à moins que le propriétaire initial n'y consente.

64. Les États-Unis relèvent également que, conformément à l'article 6quinquies B 3), l'enregistrement peut être refusé si les marques sont contraires à l'ordre public. Les tribunaux ont établi que donner effet sur le plan national à une confiscation étrangère en ce qui concerne des avoirs nationaux était contraire à l'ordre public. Par conséquent, même si l'article 6quinquies A 1) pouvait être interprété comme s'étendant à des questions allant au-delà de la forme de la marque, alors, dans le cas d'une confiscation étrangère, les États-Unis sont fondés à refuser l'enregistrement dans les situations couvertes par l'article 211 pour des raisons d'ordre public.

2. Article 15 de l'Accord sur les ADPIC

65. Les États-Unis font valoir que les questions soulevées par les Communautés européennes au sujet de l'article 211 a) 1) sont des questions de fait, non de droit, et ne relèvent donc pas de l'examen en appel. En outre, ni dans leur déclaration d'appel ni dans leur communication en tant qu'appelant, les Communautés européennes ne prétendent que le Groupe spécial ne s'est pas acquitté de son obligation au titre de l'article 11 du Mémoire d'accord.

66. Même à supposer que les Communautés européennes aient dûment soulevé cette question en appel, les États-Unis sont d'avis qu'un tel appel ne devrait pas aboutir. L'article 211 a) 1) ne traite pas moins de la "propriété" de la marque simplement parce qu'il indique qui n'est *pas* le titulaire, sans juridiquement en désigner un autre. De plus, les Communautés européennes demandent en fait à l'Organe d'appel de réévaluer les éléments de preuve concernant les dispositions de l'article 211 relatives à la propriété. Or, ceux-ci relèvent du pouvoir discrétionnaire du Groupe spécial et ne peuvent être infirmés sauf si le Groupe spécial a outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire au titre de l'article 11 du Mémoire d'accord.

67. Les États-Unis estiment que l'Organe d'appel devrait aussi confirmer la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle l'article 15 de l'Accord sur les ADPIC n'empêche pas les Membres de refuser l'enregistrement à ceux qui ne sont pas titulaires de la marque. Les Communautés européennes paraissent concéder que l'analyse textuelle effectuée par le Groupe spécial est valable, mais soutiennent que le contexte de la disposition ainsi que son objet et son but amènent à la conclusion que l'article 15 permet aux Membres de refuser l'enregistrement de marques seulement s'ils y sont expressément autorisés par une disposition particulière de l'Accord sur les ADPIC ou de la Convention de Paris (1967). De l'avis des États-Unis, l'interprétation des Communautés européennes,

cependant, est en contradiction avec le sens ordinaire de l'article 15 et crée des conflits avec d'autres dispositions de l'*Accord sur les ADPIC*.

68. Les États-Unis estiment en outre que l'interprétation que les Communautés européennes donnent du contexte de cette disposition est inexacte parce que le paragraphe 2 de l'article 15 qui prévoit le refus pour "d'autres motifs" n'est pas une exception, comme l'allèguent les Communautés européennes, et, s'il l'était, il n'y aurait tout de même rien qui en justifierait une interprétation étroite. Les États-Unis font valoir également que l'on ne va pas à l'encontre de l'objet et du but de l'*Accord sur les ADPIC* en réservant l'enregistrement à ceux qui sont les titulaires des marques. De plus, les Communautés européennes n'ont pas admis la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'*Accord sur les ADPIC* a mis en place des disciplines pour empêcher que cela ne se produise.

69. Les États-Unis soutiennent que l'Organe d'appel devrait rejeter l'affirmation des Communautés européennes selon laquelle, même si l'article 15 n'interdit pas aux Membres de refuser l'enregistrement pour des motifs de propriété, l'article 6quinquies A 1) l'interdit. Premièrement, le Groupe spécial a constaté à juste titre que l'article 6quinquies A 1) concernait uniquement les questions en rapport avec la *forme* de la marque. Deuxièmement, même à supposer que ce ne soit pas le cas, les exceptions prévues à l'article 6quinquies B couvriraient les situations représentées par l'article 211.

3. Article 16 de l'*Accord sur les ADPIC*

a) Article 211 a) 2)

70. Selon les États-Unis, le seul argument de fond des Communautés européennes repose sur l'hypothèse erronée que le déposant d'une marque est nécessairement le titulaire de celle-ci, que ce soit en vertu de la législation des États-Unis ou au regard de l'*Accord sur les ADPIC*. Le Groupe spécial a relevé à juste titre que dans un système où l'enregistrement d'une marque n'équivaut pas à la propriété d'une marque, mais crée seulement une présomption de propriété d'une marque, la situation en ce qui concerne l'enregistrement d'une marque lui-même ne permet pas de régler pas la question de la propriété. Dans un tel système, si un défendeur réussit à réfuter la présomption que le déposant est le titulaire, il peut ou non décider de demander l'invalidation de l'enregistrement. S'abstenir de demander l'invalidation ne fait pas que le défendeur est moins le titulaire de la marque, ni que le déposant l'est plus.

71. Les États-Unis soutiennent que, si l'on se fonde sur l'analyse du Groupe spécial, il est clair que, que les Communautés européennes n'aient pas ou aient présenté des éléments de preuve

spécifiques, rien ne permet de constater que l'article 211 a) 2) prive des droits découlant de l'article 16:1 les personnes qui sont des "titulaires de marques enregistrées". Même si c'était le cas, cependant, les États-Unis affirment, comme ils l'ont fait devant le Groupe spécial, que l'article 211 a) 2) serait couvert par les exceptions à l'article 16 prévues par l'article 17 de l'*Accord sur les ADPIC*.

b) Article 211 b)

72. Les États-Unis font valoir que l'article 211 b) n'est pas incompatible avec l'article 16:1 de l'*Accord sur les ADPIC*. Pour étayer leur appel concernant l'article 211 b) et l'article 16:1, les Communautés européennes renvoient simplement à leur argument relatif à l'article 211 a) 2). S'agissant de l'article 211 b), le Groupe spécial a constaté à juste titre que les Communautés européennes n'avaient pas présenté suffisamment d'éléments de preuve montrant qu'il y avait infraction à l'article 16:1 de l'*Accord sur les ADPIC*.

73. Les États-Unis soutiennent que, même si les Communautés européennes s'étaient acquittées de la charge de la preuve qui leur incombait en ce qui concerne le sens de l'article 211 b), l'Organe d'appel devrait néanmoins constater qu'elles ne se sont pas acquittées de la charge de la preuve qui leur incombait en ce qui concerne l'infraction alléguée à l'article 16:1. En outre, si l'Organe d'appel constate que les Communautés européennes se sont bien acquittées de la charge de la preuve qui leur incombait dans les deux cas, il devrait néanmoins constater que l'article 211 b) n'est pas incompatible avec l'article 16:1, pour les raisons exposées ci-dessus en rapport avec l'article 211 a) 2).

4. Article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*

74. Les États-Unis estiment que l'article 211 b) n'est pas incompatible avec l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*. Bien que les Communautés européennes fassent valoir que le Groupe spécial a considéré les éléments de preuve d'une manière sélective, elles ne font pas référence à l'article 11 du Mémoire d'accord ni ne formulent des allégations concernant cet article. À l'appui de leur allégation, les Communautés européennes affirment à tort que le Groupe spécial semblait avoir des doutes quant à sa propre constatation en laissant entendre que l'article 211 b) pouvait susciter des préoccupations semblables à celles que suscitait l'article 211 a) 2). Toutefois, le Groupe spécial n'a fait que réaffirmer que les Communautés européennes n'avaient pas présenté d'éléments de preuve montrant que l'article 211 b) était incompatible avec les obligations découlant de l'*Accord sur les ADPIC*.

75. Les États-Unis relèvent que les Communautés européennes affirment que les Communautés européennes et les États-Unis sont d'accord sur la portée de l'article 211 b). En réponse à cette affirmation, les États-Unis font valoir que, dans leurs communications concernant cette question, ils ne faisaient que répondre "sur le même ton" aux arguments vagues des Communautés européennes. Les États-Unis estiment en outre que les Communautés européennes donnent à entendre à tort que le Groupe spécial n'a pas tenu compte de la décision d'un tribunal interprétant l'article 211 b) alors que, en fait, il a expressément constaté que la formulation de la décision du tribunal n'expliquait pas ce que le Groupe spécial devait savoir aux fins du présent différend.

76. Même à supposer que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) soient suffisamment "parallèles" de manière qu'il y ait assez de faits non contestés pour que l'Organe d'appel achève l'analyse que n'a pas effectuée le Groupe spécial, les États-Unis font valoir que l'Organe d'appel devrait conclure que l'article 211 b) est compatible avec l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*. Même s'il y avait incompatibilité en ce qui concerne les marques, il n'y a aucune base factuelle permettant de constater l'existence d'une incompatibilité en ce qui concerne les noms commerciaux.

5. Article 2 de la Convention de Paris (1967) et article 3 de l'*Accord sur les ADPIC*

77. Les États-Unis font valoir que le Groupe spécial a constaté à juste titre que l'article 211 a) 2) ne prévoyait pas un traitement plus favorable pour les ressortissants américains qu'il ne le faisait pour les ressortissants non américains, et, par conséquent, n'était pas incompatible avec les dispositions en matière de traitement national de l'*Accord sur les ADPIC* et de la Convention de Paris (1967). Les Communautés européennes allèguent que le Groupe spécial a fait erreur dans son évaluation des faits. Comme elles n'ont pas allégué qu'il y avait violation de l'article 11 du Mémoire d'accord, cette allégation ne relève pas de l'examen en appel de l'avis des États-Unis.

78. Selon les États-Unis, l'allégation des Communautés européennes repose sur l'hypothèse que les règlements de l'OFAC n'imposent l'obligation d'obtenir une licence que pour les avoirs américains appartenant à des ressortissants cubains, de manière que les ressortissants américains ou les autres ressortissants ne sont pas affectés. Cela n'est pas exact. Les règlements de l'OFAC sont très généraux et interdisent dans l'ensemble toutes les transactions portant sur des biens dans lesquels un ressortissant désigné a eu un intérêt de quelque nature que ce soit, direct ou indirect. Cela comprend les transactions effectuées par les personnes de toute nationalité en ce qui concerne des marques qui sont identiques ou similaires aux marques dans lesquelles un ressortissant désigné a eu un intérêt. De plus, en alléguant qu'il y a discrimination pour ce qui est des déposants initiaux, les Communautés

européennes ne tiennent pas compte du fait que, s'agissant des titulaires initiaux, aucune distinction n'est faite en fonction de la nationalité.

79. Les États-Unis relèvent l'argument des Communautés européennes selon lequel, étant donné que la constatation du Groupe spécial était fondée sur le pouvoir discrétionnaire de l'OFAC en matière d'octroi de licences, il incombe aux États-Unis de démontrer que ce pouvoir serait exercé d'une façon uniforme. De l'avis des États-Unis, cela n'est pas correct. Il incombe aux Communautés européennes de démontrer que l'article 211 a) 2), tel qu'il est libellé, impose des actions incompatibles avec les règles de l'OMC.

80. Les États-Unis font valoir que l'article 211 b) n'est pas incompatible avec les obligations de traitement national énoncées dans l'*Accord sur les ADPIC* et la Convention de Paris (1967). Le seul argument des Communautés européennes concernant l'article 211 b) et l'obligation de traitement national consiste à renvoyer à leurs arguments au titre de l'article 211 a) 2), parce que les deux articles fonctionnent de la même manière. Cependant, l'argument des Communautés européennes concernant l'article 211 a) 2) est fondé en grande partie sur leur observation selon laquelle l'article 211 a) 2) ne mentionne pas expressément les ressortissants américains comme étant des ayants cause. L'article 211 b), en revanche, mentionne expressément les ressortissants américains comme étant des ayants cause. À elle seule, cette différence réduit à néant l'affirmation des Communautés européennes selon laquelle leurs arguments par renvoi sont défendables et valables. De l'avis des États-Unis, l'argument des Communautés européennes concernant l'article 211 a) 2) est largement sans pertinence pour l'article 211 b).

81. Si l'Organe d'appel conclut que les arguments des Communautés européennes concernant l'article 211 a) 2) présentent un intérêt pour l'analyse de l'article 211 b), les États-Unis considèrent que leurs propres arguments concernant l'article 211 a) 2) démontrent que l'article 211 b) n'est pas incompatible avec l'obligation de traitement national énoncée dans l'*Accord sur les ADPIC* et la Convention de Paris (1967).

6. Article 4 de l'*Accord sur les ADPIC*

82. De l'avis des États-Unis, le Groupe spécial a constaté à juste titre que l'article 211 a) 2) n'était pas incompatible avec l'obligation de l'*Accord sur les ADPIC* en matière de nation la plus favorisée. Le seul argument des Communautés européennes est qu'il y a discrimination au niveau des titulaires initiaux. Cela n'est pas correct. Le titulaire initial, quelle que soit sa nationalité, consent à son propre enregistrement, de sorte que l'article 211 a) 2) ne crée aucun traitement différencié en fonction de la nationalité du titulaire initial. En outre, il n'y a pas de discrimination en ce qui concerne la nationalité

de l'entité confisquant des avoirs à Cuba. Les entités d'autres nationalités n'étaient pas en mesure de confisquer les biens initiaux à Cuba; elles n'entraient en ligne de compte que si elles devenaient les ayants cause de l'entité chargée de la confiscation. Comme le Groupe spécial l'a constaté à juste titre, l'article 211 a) 2) traite tous les ayants cause étrangers de la même manière.

83. Les États-Unis font valoir en outre que l'article 211 b) n'est pas incompatible avec l'obligation de l'*Accord sur les ADPIC* en matière de nation la plus favorisée. Les Communautés européennes n'ont pas avancé d'arguments spécifiques concernant l'obligation en matière de nation la plus favorisée au titre de l'article 211 b). Cependant, si l'Organe d'appel conclut que les arguments des Communautés européennes concernant l'article 211 a) 2) présentent un intérêt pour son analyse de l'article 211 b), les États-Unis renvoient l'Organe d'appel à leurs propres arguments concernant l'article 211 a) 2).

7. Article 8 de la Convention de Paris (1967) - Noms commerciaux

84. Les États-Unis pensent comme les Communautés européennes que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que l'*Accord sur les ADPIC* ne contenait aucune obligation concernant les noms commerciaux. L'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* désigne les noms commerciaux, qui sont protégés en vertu de l'article 8 de la Convention de Paris (1967), comme étant un secteur de la propriété intellectuelle couvert "pour ce qui est des Parties II, III et IV" de l'*Accord sur les ADPIC*. Les États-Unis sont d'avis que, si elle était confirmée, la constatation du Groupe spécial rendrait nulle cette désignation spécifique des noms commerciaux dans l'article 8 de la Convention de Paris (1967).

85. Cependant, les États-Unis ne sont pas d'accord avec les Communautés européennes lorsqu'elles disent que l'Organe d'appel devrait achever l'analyse du Groupe spécial concernant le point de savoir si l'article 211 est incompatible avec les obligations au titre de l'*Accord sur les ADPIC* et de la Convention de Paris (1967) relatives à la protection des noms commerciaux. Selon les États-Unis, il n'y a pas suffisamment de constatations factuelles au sujet de la protection des noms commerciaux aux États-Unis, de sorte que l'Organe d'appel devrait s'abstenir d'achever l'analyse non effectuée par le Groupe spécial. En particulier, les États-Unis estiment que le Groupe spécial a examiné de manière approfondie leur législation pour ce qui est des marques et de l'enregistrement de marques, mais n'a pas fait de constatations sur la façon dont la propriété des noms commerciaux est établie, ni sur le point de savoir si l'enregistrement ou le non-enregistrement de noms commerciaux affecte les droits de la personne qui revendique la propriété d'un nom commercial.

86. Toutefois, si l'Organe d'appel décide néanmoins d'achever l'analyse, les États-Unis estiment qu'il devrait constater que l'article 211 a) 2) n'est incompatible avec aucune des obligations concernant les noms commerciaux au titre de l'*Accord sur les ADPIC* et de la Convention de Paris (1967)

C. *Allégations d'erreur formulées par les États-Unis – Appelant*

1. Article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*

87. Les États-Unis font valoir que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que l'article 211 a) 2) constituait une violation des prescriptions en matière de procédures loyales et équitables décrites à l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*.

88. Le Groupe spécial a constaté que, d'une manière incompatible avec cet article, "l'article 211 a) 2) limit[ait], dans certaines circonstances, l'accès effectif des détenteurs de droits aux procédures judiciaires civiles et, de ce fait, la "availability" de ces procédures".²⁷ Cependant, les États-Unis estiment que le Groupe spécial a fait erreur en ne tenant pas compte du fait que, en vertu de l'article 211, "certaines circonstances" dans lesquelles un tribunal ne reconnaît pas une revendication de droits de propriété, ne donne pas effet à une telle revendication ni ne l'entérine d'une autre manière ne sont rien de plus que les "circonstances" mêmes dans lesquelles le requérant n'est pas le titulaire (ou détenteur du droit) légitime selon la législation des États-Unis.

89. Les États-Unis soutiennent en outre que le Groupe spécial a conclu de façon erronée que l'article 211 a) 2) privait les personnes qui revendiquaient la propriété d'une marque sur la base de l'enregistrement de la possibilité de justifier leurs revendications dans une action pour atteinte à une marque. Selon les États-Unis, le Groupe spécial n'a rien trouvé dans l'article 211 a) 2) qui empêche les parties, y compris les déposants de marques, d'engager une procédure judiciaire, de présenter tous les éléments de preuve pertinents à l'appui de leurs revendications et, s'ils sont des déposants de marques, de jouir de la présomption de validité que confère l'enregistrement.

D. *Arguments des Communautés européennes – Intimé*

1. Article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*

90. Les Communautés européennes font valoir que le Groupe spécial n'a pas fait erreur en constatant que l'article 211 a) 2) était incompatible avec l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*. Selon elles, l'article 42 exige que, dans une procédure judiciaire civile, un plaignant doit pouvoir soulever toutes les questions intéressant le respect d'un droit de propriété intellectuelle couvert par l'*Accord sur*

²⁷ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.102.

les ADPIC et pas seulement le droit du plaignant de faire respecter le droit conféré par le droit de propriété intellectuelle.

91. Les Communautés européennes soutiennent en outre que l'argument des États-Unis repose sur une mauvaise qualification de l'article 211 a) 2) comme étant une règle régissant la propriété. En conséquence, les Communautés européennes font valoir que le raisonnement circulaire des États-Unis, voulant que si une personne n'est pas le titulaire légitime d'une marque enregistrée, il n'y a rien qu'elle puisse faire respecter dans une procédure judiciaire civile, doit être rejeté. Même à supposer que l'article 211 a) 2) contienne un élément pouvant présenter un intérêt pour la question de la propriété, les Communautés européennes soutiennent que le titulaire officiel d'une marque américaine enregistrée doit bénéficier intégralement de la protection offerte par l'article 42 jusqu'au moment où la marque est définitivement retirée du registre.

92. Les Communautés européennes font valoir que l'article 211 a) 2) limite les questions susceptibles de procédures judiciaires et exclut donc les questions qui présentent généralement un intérêt dans les procédures concernant les marques, comme l'usage de la marque, le caractère identique ou similaire des signes, la catégorie de produits ou de services couverts par la marque, l'existence et la portée d'une licence, entre autres.

III. Questions soulevées dans le présent appel

93. La mesure en cause dans le présent différend est l'article 211 de la Loi générale des États-Unis portant ouverture de crédits, 1999, ("article 211")²⁸, qui a été promulguée aux États-Unis le 21 octobre 1998. L'article 211 est constitué de quatre paragraphes. Dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial, les Communautés européennes ont indiqué qu'elles contestaient uniquement les paragraphes a) 1), a) 2) et b).²⁹ À l'audience tenue dans le cadre du présent appel, les Communautés européennes ont confirmé cela en disant ce qui suit: la mesure "comprend l'article 211 a) 1), 211 a) 2) et 211 b)" et "[l]es autres dispositions sont des définitions et sont accessoires".³⁰ Les États-Unis en sont convenus.³¹

94. Cela étant, nous limitons nos décisions dans le présent appel aux paragraphes a) 1), a) 2) et b) de l'article 211. Nous ne traitons des paragraphes c) et d) que dans la mesure où les définitions qu'ils contiennent sont pertinentes pour notre examen de la compatibilité des paragraphes a) et b) avec les

²⁸ Voir *supra*, note de bas de page 2.

²⁹ WT/DS176/2.

³⁰ Réponses des Communautés européennes aux questions posées à l'audience.

³¹ Réponses des États-Unis aux questions posées à l'audience.

dispositions de l'*Accord sur les ADPIC* et de la Convention de Paris (1967) qui ont été invoquées par les Communautés européennes.

95. L'article 211 fait référence à l'article 515.527 du Règlement pour le contrôle des avoirs cubains (le "Règlement sur les avoirs cubains").³² Le Règlement sur les avoirs cubains a été promulgué le 8 juillet 1963 en vertu de la Loi sur le commerce avec l'ennemi, promulguée par le Congrès des États-Unis le 6 octobre 1917.³³ 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 du Titre 31 du CFR.³⁴ Les deux parties au présent différend admettent que ni le Règlement sur les avoirs cubains ni la Loi sur le commerce avec l'ennemi ne font partie de la mesure en cause dans le présent appel. Aussi, nous ne faisons référence au Règlement sur les avoirs cubains et à la Loi sur le commerce avec l'ennemi que dans la mesure où ils présentent un intérêt pour l'interprétation de l'article 211 et ont été mentionnés par les participants dans les arguments qu'ils ont avancés en l'espèce.

96. Le présent différend porte essentiellement sur la protection des marques.³⁵ Dans les régimes juridiques de la plupart des Membres de l'OMC, la propriété d'une marque est établie exclusivement par l'enregistrement. Le Groupe spécial a déterminé que ce n'était pas le cas en vertu de la législation des États-Unis.³⁶ Devant le Groupe spécial, les États-Unis ont affirmé que, en vertu de leur législation, "l'usage" en rapport avec une entreprise ou des avoirs [pouvait] créer des droits de

³² Titre 31 du CFR §§ 515.101-515.901 (1999).

³³ Voir *supra*, note de bas de page 5.

³⁴ Le paragraphe a) de l'article 515.527 est alors devenu l'alinéa a) 1). La modification est entrée en vigueur le 10 mai 1999. Le texte de l'article 515.527 a) 1) et a) 2) est reproduit dans les paragraphes 6 et 7 du présent rapport.

³⁵ Devant le Groupe spécial, les Communautés européennes ont également formulé des allégations en rapport avec les noms commerciaux et, en appel, elles contestent la constatation du Groupe spécial établissant que les noms commerciaux ne sont pas visés par l'*Accord sur les ADPIC*. Dans les sections V à X du présent rapport, nous examinons l'appel des Communautés européennes concernant les marques. Nous examinons la question des noms commerciaux, et les constatations du Groupe spécial à ce sujet, dans la section XI.

³⁶ Voir le rapport du Groupe spécial, paragraphes 8.62 à 8.64, où le Groupe spécial indiquait ce qui suit:

[N]ous sommes obligés d'examiner tout d'abord comment les États-Unis déterminent la propriété des marques en vertu de leur législation.

...

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.

Nous notons que la propriété des marques est généralement déterminée par l'usage en vertu de la législation américaine.

propriété sur la marque".³⁷ Le Groupe spécial a déterminé, par ailleurs, que, aux États-Unis, "l'enregistrement d'une marque établ[issait] une présomption *prima facie* que le déposant [était] le titulaire de la marque enregistrée".³⁸ Les Communautés européennes souscrivent à l'affirmation des États-Unis selon laquelle "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".³⁹

97. Tant les Communautés européennes que les États-Unis admettent que, aux États-Unis, la principale loi fédérale traitant de la protection des marques et des noms commerciaux est la Loi de 1946 sur les marques (communément appelée la "Loi Lanham").⁴⁰ Les deux parties au présent différend ont également admis que la Loi Lanham ne faisait pas non plus partie de la mesure en cause dans le présent appel. Aussi, nous ne faisons référence à la Loi Lanham que dans la mesure où elle présente un intérêt pour l'interprétation de l'article 211.

98. En appel, les États-Unis indiquent que les Communautés européennes n'ont pas contesté l'application de l'article 211.⁴¹ À l'audience tenue dans le cadre du présent appel, les Communautés européennes ont confirmé qu'elles ne contestaient pas l'application de la loi et ont précisé que, en fait, elles contestaient la loi telle qu'elle était libellée.⁴² Les Communautés européennes ont confirmé également que, dans le présent différend, elles ne contestaient pas la compatibilité avec les règles de l'OMC des décisions prises dans l'affaire *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.* (les "décisions *Havana Club Holding*").⁴³ Comme le Groupe spécial, les seules applications de l'article 211 dont nous avons connaissance sont les deux décisions rendues par des tribunaux des États-Unis en 1999 et 2000 concernant l'article 211 b) dans l'affaire *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.* La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les Communautés européennes ne fait pas mention des décisions *Havana Club Holding*. Aussi, dans le présent appel, nous examinons la compatibilité

³⁷ Voir le rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.215.

³⁸ *Ibid.*, paragraphe 8.99.

³⁹ *Ibid.*, paragraphe 4.240. Communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 24. Réponses des Communautés européennes aux questions posées à l'audience. Voir aussi McCarthy, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (West Publishing Group, 2000), Vol. I, pages 19-13.

⁴⁰ Voir *supra*, note de bas de page 11.

⁴¹ Communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 19.

⁴² Réponses des Communautés européennes aux questions posées à l'audience.

⁴³ *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.*, 203 F.3d 116 (2d Cir. 2000); *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.*, 62 F. Supp.2d 1085 (S.D.N.Y. 1999). Ces deux décisions faisaient suite à trois décisions rendues antérieurement dans le même différend, avant la promulgation de l'article 211: *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 961 F. Supp. 498 (S.D.N.Y. 1997); *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.*, 974 F.Supp. 302 (S.D.N.Y. 1997); *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A.*, 1998 WL 150983 (S.D.N.Y.). Parce qu'elles ont été rendues avant que l'article 211 ne soit promulgué, ces trois décisions antérieures n'entrent pas en ligne de compte.

avec les règles de l'OMC de l'article 211 tel qu'il est libellé. Nous ne sommes pas saisis de la question de la compatibilité avec les règles de l'OMC des décisions *Havana Club Holding*. Cependant, comme l'ont affirmé les Communautés européennes et comme l'ont admis les États-Unis, les décisions *Havana Club Holding* présentent un intérêt car elles indiquent comment l'article 211 b), comme l'ont dit les Communautés européennes, "fonctionne dans la pratique".⁴⁴ Nous sommes d'accord.

99. Par conséquent, la mesure en cause dans le présent différend est constituée des paragraphes a) 1), a) 2) et b) de l'article 211. S'agissant de cette mesure, les questions suivantes sont soulevées dans le présent appel, à savoir:

- a) si le Groupe spécial a fait erreur en constatant que l'article 211 a) 1) n'était pas 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);
- b) si le Groupe spécial a fait erreur en constatant que l'article 211 a) 1) n'était pas incompatible avec l'article 15:1 de l'*Accord sur les ADPIC*;
- c) si le Groupe spécial a fait erreur en constatant que les Communautés européennes n'avaient pas prouvé que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) étaient incompatibles avec l'article 16:1 de l'*Accord sur les ADPIC*;
- d) si le Groupe spécial a fait erreur en constatant que:
 - i) l'article 211 a) 2) était incompatible avec l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC* en ce qui concerne la protection des marques; et
 - ii) les Communautés européennes n'avaient pas prouvé que l'article 211 b) était incompatible avec l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC* en ce qui concerne la protection des marques;
- e) si le Groupe spécial a fait erreur en constatant que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) n'étaient pas incompatibles avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC* en ce qui concerne la protection des marques;

⁴⁴ Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 145.

- f) si le Groupe spécial a fait erreur en constatant que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) n'étaient pas incompatibles avec l'article 4 de l'*Accord sur les ADPIC* en ce qui concerne la protection des marques; et
- g) si le Groupe spécial a fait erreur en constatant que les noms commerciaux n'étaient pas visés par l'*Accord sur les ADPIC* et, par conséquent:
 - i) a fait erreur en ne constatant pas que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) étaient incompatibles avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC* en ce qui concerne la protection des noms commerciaux;
 - ii) a fait erreur en ne constatant pas que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) étaient incompatibles avec l'article 4 de l'*Accord sur les ADPIC* en ce qui concerne la protection des noms commerciaux;
 - iii) a fait erreur en ne constatant pas que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) étaient incompatibles avec l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC* en ce qui concerne la protection des noms commerciaux; et
 - iv) a fait erreur en constatant que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) n'étaient pas incompatibles avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967).

IV. Questions préliminaires

A. *Champ de l'examen en appel*

100. Nous commençons par examiner une question préliminaire qui est essentielle pour le règlement des questions spécifiques soulevées dans le présent appel. Cette question est celle du champ de l'examen en appel dans le présent appel.

101. S'agissant du champ de l'examen en appel, les États-Unis font valoir que nous sommes liés en appel par les conclusions du Groupe spécial au sujet du sens de la mesure en cause. Les États-Unis affirment que l'examen par un groupe spécial de la législation nationale d'un Membre est, dans tout

différend, une question de fait⁴⁵, et que, par conséquent, les allégations formulées en l'espèce par les Communautés européennes au sujet de l'appréciation que le Groupe spécial a faite du sens des termes de l'article 211 sont des questions de fait. Les États-Unis appellent l'attention sur le mandat qui nous est fixé par l'article 17:6 du Mémorandum d'accord, qui limite les appels "aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci". Les États-Unis nous rappellent ce que nous avons fait observer dans notre rapport sur l'affaire *Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones) ("CE – Hormones")*, à savoir que "[l]es constatations de fait, contrairement aux conclusions ou interprétations de droit, ne sont pas en principe soumises à l'examen de l'Organe d'appel".⁴⁶ Ils nous rappellent également l'article 11 du Mémorandum d'accord, qui oblige un groupe spécial à "procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause". Bien que les États-Unis reconnaissent que la question de savoir si un groupe spécial a procédé à une telle évaluation objective des faits est bien une question de droit, ils soutiennent que, pour qu'une question de ce type entre dans le champ de l'examen en appel, elle doit être dûment soulevée en appel. Les États-Unis font valoir que les Communautés européennes n'ont pas formulé d'allégation au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord dans le présent appel. Ils en concluent que les constatations du Groupe spécial concernant le sens de l'article 211 n'entrent pas dans le champ du présent appel.

102. Les Communautés européennes font valoir que nous ne sommes en aucune façon liés par la manière dont le Groupe spécial a qualifié le sens de l'article 211. Elles considèrent cela comme une "question de droit"⁴⁷ qui entre parfaitement dans le champ de l'examen en appel au titre du Mémorandum d'accord. Elles affirment que les constatations du Groupe spécial se rapportant à l'article 211 reposent, entre autres choses, sur une interprétation erronée de l'article 211 lui-même. Les Communautés européennes font valoir en outre que ces constatations erronées reposent sur des interprétations erronées des dispositions pertinentes de l'*Accord sur les ADPIC* et des dispositions pertinentes de la Convention de Paris (1967) qui ont été incorporées par référence dans l'*Accord sur les ADPIC*.⁴⁸ Elles soutiennent que l'Organe d'appel est habilité à revoir le résultat de l'examen par un groupe spécial de la législation nationale d'un Membre de l'OMC pour s'assurer de sa compatibilité avec l'*Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce* (l'*Accord sur l'OMC*). À l'audience, les Communautés européennes ont expliqué que comprendre ce qu'était la mesure qui était l'objet du différend était une question de droit et, si l'objet d'un différend était simplement une

⁴⁵ Communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphes 19 et 20.

⁴⁶ Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopté le 13 février 1998, paragraphe 132.

⁴⁷ Réponses des Communautés européennes aux questions posées à l'audience.

⁴⁸ Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphes 80 et 81.

disposition d'une législation nationale qui était contestée en tant que telle, bien comprendre cette mesure était une question de droit.

103. Pour examiner le champ de l'examen en appel dans la présente affaire, nous rappelons tout d'abord notre décision dans l'affaire *CE – Hormones*:

La compatibilité ou l'incompatibilité d'un fait ou d'un ensemble de faits donné avec les prescriptions d'une disposition conventionnelle donnée est ... une question de qualification juridique. C'est une question de droit.⁴⁹

104. Nous estimons que notre décision dans l'affaire *Inde – Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture ("Inde – Brevets (États-Unis)")* présente encore plus d'intérêt. Dans la partie pertinente de cette décision, nous avons indiqué ce qui suit:

En droit international public, un tribunal international peut traiter la législation nationale de plusieurs façons. La législation nationale peut démontrer l'existence de faits et d'une pratique d'un État. Mais elle peut aussi montrer le respect ou le non-respect d'obligations internationales ... (note de bas de page omise)

Il est évident que, pour déterminer si l'Inde a rempli les obligations lui incombant au titre de l'article 70:8 a), il est essentiel d'examiner les aspects pertinents de sa législation nationale et, en particulier, les dispositions pertinentes de la Loi sur les brevets qui se rapportait aux "instructions administratives". Il était tout simplement impossible pour le Groupe spécial de procéder à cette détermination sans examiner la législation indienne. Mais, comme dans l'affaire susmentionnée traitée par la Cour permanente de justice internationale, le Groupe spécial n'a en l'espèce pas interprété la législation indienne "comme telle"; il a plutôt examiné la législation indienne à la seule fin de déterminer si l'Inde avait rempli ses obligations au titre de l'*Accord sur les ADPIC* ...

En outre, de la même façon que le Groupe spécial a dû en l'espèce chercher à bien comprendre l'application de la Loi sur les brevets dans le contexte des "instructions administratives" de l'Inde pour déterminer si l'Inde s'était conformée à l'article 70:8 a), nous devons dans le présent appel étudier l'examen de cette législation interne de l'Inde effectué par le Groupe spécial.⁵⁰ (pas d'italique dans l'original)

105. Nos décisions dans ces appels antérieurs sont claires: la législation nationale des Membres de l'OMC peut non seulement démontrer l'existence de faits, mais elle peut aussi montrer le respect ou le

⁴⁹ Rapport de l'Organe d'appel *CE – Hormones, supra*, note de bas de page 46, paragraphe 132.

⁵⁰ Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS50/AB/R, adopté le 16 janvier 1998, paragraphes 65 et 66.

non-respect d'obligations internationales. En vertu du Mémorandum d'accord, un groupe spécial peut examiner la législation nationale d'un Membre de l'OMC pour déterminer si celui-ci a respecté ses obligations au titre de l'*Accord sur l'OMC*. Un tel examen constitue une qualification juridique par un groupe spécial. Et, par conséquent, l'examen par un groupe spécial d'une législation nationale afin d'en déterminer la compatibilité avec les obligations dans le cadre de l'OMC est susceptible d'un examen en appel au titre de l'article 17:6 du Mémorandum d'accord.

106. Pour examiner les questions de droit soulevées dans le présent appel, nous devons, par conséquent, nécessairement examiner l'interprétation que le Groupe spécial a donnée du sens de l'article 211 au regard de la législation des États-Unis. Pour déterminer la compatibilité de l'article 211 avec les articles de l'*Accord sur les ADPIC* et de la Convention de Paris (1967) qui ont été invoqués par les Communautés européennes, il faut nécessairement analyser l'examen par le Groupe spécial du sens de l'article 211. De même, pour effectuer cette détermination, il faut nécessairement analyser aussi l'examen par le Groupe spécial du sens du Règlement sur les avoirs cubains et de la Loi Lanham, dans la mesure où ils sont pertinents pour déterminer le sens de l'article 211. Il s'agit d'une interprétation du sens de l'article 211 uniquement destinée à déterminer si les États-Unis ont respecté leurs obligations au titre de l'*Accord sur les ADPIC*. Le sens donné par le Groupe spécial à l'article 211 entre donc à l'évidence dans le champ de notre examen tel qu'il est décrit à l'article 17:6 du Mémorandum d'accord.

B. *Nature de la mesure*

107. Ayant déterminé qu'il y a lieu que nous examinions les conclusions du Groupe spécial au sujet du sens de la mesure en cause dans le présent appel, nous en venons maintenant à cette tâche. Un certain nombre des questions de droit soulevées dans le présent appel ont trait au sens ou à la nature de l'article 211. Nous commençons notre examen de cette question clé en relevant que 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.* (pas d'italique dans l'original)

108. Devant le Groupe spécial, les États-Unis ont soutenu que l'article 211 concernait la propriété. Les Communautés européennes ont affirmé que ce n'était pas le cas. Le Groupe spécial a conclu ce qui suit: le "libellé [de l'article 211 a) 1)] indique qu'il s'agit d'une mesure qui *a trait* à la propriété des marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués."⁵¹ (pas d'italique dans l'original) Le Groupe spécial a conclu également que l'article 211 a) 1) "réglement[ait] la propriété".⁵² Le Groupe spécial a expliqué ces conclusions comme suit:

Le libellé de l'article 211 a) 1) *vis*e 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 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.⁵³ (pas d'italique dans l'original)

109. S'appuyant sur cette conception de l'article 211 a) 1), le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

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 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

⁵¹ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.59.

⁵² *Ibid.*, paragraphe 8.83.

⁵³ *Ibid.*, paragraphe 8.60.

mesure qui vise la propriété des marques utilisées en rapport avec des avoirs confisqués.⁵⁴ (pas d'italique dans l'original)

110. En appel, les participants ne sont toujours pas d'accord sur la nature de l'article 211. Contrairement au Groupe spécial, les Communautés européennes ne considèrent pas l'article 211 comme une mesure qui "vise" ou "réglemente" la propriété. Elles soutiennent plutôt que le but de l'article 211 "consiste à limiter la jouissance et l'existence de certaines marques et de certains noms commerciaux appartenant à certaines catégories de détenteurs de droits."⁵⁵ Les Communautés européennes expliquent que le Groupe spécial a présumé à tort que l'article 211 a) 1) avait "pour fonction d'*attribuer* la propriété à une marque litigieuse"⁵⁶ (pas d'italique dans l'original) parce que, comme le Groupe spécial lui-même l'a observé, l'article 211 a) 1), pris conjointement avec les règlements de l'OFAC, ne fait que "créer[r] une étape procédurale additionnelle qui *concerne* l'enregistrement d'une marque ou le renouvellement de l'enregistrement d'une marque aux États-Unis".⁵⁷ (pas d'italique dans l'original) Sur cette base, les Communautés européennes font valoir que l'article 211 rétablit en aucune façon la propriété des marques et que, par conséquent, l'article 211 n'est pas, par nature, une mesure concernant la propriété.⁵⁸

111. Les États-Unis considèrent l'article 211 d'une manière différente. Comme le Groupe spécial, ils considèrent l'article 211 comme une mesure qui "vise" et "réglemente" la propriété. Ils expliquent que l'article 211 "vise" et "réglemente" la propriété dans une série de circonstances limitées et spécifiques – celles qui sont décrites dans la mesure se rapportant à la confiscation.⁵⁹ Les États-Unis affirment que l'article 211 est l'expression de leur principe établi de longue date⁶⁰ voulant que 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.⁶¹ Les États-Unis affirment que le point de savoir si l'article 211

⁵⁴ Rapport du Groupe spécial., paragraphe 8.70.

⁵⁵ Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 2.

⁵⁶ *Ibid.*, paragraphe 83.

⁵⁷ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.60.

⁵⁸ Réponses des Communautés européennes aux questions posées à l'audience. À l'audience, en réponse à une question, les Communautés européennes ont confirmé que par "attribuer", dans ce contexte, elles entendaient "conférer".

⁵⁹ Nous faisons référence ici et tout au long du présent rapport au terme "confisqué" tel qu'il est défini à l'article 515.336 du Titre 31 du CFR. Voir *supra*, note de bas de page 7.

⁶⁰ Communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 1.

⁶¹ *Ibid.*, paragraphe 16; rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.14.

confère positivement la propriété de la marque à quelqu'un d'autre est sans intérêt.⁶² Pour eux, la mesure n'est pas moins une mesure concernant la propriété parce qu'elle identifie seulement qui *n'est pas* le titulaire et qu'elle n'établit pas qui *est* le titulaire d'une marque particulière dans les circonstances où l'article 211 s'applique.⁶³

112. Compte tenu de ces arguments des parties, nous examinons la mesure en cause dans le présent appel. Ce faisant, nous observons, comme les Communautés européennes, que l'article 211 a) 1) n'"attribue" pas positivement – c'est-à-dire ne confère ni n'établit – la propriété d'une marque pour une personne ou une autre. Cependant, à la différence des Communautés européennes, nous ne pensons pas que l'"obligation du consentement établie par l'article 211 a) 1) n'a rien à voir avec une mesure liée à la propriété comme le transfert ou la cession d'un avoir."⁶⁴

113. À notre avis, une mesure comme celle dont nous sommes saisis qui subordonne des droits à l'obtention du consentement exprès du titulaire initial *est*, incontestablement, une mesure qui vise la propriété. Contrairement aux Communautés européennes, nous ne pensons pas qu'une mesure doit *établir* la propriété pour constituer une mesure qui est, de par sa nature, une mesure concernant la propriété. Il n'est pas nécessaire qu'une mesure traite de façon exhaustive d'un sujet particulier pour être considérée comme une mesure visant ce sujet.

114. Par conséquent, nous pensons plutôt comme les États-Unis que le simple fait que l'article 211 a) 1) n'établit *pas* positivement la propriété⁶⁵ ne fait pas de la mesure, en lui-même et à lui seul, une mesure qui ne vise pas la propriété. En outre, nous pensons comme les États-Unis que, bien que l'article 211 a) 1) ne détermine pas qui *est* le titulaire d'une marque, il peut, dans les circonstances particulières où il s'applique, déterminer qui ne l'*est pas*. Pour nous, cet élément à lui seul suffit pour faire de l'article 211 a) 1) une mesure qui, de par sa nature, se rapporte à la *propriété* des marques et des noms commerciaux.

115. Le texte de la mesure corrobore cette interprétation. Comme nous l'avons observé, le texte de l'article 211 a) 1) contient un membre de phrase qui fait expressément référence à la propriété, à savoir: "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 l'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

⁶² Communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 23.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 64.

⁶⁵ Communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 23.

donné son consentement exprès."⁶⁶ L'article 211 a) 2) ne contient pas ce membre de phrase. Il est libellé comme suit:

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. (pas d'italique dans l'original)

116. Cela pose la question de l'importance du mot "telle/tel" dans l'expression "d'une telle marque ou d'un tel nom commercial confisqué." Bien qu'il soit clair que le mot "telle/tel" figurant à l'article 211 a) 2) renvoie à l'article 211 a) 1), la question est la suivante: à quelle partie du paragraphe a) 1) le paragraphe a) 2) renvoie-t-il? D'une part, on peut concevoir que l'expression "d'une telle marque ou d'un tel nom commercial confisqué" renvoie *uniquement* au membre de phrase "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". D'autre part, elle pourrait renvoyer – *en plus* – au membre de phrase qui vient immédiatement après, à savoir "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".

117. Le Groupe spécial a interprété l'article 211 a) 2) comme renvoyant aux deux membres de phrase; autrement dit, il a déterminé que l'article 211 a) 2) incluait l'obligation du consentement énoncée à l'article 211 a) 1), lorsqu'il a indiqué ce qui suit:

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.⁶⁷

⁶⁶ L'article 211 a) 1) est libellé comme 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.* (pas d'italique et non souligné dans l'original)

⁶⁷ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.111.

118. Nous sommes d'accord avec le Groupe spécial sur l'importance du mot "telle/tel" apparaissant la première fois à l'article 211 a) 2). De plus, en réponse aux questions posées à l'audience, les Communautés européennes et les États-Unis ont précisé que, de la même façon, à leur avis, le mot "telle/tel" apparaissant la première fois à l'article 211 a) 2) renvoyait aux deux parties du membre de la phrase de l'article 211 a) 1) omis dans l'article 211 a) 2), y compris l'obligation d'obtenir le consentement exprès.⁶⁸

119. Nous en venons maintenant au texte de l'article 211 b), qui est le suivant:

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)

Nous relevons ici que le libellé de l'article 211 b) inclut spécifiquement l'obligation du consentement exprès.

120. Ainsi, l'obligation du consentement se retrouve de la même façon à l'article 211 a) 1), à l'article 211 a) 2) et à l'article 211 b) et, en conséquence, il en va de même pour l'élément de la mesure qui "vise" et "réglemente" la propriété.

121. Dès lors, nous allons examiner chacune des questions de droit soulevées dans le présent appel étant entendu que la mesure dont nous sommes saisis, dans les circonstances particulières où elle s'applique, est, de par sa nature, une mesure qui concerne la propriété d'une catégorie définie de marques et de noms commerciaux.

V. Article 6quinquies de la Convention de Paris (1967)

122. Nous allons maintenant examiner les allégations des Communautés européennes qui se rapportent à l'article 6quinquies de la Convention de Paris (1967). L'article 6quinquies A 1) est libellé comme suit:

⁶⁸ Réponses des Communautés européennes aux questions posées à l'audience; réponses des États-Unis aux questions posées à l'audience. Les États-Unis ont dit qu'il se pouvait que cette omission ne soit qu'une

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. (pas d'italique dans l'original)

123. L'article 6*quinquies* fait partie de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris (1967), qui date du 14 juillet 1967. L'Acte de Stockholm est une révision de la version initiale de la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, qui est entrée en vigueur le 7 juillet 1884.⁶⁹ Les parties à la Convention de Paris, qui sont communément dénommées les "pays de l'Union de Paris", sont obligées de mettre en œuvre les dispositions de cette convention.

124. L'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* dispose ce qui suit: "[p]our 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)". Ainsi, l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris (1967), de même que certaines autres dispositions spécifiées de la Convention de Paris (1967), a été incorporé par référence dans l'*Accord sur les ADPIC* et, donc, dans l'*Accord sur l'OMC*.

125. En conséquence, les Membres de l'OMC, qu'il s'agisse ou non de pays de l'Union de Paris, sont obligés, en vertu de l'*Accord sur l'OMC*, de mettre en œuvre les dispositions de la Convention de Paris (1967) qui sont incorporées dans l'*Accord sur les ADPIC*. Comme nous l'avons déjà dit, l'article 6*quinquies* de la Convention de Paris (1967) fait partie de ces dispositions.

126. Devant le Groupe spécial, les Communautés européennes ont allégué que l'article 211 a) 1) était 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), allégation contestée par les États-Unis.⁷⁰

127. Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

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 des marques,

"abréviation" législative étant donné qu'il n'y avait aucune raison de penser que ceux qui avaient conçu la mesure voulaient omettre dans l'article 211 a) 2) ce qui était requis à l'article 211 a) 1).

⁶⁹ La Convention de Paris initiale a été conclue en 1883.

⁷⁰ Rapport du Groupe spécial, paragraphes 8.71 et 8.73.

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 CE 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 6*quinquies* A 1) de la Convention de Paris (1967). (note de bas de page omise)

...

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.⁷¹

128. Les Communautés européennes font appel de cette constatation et affirment en appel, comme devant le Groupe spécial, que l'article 6*quinquies* A 1) exige qu'une marque régulièrement enregistrée dans un pays d'origine qui est un pays de l'Union de Paris doit être admise à l'enregistrement et protégée "telle quelle" à tous égards dans les autres pays de l'Union de Paris, sous réserve uniquement des exceptions spécifiques énoncées dans cet article. Ainsi, les Communautés européennes considèrent que l'article 6*quinquies* A 1) s'applique à plus que la seule *forme* d'une marque. Selon elles, l'article 211 a) 1) est contraire à l'article 6*quinquies* A 1) parce qu'il ne permet pas de déposer et de protéger la marque "telle quelle". Il empêche plutôt le titulaire d'une marque enregistrée dans un autre pays d'obtenir ou de maintenir l'enregistrement d'une marque aux États-Unis en empêchant le paiement des taxes requises pour l'enregistrement et le renouvellement aux États-Unis, à moins que le titulaire initial ou l'ayant cause de bonne foi n'ait donné son consentement exprès.

129. Les États-Unis considèrent l'article 6*quinquies* A 1) d'une manière différente, et considèrent donc également leur obligation au titre de l'article 6*quinquies* A 1) en ce qu'elle se rapporte à l'article 211 a) 1) d'une manière différente. Ils pensent comme le Groupe spécial que l'obligation imposée par l'article 6*quinquies* A 1) d'enregistrer une marque étrangère "telle quelle" concerne uniquement la forme de la marque. Cela étant, ils concluent que l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article 6*quinquies* A 1) parce que l'article 211 a) 1) ne vise pas la forme de la marque. Les États-Unis estiment que rien dans l'article 6*quinquies* ne les oblige à accepter

⁷¹ Rapport du Groupe spécial, paragraphes 8.83 et 8.89.

l'enregistrement ou le renouvellement d'une marque si la personne qui procède à l'enregistrement ou au renouvellement n'est pas le véritable titulaire de la marque selon la législation américaine. Les États-Unis décrivent l'article 211 a) 1) comme traitant de la propriété des marques. Ils ne voient rien dans l'article *6quinquies* ni dans aucune autre disposition de la Convention de Paris (1967) qui précise comment la propriété d'une marque doit être déterminée. Ils interprètent plutôt la Convention de Paris (1967) et, maintenant, l'*Accord sur les ADPIC*, comme disposant que la détermination de la propriété d'une marque relève de la législation nationale de chaque Membre de l'OMC, sous réserve uniquement des prescriptions interdisant la discrimination qui sont énoncées dans cette convention et dans cet accord.

130. Avant d'examiner le texte de l'article *6quinquies*, nous relevons que la Convention de Paris (1967) prévoit qu'un ressortissant d'un pays de l'Union de Paris a deux moyens pour obtenir l'enregistrement d'une marque dans un pays de l'Union autre que le pays d'origine du déposant: d'une part, l'enregistrement en vertu de l'article 6 de la Convention de Paris (1967); d'autre part, l'enregistrement en vertu de l'article *6quinquies* de la même Convention.

131. L'article 6 1) de la Convention de Paris (1967) dispose ce qui suit:

Les 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.

132. L'article 6 1) énonce la règle générale, à savoir que chaque pays de l'Union de Paris a le droit de déterminer les *conditions* de dépôt et d'enregistrement des marques dans sa législation nationale. Cela donne un pouvoir discrétionnaire considérable aux pays de l'Union de Paris – et maintenant, par incorporation, aux Membres de l'OMC – pour continuer, en principe, de déterminer eux-mêmes les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques. Ainsi, à notre avis, la règle générale établie par la Convention de Paris (1967) est que les législations nationales s'appliquent pour ce qui est de l'enregistrement des marques sur le *territoire* de chaque pays de l'Union de Paris, sous réserve des prescriptions d'autres dispositions de cette convention.⁷² Et, de la même façon, du fait de l'incorporation, c'est maintenant aussi la règle applicable à tous les Membres de l'OMC au titre de l'*Accord sur les ADPIC*.

⁷² Le pouvoir discrétionnaire dont disposent les pays de l'Union de Paris pour légiférer en ce qui concerne les conditions de dépôt et d'enregistrement n'est pas illimité. Il est soumis au standard minimum international applicable aux disciplines concernant les marques prévues dans d'autres articles de la Convention de Paris (1967). Il s'agit, par exemple, du traitement national ainsi que des raisons convenues au plan international pour refuser l'enregistrement d'une marque, comme celles qui sont prévues à l'article *6ter*. La Convention de Paris (1967) limite aussi le pouvoir discrétionnaire des pays de l'Union en matière législative au

133. Aussi, un déposant qui choisit de demander l'enregistrement d'une marque dans un pays étranger particulier au titre de l'article 6 doit satisfaire aux conditions de dépôt et d'enregistrement spécifiées dans la législation de ce pays. Ce déposant *n'est pas* obligé d'enregistrer d'abord la marque dans son pays d'origine pour pouvoir l'enregistrer dans un autre pays de l'Union de Paris.⁷³ Cependant, il doit satisfaire aux conditions de l'autre pays où l'enregistrement est demandé.⁷⁴

134. Comme nous l'avons dit, l'article 6 ne constitue pas le seul moyen pour enregistrer une marque dans un autre pays. Si le déposant *a* régulièrement enregistré une marque dans son pays d'origine, l'article 6*quinquies* A 1) prévoit un autre moyen pour obtenir la protection de cette marque dans les autres pays de l'Union de Paris.

135. Cet autre moyen pour demander dans un autre pays de l'Union de Paris l'acceptation d'une marque enregistrée dans le pays d'origine du déposant, prévu par l'article 6*quinquies* A 1), est soumis à deux conditions préalables. Premièrement, la marque doit être *régulièrement enregistrée* conformément à la législation nationale du pays d'origine, et, deuxièmement, elle doit être enregistrée dans le *pays d'origine* du déposant, tel qu'il est défini à l'article 6*quinquies* A 2).⁷⁵ L'article 6*quinquies* D confirme que la reconnaissance d'une marque dans un autre pays de l'Union de Paris au titre de l'article 6*quinquies* est subordonnée à l'enregistrement dans le pays d'origine.⁷⁶ Ces deux conditions préalables ne sont cependant pas en cause dans le présent appel. La question dont il

titre de l'article 6 1) en indiquant les raisons que les pays ne peuvent pas invoquer pour refuser l'enregistrement d'une marque, par exemple, à l'article 6 2).

⁷³ L'article 6 2) de la Convention de Paris (1967) dispose ce qui suit:

Toutefois, une marque déposée par un ressortissant d'un pays de l'Union dans un quelconque des pays de l'Union ne pourra être refusée ou invalidée pour le motif qu'elle n'aura pas été déposée, enregistrée ou renouvelée au pays d'origine [du ressortissant].

⁷⁴ L'article 6 3) de la Convention de Paris (1967) indique en outre ce qui suit:

Une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l'Union sera considérée comme *indépendante* des marques enregistrées dans les autres pays de l'Union, y compris le pays d'origine. (pas d'italique dans l'original)

⁷⁵ L'article 6*quinquies* A 2) de la Convention de Paris (1967) est libellé comme suit:

Sera considéré comme pays d'origine le pays de l'Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, et, s'il n'a pas un tel établissement dans l'Union, le pays de l'Union où il a son domicile et, s'il n'a pas de domicile dans l'Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d'un pays de l'Union.

⁷⁶ L'article 6*quinquies* D de la Convention de Paris (1967) indique ce qui suit:

Nul ne pourra bénéficier des dispositions du présent article si la marque dont il revendique la protection n'est pas enregistrée au pays d'origine.

s'agit dans le présent appel a trait à l'étendue des obligations établies par l'article 6*quinquies* A 1), à supposer que les deux conditions préalables soient remplies.

136. En vertu de l'article 6*quinquies* A 1), les Membres de l'OMC sont obligés de conférer un droit exceptionnel à un déposant dans un pays de l'Union de Paris autre que le pays d'origine de celui-ci; ce droit va au-delà de tous les droits que l'autre pays accorde à ses propres ressortissants dans sa législation nationale. Un ressortissant qui dépose une marque pour enregistrement dans son propre pays doit respecter *intégralement* les conditions de dépôt et d'enregistrement déterminées par la législation nationale de ce pays. Mais, si ce pays est Membre de l'Union de Paris - et, maintenant, de l'OMC - le déposant d'un autre Membre de l'OMC qui demande dans ce pays l'enregistrement d'une marque régulièrement enregistrée dans son pays d'origine a les *droits additionnels* que les Membres de l'OMC sont obligés de lui conférer au titre de l'article 6*quinquies* A 1).

137. Les participants au présent différend ne sont pas d'accord sur la portée de l'obligation imposée par l'article 6*quinquies* A 1) d'admettre au dépôt et de protéger les marques régulièrement enregistrées dans le pays d'origine "telles quelles". Examinons d'abord le texte de l'article 6*quinquies* A 1): nous voyons que l'expression "telle quelle"⁷⁷ (ou "as is" en anglais) se rapporte à la marque devant être "admise au dépôt et protégée" dans un autre pays sur la base de l'enregistrement dans le pays d'origine du déposant. Le sens ordinaire de l'expression anglaise "as is" est "in the existing state".⁷⁸ L'expression française "telle quelle" peut être définie comme suit: "sans arrangement; sans modification".⁷⁹ Cela nous donne à penser que l'obligation énoncée à l'article 6*quinquies* A 1) d'admettre au dépôt et de protéger une marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine du déposant se rapporte au moins à la *forme* de la marque enregistrée dans le pays d'origine du déposant.⁸⁰ La question dont nous sommes saisis est de savoir si la portée de cette obligation englobe aussi d'autres caractéristiques et aspects de cette marque enregistrée dans le pays d'origine.

138. Selon un expert:

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

⁷⁷ L'article 29 1) c) de la Convention de Paris (1967) dispose ce qui suit: "En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, le texte français fait foi."

⁷⁸ *The New Shorter Oxford English Dictionary*, L. Brown (ed.), (Clarendon Press, 1993), Vol. I, page 123.

⁷⁹ *Le Petit Robert, Dictionnaire de la Langue Française* (1995), page 2220.

⁸⁰ Les participants conviennent que l'obligation établie à l'article 6*quinquies* A 1) à *tout le moins* se rapporte à la forme de la marque, mais ils sont en désaccord sur ce que cette obligation inclut, le cas échéant, au-delà de la 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.⁸¹ (pas d'italique dans l'original et notes de bas de page omises)

139. Cependant, cet avis ne règle pas la question dont nous sommes saisis. Pour résoudre cette question, nous examinons le contexte de l'article 6*quinquies* A 1). Nous observons qu'il y a de nombreux éléments contextuels qui étayent la thèse selon laquelle l'obligation d'enregistrer une marque "telle quelle" au sens de l'article 6*quinquies* A 1) n'englobe *pas* toutes les caractéristiques et tous les aspects de cette marque. Comme nous l'avons souligné, l'article 6 1) de la Convention de Paris (1967) réserve aux pays de l'Union de Paris le droit de déterminer les *conditions* de dépôt et d'enregistrement de marques par leur législation nationale.⁸² L'article 6 1) confirme que les pays de l'Union de Paris n'ont pas renoncé à leur droit de déterminer les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques en adhérant à la Convention de Paris (1967) - sous réserve, bien entendu, des autres obligations des pays de l'Union de Paris au titre de la Convention de Paris (1967).⁸³ À l'évidence, si l'article 6*quinquies* A 1) était interprété d'une manière trop large, le pouvoir discrétionnaire en matière législative réservé aux Membres au titre de l'article 6 1) serait considérablement affaibli.

140. Pour illustrer ce point, nous allons supposer pour le moment, et seulement pour les besoins de l'argumentation, que, comme le font valoir les Communautés européennes, l'article 6*quinquies* A 1) n'impose pas aux autres membres d'admettre au dépôt et de protéger les marques régulièrement enregistrées pour ce qui est de *tous leurs aspects*, y compris les aspects autres que la forme. S'il en était ainsi, un déposant qui est un ressortissant d'un pays de l'Union de Paris aurait deux possibilités: il pourrait demander l'enregistrement de la marque au titre de l'article 6 dans un autre pays de l'Union de Paris - dans ce cas, l'enregistrement serait soumis à la législation sur les marques de cet autre pays. Ou alors, il pourrait enregistrer la marque dans son pays d'origine puis invoquer le droit,

⁸¹ Voir Bodenhausen, G.H.C, *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle qu'elle a été révisée à Stockholm en 1967* (ci-après dénommé "Guide de la Convention de Paris"), Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (1968, réimprimé en 1991), pages 114 et 115.

⁸² Nous relevons que, avant la Conférence de révision de Lisbonne (1958), les prescriptions qui figurent maintenant dans les articles 6 et 6*quinquies* étaient énoncées dans un article 6 unique (initial). À la Conférence de révision, il a été décidé de scinder l'article initial pour faire apparaître clairement la différence entre les deux moyens différents pour obtenir l'enregistrement d'une marque qui sont expliqués ci-dessus.

⁸³ Voir *supra*, note de bas de page 75.

conformément à l'article 6*quinquies* A 1), de demander que cette marque soit admise au dépôt et protégée dans un autre pays. Dans ce deuxième cas, l'enregistrement serait régi par la législation sur les marques, non pas du pays dans lequel le déposant a demandé l'enregistrement au titre de l'article 6*quinquies* A 1), mais du pays d'origine du déposant. Les "conditions" d'enregistrement imposées par la législation d'un autre pays de l'Union de Paris où l'enregistrement a été demandé au titre de l'article 6*quinquies* A 1) n'entreraient pas en ligne de compte. S'il en était ainsi, tout déposant pourrait choisir entre l'enregistrement d'une marque au titre de l'article 6 et l'enregistrement d'une marque au titre de l'article 6*quinquies*, en fonction des *conditions* de dépôt et d'enregistrement qu'il jugerait plus favorables pour ses intérêts.⁸⁴ En conséquence, sur le territoire de tout pays de l'Union de Paris autre que le pays d'origine du déposant, un ressortissant d'un pays de l'Union pourrait faire en sorte de n'être soumis *ni* aux prescriptions nationales en matière d'enregistrement des marques du pays d'origine (par le recours à l'article 6*quinquies*) *ni* aux prescriptions nationales en matière d'enregistrement des marques de l'autre pays où l'enregistrement de la marque est demandé (par le recours à l'article 6) - *selon ce qu'il préférerait*. Autrement dit, un ressortissant d'un pays de l'Union de Paris pourrait contourner les prescriptions en matière d'"usage" d'un régime particulier en procédant à l'enregistrement dans la juridiction qui n'impose pas de prescriptions en matière d'"usage".

141. Nous sommes persuadés que les rédacteurs de la Convention de Paris ne voulaient pas un tel résultat. Si, même aujourd'hui, les Membres de l'OMC - comme le concèdent les Communautés européennes - se sont réservé le droit au titre de *l'Accord sur les ADPIC* de maintenir des régimes nationaux de propriété des marques fondés sur l'usage, il ne nous semble pas crédible d'affirmer - comme le font les Communautés européennes - que nombre de ces mêmes pays entendaient il y a plus d'un siècle, lorsqu'ils ont conclu la Convention de Paris, ou à l'occasion de l'une des conférences de révision ultérieures de la Convention de Paris, établir un système universel pour déterminer la propriété des marques pouvant contourner, et donc affaiblir, un régime national de propriété des marques fondé sur l'usage.

142. Nous relevons que l'article 6*quinquies* B prévoit que l'enregistrement d'une marque visée par cet article ne peut être ni refusé ni invalidé, sauf pour les raisons énumérées aux alinéas B 1) à 3).⁸⁵

⁸⁴ En ce qui concerne la protection de la marque sur le territoire du pays d'origine du ressortissant de l'Union de Paris, ce ressortissant ne pourrait pas éviter d'être soumis à la législation nationale sur les marques.

⁸⁵ L'article 6*quinquies* B dispose ce qui suit:

Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants:

1. lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée;

Ces exceptions concernent, entre autres choses, les droits acquis par des tiers, le caractère distinctif, ainsi que la moralité, l'ordre public et le caractère trompeur.

143. Les Communautés européennes affirment que ces exceptions prévues par l'article 6*quinquies* B 1) à 3) concernent divers éléments allant bien au-delà de la forme d'une marque. Elles font valoir qu'il y a là un contexte étayant leur idée que l'obligation pour un pays de l'Union de Paris, au titre de l'article 6*quinquies* A 1), d'admettre une marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine du déposant "telle quelle" inclut des questions allant au-delà de la forme.⁸⁶ Les États-Unis, en revanche, soutiennent que ces exceptions ne concernent que la forme de la marque.⁸⁷

144. Nous relevons que la *forme* d'une marque peut être de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers au sens du paragraphe 1 de l'article 6*quinquies* B. La *forme* d'une marque peut être dépourvue de caractère distinctif au sens du paragraphe 2 de cet article. De même, la *forme* d'une marque peut être contraire à la moralité ou à l'ordre public, ou de nature à tromper le public, au sens du paragraphe 3 de l'article 6*quinquies* B. Par conséquent, à notre avis, si les prescriptions de l'article 6*quinquies* A 1) sont interprétées comme visant *uniquement* la *forme* d'une marque, il est possible de donner tout leur sens et plein effet à toutes les exceptions énoncées à l'article 6*quinquies* B 1) à 3).

145. Enfin, nous examinons une interprétation concertée adoptée à la conclusion de la Convention de Paris initiale en 1883. Le Protocole de Clôture de la Convention de Paris (1883) était considéré

-
2. lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée;
 3. lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public. 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 elle-même concerne l'ordre public.

Est toutefois réservée l'application de l'article 10*bis*.

⁸⁶ Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 54.

⁸⁷ Communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 9.

comme faisant partie intégrante de cette convention.⁸⁸ Le paragraphe 4 du Protocole de Clôture de 1883 expliquait que la disposition, qui est ensuite devenue l'article 6*quinquies* A 1)⁸⁹:

... doit être entendu[e] 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.*⁹⁰ (pas d'italique dans l'original)

146. Comme les Communautés européennes l'ont fait observer, cette interprétation concertée a été écartée à la Conférence de révision de Washington de 1911. Cependant, comme le Groupe spécial, nous relevons qu'aucune délégation présente à cette conférence ne pensait alors que cette omission devait modifier le sens de la disposition.⁹¹ De fait, comme l'indique une publication de l'OMPI, "l'on admet généralement que cela ne modifie pas le sens à donner à l'expression "telle quelle", qui était explicitement définie en 1883."⁹² Sur ce point, nous observons simplement que notre interprétation de l'article 6*quinquies* A 1) n'est pas incompatible avec cette interprétation.

147. Nous avons déjà dit que nous pensons comme le Groupe spécial que l'article 211 a) 1) est une mesure ayant trait, dans les circonstances particulières où il s'applique, à la propriété d'une catégorie définie de marques.⁹³ Nous pensons aussi que l'obligation faite aux pays de l'Union de Paris par l'article 6*quinquies* A 1) d'admettre au dépôt et de protéger une marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine "telle quelle" n'englobe pas les questions liées à la propriété.⁹⁴

148. Pour ces raisons, nous confirmons la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.89 de son rapport selon laquelle l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec

⁸⁸ Protocole de Clôture de la Convention de Paris (1883), paragraphe 7.

⁸⁹ Voir *supra*, note de bas de page 85.

⁹⁰ Protocole de Clôture de la Convention de Paris (1883), paragraphe 4.

⁹¹ "[I]l n'est pas possible d'en déduire [de la Conférence de Washington] qu'un accord a été obtenu prévoyant un champ d'application différent pour la prescription à l'examen." Bodenhausen, *Guide de la Convention de Paris*, *supra*, note de bas de page 84, page 115. Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.82.

⁹² Centenaire de la Convention de Paris, 1983, Publication de l'OMPI n° 875. Rapport du Groupe spécial, note de bas de page 124 relative au paragraphe 8.82.

⁹³ Voir *supra*, paragraphe 121.

⁹⁴ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.83.

l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 6quinquies A 1) de la Convention de Paris (1967).

VI. Article 15 de l'*Accord sur les ADPIC*

149. L'article 15:1 de l'*Accord sur les ADPIC* définit l'"objet de la protection" susceptible d'être enregistré comme marque. Devant le Groupe spécial, les Communautés européennes ont allégué que l'article 211 a) 1) était incompatible avec l'article 15:1 parce qu'il interdisait l'enregistrement de marques susceptibles d'être protégées. Les États-Unis par contre ont fait valoir que l'article 211 a) 1) ne portait pas sur l'"objet de la protection" et n'était donc pas contraire à l'article 15:1. À titre subsidiaire, les États-Unis ont avancé que, même si l'article 211 a) 1) portait bien sur l'"objet de la protection", il n'y aurait pas infraction à l'article 15:1 parce que l'article 211 a) 1) relevait de l'exception prévue à l'article 15:2, selon laquelle il est permis 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 (1967). Les Communautés européennes ont fait valoir pour leur part que l'article 15:2 ne s'appliquerait que si l'article 211 a) 1) relevait d'une exception "expressément prévue" par la Convention de Paris (1967).⁹⁵ De l'avis des Communautés européennes, ce n'est pas le cas de l'article 211 a) 1), qui est donc contraire à l'article 15:1.

150. Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

... [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 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.⁹⁶

151. Les Communautés européennes font appel de cette constatation. Selon elles, les Membres de l'OMC doivent enregistrer les marques satisfaisant aux prescriptions de l'article 15:1. Les Communautés européennes font valoir que l'article 211 a) 1) est contraire à l'article 15:1 car il crée avec l'obligation du consentement une "limitation" qui empêche la jouissance continue des marques existantes et l'enregistrement de nouvelles marques.⁹⁷

⁹⁵ Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 72.

⁹⁶ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.70.

⁹⁷ Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 67.

152. En réponse, les États-Unis avancent que l'article 15:1 est une disposition plus limitée que ne le pensent les Communautés européennes. Pour eux, l'article 15:1 ne fait que décrire l'objet susceptible d'être protégé comme marque. Aux yeux des États-Unis, l'article 15:1 n'établit pas l'obligation positive d'enregistrer *toutes* les marques "susceptibles d'être enregistré[e]s". Aussi, les États-Unis concluent que l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article 15:1 parce que l'article 211 a) 1) n'a rien à voir avec la question de savoir si certains signes sont propres à constituer une marque.⁹⁸

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

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. (pas d'italique dans l'original)

154. L'article 15:1 définit les signes ou combinaisons de signes *propres* à constituer une marque. Ces signes comprennent les mots tels que les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes. Cette définition est fondée sur le caractère distinctif des signes en tant que tels, ou sur le caractère distinctif acquis par l'usage. Si ces signes sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, ils deviennent *susceptibles* d'être enregistrés comme marques.⁹⁹ Pour nous, le titre de l'article 15:1 - "objet de la protection" - indique que cet article donne une *définition* de ce qui peut constituer une marque. Les Membres de l'OMC sont tenus au titre de l'article 15:1 de faire en sorte que les signes ou combinaisons de signes répondant aux critères relatifs au caractère distinctif énoncés à l'article 15:1 – et par conséquent, *propres à constituer une marque* – soient *susceptibles d'être enregistrés* comme marques dans le cadre de la législation nationale.

⁹⁸ Déclaration liminaire faite par les États-Unis à l'audience.

⁹⁹ Conformément à l'article 15:1, pour ce qui est des signes qui ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services, l'enregistrabilité peut être subordonnée au caractère distinctif acquis par l'usage. En

155. Ainsi, selon nous, les Communautés européennes voient dans l'article 15:1 une obligation qui n'y figure pas. Identifier certains signes qui sont *propres* à être enregistrés et imposer aux Membres de l'OMC l'obligation de faire en sorte que ces signes soient *susceptibles* d'être enregistrés dans le cadre de la législation nationale n'est pas la même chose que d'imposer à ces Membres l'obligation d'enregistrer *automatiquement* absolument tous les signes ou combinaisons de signes qui sont *propres* à être enregistrés et *susceptibles* d'être enregistrés au titre de l'article 15:1. Cet article explique quelles marques sont "propres" à être enregistrées. Il ne dit pas que toutes les marques propres à être enregistrées "seront enregistrées". Cet article dit que de tels signes ou combinaisons de signes "seront *susceptibles* d'être enregistrés" comme marques. Il ne dit pas qu'ils "seront enregistrés". Pour nous ces distinctions font une différence. De plus, comme nous l'avons dit, ces distinctions sont étayées par le fait que le titre de cet article dans la version anglaise parle d'objet "protectable" et non "to be protected". Ainsi, le titre de l'article 15 exprime l'idée que l'objet visé par la disposition est un objet *remplissant les conditions requises* pour être protégé, mais n'ayant pas forcément *droit* à une protection.

156. Il s'ensuit que le libellé de l'article 15:1 autorise les Membres de l'OMC à définir dans leur législation nationale des conditions d'enregistrement des marques qui ne traitent *pas* de la définition de l'"objet de la protection" ni de ce qui constitue une marque.

157. Cette interprétation est étayée par le contexte de l'article 15:1. Nous examinons d'abord l'article 15:2 de l'*Accord sur les ADPIC*, qui 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)*. (pas d'italique dans l'original)

158. Pour nous, la référence faite à l'article 15:1 dans l'article 15:2 montre clairement que les "autres motifs" de refus de l'enregistrement d'une marque sont des motifs *différents* de ceux qui sont déjà mentionnés à l'article 15:1 comme le fait que les signes n'aient pas de caractère distinctif en soi, qu'ils n'aient pas de caractère distinctif acquis par l'usage ou qu'ils ne soient pas perceptibles visuellement. Nous convenons avec le Groupe spécial que:

Cette interprétation est confirmée au niveau du contexte par l'article 15:2 de l'*Accord sur les ADPIC* qui dispose que "[l]e

autre, les Membres pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement.

paragraphe 1 ne sera pas considéré comme empêchant un Membre de refuser l'enregistrement ... pour d'autres motifs".¹⁰⁰

159. Le droit des Membres au titre de l'article 15:2 de refuser l'enregistrement de marques pour des motifs autres que le fait qu'il n'est pas satisfait aux prescriptions relatives au caractère distinctif énoncées à l'article 15:1 implique que les Membres ne sont pas obligés d'enregistrer absolument tous les signes ou combinaisons de signes satisfaisant à ces prescriptions relatives au caractère distinctif.

160. En outre, l'article 15:4 de l'*Accord sur les ADPIC* dispose ce qui suit:

La nature des produits ou services auxquels une marque de fabrique ou de commerce s'appliquera ne constituera en aucun cas un obstacle à l'enregistrement de la marque.

161. Si l'article 15:1 devait être interprété comme *exigeant* l'enregistrement de tous les signes ou combinaisons de signes satisfaisant aux critères relatifs au caractère distinctif énoncés dans cet article, il n'aurait pas été nécessaire d'établir de manière *positive* dans l'*Accord sur les ADPIC* que "[l]a nature des produits ou services auxquels une marque de fabrique ou de commerce s'appliquera ne constituera en aucun cas un obstacle à l'enregistrement de la marque".¹⁰¹ Une telle interprétation de l'article 15:1 rendrait l'article 15:4 redondant et inutile.¹⁰²

162. En outre, nous observons que l'article 15:3 de l'*Accord sur les ADPIC* dispose ce qui suit:

Les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité à l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement. Une demande ne sera pas rejetée au seul motif que l'usage projeté de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de son dépôt.

¹⁰⁰ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.49. Nous allons examiner le sens de la dernière partie de l'article 15:2 plus loin, lorsque nous aborderons les dispositions pertinentes de la Convention de Paris (1967).

¹⁰¹ L'article 7 de la Convention de Paris (1967) prévoit une obligation semblable qui est toutefois limitée à la nature des *produits*. Aux termes de l'article 7:

La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle à l'enregistrement de la marque.

Nos considérations relatives à l'article 15:4 de l'*Accord sur les ADPIC* s'appliquent, *mutatis mutandis*, à l'article 7 de la Convention de Paris (1967).

¹⁰² 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, RRD 1996:I, 3, page 24. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel *Japon - Taxes sur les boissons alcooliques* ("Japon - Boissons alcooliques II"), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopté le 1^{er} novembre 1996, RRD 1996:I, 113, page 124.

163. En indiquant expressément que les Membres peuvent subordonner l'enregistrabilité à l'usage, la première phrase de l'article 15:3 vise un élément de l'enregistrement autre que l'"objet de la protection". Autrement dit, l'article 15:1 mentionne l'"usage" comme base sur laquelle les signes qui ne sont pas en soi distinctifs peuvent acquérir un caractère distinctif et donc remplir les conditions requises pour être "objet de la protection". L'article 15:3 mentionne l'"usage" comme base d'enregistrabilité d'une marque par un déposant particulier. De prime abord, la première phrase de l'article 15:3 pourrait donner à penser que, implicitement, l'article 15:1 va au-delà de la définition de ce qui constitue une marque. Nous ne croyons cependant pas que la présence de la première phrase de l'article 15:3 nous oblige à interpréter l'article 15:1 comme ayant un sens incompatible avec ses termes mêmes.

164. La première phrase de l'article 15:3 expose explicitement un des "autres motifs" mentionnés d'une manière générale à l'article 15:2, et les deux phrases qui suivent limitent ce motif. En d'autres termes, pour nous, l'importance de l'article 15:3 réside moins dans sa première phrase que dans les deux phrases qui suivent et qui limitent, à d'autres égards, la condition de l'usage pour l'enregistrabilité.

165. Comme pour notre interprétation de l'article 6*quinquies*, nous rappelons, ici aussi, que l'article 6 1) de la Convention de Paris (1967), qui est devenu une disposition de l'OMC par incorporation par le biais de l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, réserve à chaque pays de l'Union de Paris le droit de déterminer les "conditions" de dépôt et d'enregistrement des marques dans sa législation nationale.¹⁰³ Si l'article 15:1 exigeait l'enregistrement d'absolument tous les signes ou combinaisons de signes satisfaisant aux critères relatifs au caractère distinctif spécifiés dans cet article, les Membres de l'OMC seraient privés du pouvoir discrétionnaire en matière législative dont ils bénéficient en vertu de l'article 6 1) de la Convention de Paris (1967). Selon nous, l'article 15:1 de l'*Accord sur les ADPIC* limite le droit des Membres à déterminer les "conditions" de dépôt et d'enregistrement des marques dans leur législation nationale conformément à l'article 6 1) *uniquement* pour ce qui est des prescriptions relatives au caractère distinctif énoncées à l'article 15:1.

166. Compte tenu de tout cela, nous examinons la compatibilité de l'article 211 a) 1) avec les prescriptions de l'article 15:1. L'article 211 a) 1) interdit toute transaction ou paiement ayant trait à une catégorie définie de marques ou de noms commerciaux à moins que le titulaire initial de la

¹⁰³ Le fait de réserver le pouvoir discrétionnaire en matière législative aux pays de l'Union de Paris qui sont également Membres de l'OMC est limité par les motifs communément convenus de refuser l'enregistrement d'une marque (par exemple article 6*ter*) et les motifs communément convenus de ne *pas* refuser l'enregistrement d'une marque (par exemple l'article 6 2)) et il est subordonné, entre autres, à l'obligation de traitement national au titre de la Convention de Paris (1967), ainsi qu'à d'autres dispositions pertinentes de l'*Accord sur les ADPIC*. Voir *supra*, note de bas de page 75.

marque ou du nom commercial (ou l'ayant cause de bonne foi) n'ait donné son consentement exprès. Nous avons déjà conclu que l'article 211 a) 1) est une mesure concernant la propriété car, dans certaines circonstances, il détermine qui n'est *pas* le titulaire d'une catégorie définie de marques et de noms commerciaux en vertu de la législation des États-Unis sur les marques.¹⁰⁴ Par conséquent, l'article 211 a) 1) ne concerne en aucune façon les questions qui sont traitées par l'article 15:1 telles que le caractère distinctif en soi des signes, le caractère distinctif acquis par l'usage et la perceptibilité visuelle. L'article 211 a) 1) n'empêche ou n'exclut en aucune façon l'enregistrement des signes ou des combinaisons de signes qui satisfont aux prescriptions de l'article 15:1 pour autant que la demande d'enregistrement d'une marque n'est pas déposée par une personne qui n'est pas le titulaire légitime du signe ou de la combinaison de signes au regard de la législation des États-Unis. Par conséquent, l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec les prescriptions de l'article 15:1 concernant l'"objet de la protection".

167. En ce qui nous concerne, cette conclusion règle la mise en cause par les Communautés européennes de l'article 211 a) 1) au regard de l'article 15. Toutefois, les Communautés européennes font également appel d'une interprétation du droit, au sens de l'article 17:6 du Mémorandum d'accord, donnée par le Groupe spécial concernant l'article 15:2. Nous allons donc maintenant examiner l'article 15:2.

168. Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

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.¹⁰⁵

169. Outre qu'elles font valoir que l'article 211 a) 1) est contraire à l'article 15:1, les Communautés européennes avancent que l'article 211 a) 1) ne pourrait de toute manière pas être justifié au titre des "autres motifs" envisagés par l'exception énoncée à l'article 15:2 parce que, selon elles, conformément à l'article 15:2 "seules les *exceptions expressément prévues* par la Convention de Paris sont

¹⁰⁴ Voir *supra*, paragraphe 120.

¹⁰⁵ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.51.

admissibles".¹⁰⁶ Les Communautés européennes font valoir qu'aucune des exceptions prévues dans l'*Accord sur les ADPIC*, ni aucune des exceptions prévues par la Convention de Paris (1967), n'autorise expressément l'obligation énoncée à l'article 211 a) 1) selon laquelle le consentement du titulaire initial ou de l'ayant cause de bonne foi doit être obtenu pour que l'enregistrement soit autorisé en vertu de la législation des États-Unis.

170. Les États-Unis font valoir en réponse que, même si l'article 211 a) 1) était contraire à l'article 15:1, le fait de refuser l'enregistrement pour le motif que le déposant n'est pas le véritable titulaire serait néanmoins justifié au titre de l'article 15:2. Les États-Unis ne voient rien dans l'article 15:2 qui exige que de tels "autres motifs" soient "expressément prévus" par la Convention de Paris (1967). Ils estiment au contraire suffisant que la Convention de Paris (1967) n'interdise pas de tels "autres motifs".

171. La référence spécifique à l'article 15:1 faite à l'article 15:2 montre clairement que les "autres motifs" de refuser l'enregistrement auquel l'article 15:2 fait référence sont différents de ceux qui sont mentionnés à l'article 15:1. Cela étant, l'élément clé concernant la question dont nous sommes saisis est la limitation énoncée dans la dernière phrase de l'article 15:2, qui exige que ces motifs "ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967)".

172. Comme toujours, nous examinons d'abord le sens ordinaire du texte du traité. Le sens ordinaire du mot "déroger" est "ne pas appliquer" ou "ôter de manière à réduire ou altérer".¹⁰⁷ Compte tenu de ce sens, nous examinons les circonstances dans lesquelles les motifs de refus de l'enregistrement d'une marque déterminés par un Membre dans sa législation nationale peuvent "déroger" à la Convention de Paris (1967).

¹⁰⁶ Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 72. À cet égard, les Communautés européennes se réfèrent, entre autres, aux articles 6 2), 6ter, 6quinquies B 1) à 3), C, D et E et à l'article 10bis.

L'article 6 2) de la Convention de Paris interdit à un pays de l'Union de Paris de refuser une demande d'enregistrement ou d'invalider l'enregistrement d'une marque déposée par un ressortissant d'un pays de l'Union de Paris dans un quelconque des pays de l'Union de Paris autre que le pays d'origine pour le motif qu'elle n'aura pas été déposée, enregistrée ou renouvelée au pays d'origine.

L'article 6ter interdit, entre autres, comme marques, les emblèmes d'État, les signes officiels de contrôle et les emblèmes d'organisations intergouvernementales à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents.

Pour le texte de l'article 6quinquies B 1) à 3), voir *supra*, note de bas de page 88.

L'article 10bis 1), "Concurrence déloyale", prévoit que "[L]es pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale. ... "

Voir, entre autres, la communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 72, et les réponses des Communautés européennes aux questions posées à l'audience.

¹⁰⁷ *The New Shorter Oxford English Dictionary*, *supra*, note de bas de page 81, Vol. I, page 642.

173. Les participants ne contestent pas que les "autres motifs" qui sont *expressément* prévus dans les exceptions énoncées dans la Convention de Paris (1967) ne dérogent *pas* à cette Convention, au sens de l'article 15:2 de l'*Accord sur les ADPIC*.¹⁰⁸ Les participants conviennent, par exemple, que les exceptions énoncées à l'article 6*quinquies* B 1) à 3) de la Convention de Paris (1967) peuvent être considérées comme des "autres motifs" au sens de l'article 15:2. Qui plus est, nous relevons que les Communautés européennes ne contestent pas que les exceptions explicitement mentionnées dans l'*Accord sur les ADPIC* peuvent être des "autres motifs" de refus de l'enregistrement d'une marque qui "ne dérogent pas" à la Convention de Paris (1967).¹⁰⁹

174. La question dont nous sommes saisis s'agissant de l'article 15:2 est plutôt celle de savoir dans quelle mesure, le cas échéant, les Membres sont autorisés à refuser l'enregistrement d'une marque pour des motifs *autres que ceux qui sont expressément prévus* dans l'*Accord sur les ADPIC* et la Convention de Paris (1967).

175. À cet égard, nous rappelons, une fois encore, que l'article 6 1) de la Convention de Paris (1967) réserve à chaque pays de l'Union de Paris le droit de déterminer *les conditions de dépôt et d'enregistrement* des marques par sa législation nationale. Le pouvoir de déterminer ces conditions par la législation nationale doit toutefois être exercé de manière compatible avec les obligations incombant aux pays de l'Union de Paris au titre de la Convention de Paris (1967). Ces obligations comprennent les motifs internationalement convenus de *refuser* l'enregistrement, tels qu'ils sont prévus par la Convention de Paris (1967).¹¹⁰

176. Le droit de chaque pays de l'Union de Paris de déterminer les conditions de dépôt et d'enregistrement par sa législation nationale est également limité par les motifs internationalement convenus de ne *pas* refuser l'enregistrement d'une marque.¹¹¹ Cela signifie, en conséquence, que le

¹⁰⁸ Réponses des Communautés européennes et des États-Unis aux questions posées à l'audience.

¹⁰⁹ Les Communautés européennes se réfèrent, entre autres, aux articles 22:3 et 23:2 de l'*Accord sur les ADPIC*, lesquels veillent à ce que la protection des indications géographiques ne soit pas affaiblie par l'utilisation de marques qui contiennent une indication géographique ou sont constituées par une telle indication. Les Communautés européennes mentionnent également l'article 24:5 de l'*Accord sur les ADPIC* (concernant les droits à une marque – acquis par l'enregistrement ou un usage de bonne foi – qui sont identiques ou similaires à des indications géographiques) et l'article 62:1 de l'*Accord sur les ADPIC* (concernant le respect des procédures et formalités raisonnables comme condition de l'acquisition ou du maintien des droits de propriété intellectuelle et les procédures *inter partes* y relatives). Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 73.

¹¹⁰ Par exemple, l'article 6*bis* (refus de l'enregistrement des marques notoirement connues) et l'article 6*ter* (interdiction des marques comportant des emblèmes d'État) contiennent des exceptions expresses au pouvoir discrétionnaire conféré aux Membres en matière réglementaire en vertu de l'article 6 1).

¹¹¹ Par exemple, l'article 6 2) limite le pouvoir discrétionnaire en matière législative des pays de l'Union de Paris en prévoyant qu'une marque déposée par un ressortissant d'un pays de l'Union de Paris ne pourra pas être refusée pour le motif qu'elle n'aura pas été déposée, enregistrée ou renouvelée au pays d'origine. Cette

droit réservé à chaque pays de l'Union de Paris de déterminer, au titre de l'article 6 1), les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques inclut le droit de déterminer par la législation nationale les conditions de *refus* du dépôt et de l'enregistrement pour des motifs autres que ceux qui sont explicitement interdits par la Convention de Paris (1967).¹¹²

177. Par conséquent, il n'est pas nécessaire qu'une condition soit expressément mentionnée dans la Convention de Paris (1967) pour qu'il n'y soit pas "dérogé". Le fait de refuser l'enregistrement pour d'"autres motifs" dérogerait à la Convention de Paris (1967) uniquement si les motifs du refus étaient incompatibles avec les dispositions de cette convention.

178. Pour toutes ces raisons, nous concluons que l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec la définition de l'"objet de la protection" donnée à l'article 15:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, et nous concluons également que les "autres motifs" de refus de l'enregistrement au sens de l'article 15:2 de l'*Accord sur les ADPIC* ne se limitent pas aux motifs expressément prévus dans les exceptions énoncées dans la Convention de Paris (1967) ou dans l'*Accord sur les ADPIC*. Par conséquent, nous confirmons la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.70 de son rapport.

VII. Article 16 de l'*Accord sur les ADPIC*

179. Devant le Groupe spécial, les Communautés européennes ont allégué que le fait de refuser l'accès aux tribunaux des États-Unis à des ressortissants désignés (ou à leurs ayants cause) au titre de l'article 211 a) 2) et de l'article 211 b) prive certains titulaires de marques des droits exclusifs qui leur sont conférés par l'article 16:1 de l'*Accord sur les ADPIC*. Les États-Unis ont soutenu que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) n'étaient pas contraires l'article 16:1 parce que seules les personnes qui n'étaient pas titulaires d'une marque en vertu du droit des États-Unis se voyaient refuser des droits au titre de l'article 211 a) 2) et de l'article 211 b).

180. S'agissant de l'incompatibilité alléguée de l'article 211 a) 2) avec l'article 16:1, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

[L]es 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

exception n'a pas trait à un motif particulier de *refuser* l'enregistrement d'une marque. Elle précise par contre - en dépit du pouvoir discrétionnaire en matière législative accordé aux pays de l'Union par l'article 6 1)- à quel moment l'enregistrement de la marque ne doit *pas* être refusé.

¹¹² Voir *supra*, note de bas de page 75.

priverait de ses droits exclusifs une personne dont le tribunal a déterminé qu'elle était le titulaire d'une marque enregistrée.¹¹³

... 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.¹¹⁴

181. De même, s'agissant de l'incompatibilité alléguée de l'article 211 b) avec l'article 16:1, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

... 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.¹¹⁵

182. D'après le Groupe spécial, "[n]i 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."¹¹⁶ Au contraire, il a indiqué ce qui suit: "[p]our déterminer qui est le titulaire d'une marque enregistrée, il est nécessaire de recourir à la législation nationale des Membres. ... 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".¹¹⁷

183. Les Communautés européennes font appel de ces constatations et allèguent que le Groupe spécial a établi, à tort, une distinction entre le titulaire d'une marque enregistrée et la marque elle-même, qui sont en réalité "étroitement liés".¹¹⁸ Elles maintiennent que, bien que des différends puissent surgir en ce qui concerne la question de savoir qui est le titulaire légitime d'une marque enregistrée, l'existence même d'une marque enregistrée suppose nécessairement qu'il existe un titulaire. Et, de l'avis des Communautés européennes, le détenteur de l'enregistrement doit être considéré, au titre de l'article 16:1, comme le titulaire de la marque jusqu'au jour où il cesse de détenir cet enregistrement.¹¹⁹

184. Les États-Unis nous demandent de confirmer les constatations du Groupe spécial et font valoir qu'il a correctement conclu que dans le cadre d'un système comme celui des États-Unis, dans lequel l'enregistrement d'une marque ne confère pas la propriété de la marque, le statut de

¹¹³ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.111.

¹¹⁴ *Ibid.*, paragraphe 8.112.

¹¹⁵ *Ibid.*, paragraphe 8.159.

¹¹⁶ *Ibid.*, paragraphe 8.108.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 106.

¹¹⁹ *Ibid.*, paragraphe 109.

l'enregistrement lui-même ne permet pas de régler la question de la propriété.¹²⁰ Les États-Unis estiment que l'article 16:1 prévoit expressément que le titulaire d'une 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. Ils soulignent que, au titre de la législation fédérale des États-Unis sur les marques, 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.¹²¹ Ils insistent sur le fait que ce système, qui consiste à subordonner l'existence des droits de marque "à l'usage", est expressément autorisé au titre de la dernière phrase de l'article 16:1.

185. L'article 16 de l'*Accord sur les ADPIC* est intitulé "Droits conférés". Le paragraphe premier prévoit ce qui suit:

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.

186. Selon la lecture que nous en faisons, l'article 16 confère au *titulaire* d'une marque enregistrée un niveau minimal de "droits exclusifs" convenu à l'échelle internationale que tous les Membres de l'OMC doivent garantir dans leur législation nationale. Ces droits exclusifs protègent le titulaire contre les atteintes que des tiers non autorisés pourraient porter à la marque enregistrée.¹²²

187. Nous soulignons que l'article 16:1 confère ces droits exclusifs au "titulaire" d'une marque enregistrée. Tel qu'il est utilisé dans cette disposition conventionnelle, le terme "titulaire", dans son sens ordinaire, peut être défini comme désignant le propriétaire ou la personne qui détient le titre ou a

¹²⁰ Rapport du Groupe spécial, note de bas de page 116 relative au paragraphe 8.64 et paragraphe 8.109.

¹²¹ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.104; communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 60.

¹²² Nous notons qu'avant l'entrée en vigueur de l'*Accord sur les ADPIC*, seul l'article 10bis 3) de la Convention de Paris (1967) prévoyait l'interdiction de "tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent". Voir Gervais D., *The TRIPS Agreement - Drafting History and Analysis*, Sweet & Maxwell, Londres (1998), pages 109 et 110.

la propriété du bien que constitue la marque.¹²³ Nous pensons comme le Groupe spécial que ce sens ordinaire ne précise pas comment la propriété d'une marque doit être déterminée.¹²⁴ Nous pensons également comme le Groupe spécial que l'article 16:1 ne précise pas expressément comment déterminer la propriété d'une marque enregistrée. Cet article confère des droits exclusifs au "titulaire", mais ne dit pas qui *est* ce "titulaire".

188. Comme nous le rappellent les États-Unis et comme l'admettent les Communautés européennes, la dernière phrase de l'article 16:1 reconnaît que les Membres de l'OMC pourront subordonner l'existence des droits "à l'usage" de la marque. Nous interprétons cela comme autorisant les Membres de l'OMC à subordonner les "droits exclusifs" prévus à l'article 16:1 dans leurs juridictions respectives à l'enregistrement ou à l'usage. Le Groupe spécial a conclu que l'article 16:1 envisageait différentes formes de droits existant dans la législation des Membres, et nous sommes d'accord.¹²⁵ Toutefois, l'*Accord sur les ADPIC* n'établit ni ne prescrit aucun régime de propriété des marques.

189. Faute de dispositions *explicites* définissant la propriété dans l'*Accord sur les ADPIC*, il est utile de se demander également si ledit accord - y compris les articles de la Convention de Paris (1967) qui y ont été incorporés - contient une définition *implicite* de la propriété. S'agissant tout d'abord de la Convention de Paris (1967), nous notons que, en réponse à une demande de renseignements présentée par le Groupe spécial¹²⁶, le Directeur général du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ("OMPI") a indiqué ce qui suit: "aucune disposition [de la Convention de Paris (1967)] 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".¹²⁷ Le Groupe spécial n'a pas examiné ce point. Toutefois, il semble être d'avis que

¹²³ *The New Shorter Oxford English Dictionary*, *supra*, note de bas de page 81, Vol. II, page 2059; *Black's Law Dictionary*, 7th ed., B.A. Garner (ed.), (West Group, 1999), page 1130.

¹²⁴ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.108.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Conformément à l'article 13 du Mémoire d'accord sur le règlement des différends.

¹²⁷ La lettre du Directeur général du Bureau international de l'OMPI, datée du 2 mars 2001, indique ce qui suit:

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. (pas d'italique dans l'original)

Passage pertinent reproduit, au paragraphe 6.41 du rapport du Groupe spécial.

l'article 6 1) de la Convention de Paris (1967) laisse la définition des conditions de propriété à l'appréciation du législateur de chaque pays de l'Union de Paris. Nous sommes d'accord.

190. Les Communautés européennes suggèrent qu'il y a, dans l'*Accord sur les ADPIC*, plusieurs références directes ou indirectes à la propriété qui donnent des orientations aux Membres de l'OMC sur la façon de déterminer la propriété.¹²⁸ Elles mentionnent en particulier les articles 15:1, 16:1 et 19:1 comme donnant ces orientations.

191. Les Communautés européennes font valoir que l'article 15:1 de l'*Accord sur les ADPIC* crée un lien entre, d'une part, la marque, et d'autre part, les produits ou services provenant d'une "entreprise". Cela suppose, de l'avis des Communautés européennes, que seule une "entreprise" peut être titulaire d'une marque de fabrique. Nous ne nous prononçons pas sur la validité de cette affirmation. En tout état de cause et à supposer, pour les besoins de l'argumentation, que cet argument soit correct, il demeure que l'article 15:1 ne définit pas *quelle* "entreprise" serait titulaire. En conséquence, cet argument ne valide pas la thèse des Communautés européennes.

192. Les Communautés européennes font également observer que l'article 16:1 de l'*Accord sur les ADPIC* assimile le titulaire de la marque aux "entreprises" dont les produits ou services sont distingués par cette marque. Sur ce point, nous notons uniquement que l'article 16:1 de l'*Accord sur les ADPIC* fait mention du "titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée" et des "produits ou services" pour lesquels des marques sont utilisées. Contrairement à l'article 15:1, l'article 16:1 ne contient pas le terme "entreprises". Il ne fait pas non plus mention du propriétaire des produits ou services pour lesquels la marque est utilisée. Donc, contrairement aux Communautés européennes, nous ne voyons rien dans l'article 16:1 qui permette d'affirmer que cette disposition assimile le titulaire d'une marque à l'entreprise dont les produits ou services sont distingués par cette marque.

193. Enfin, les Communautés européennes font valoir que l'article 19:1 de l'*Accord sur les ADPIC* semble également assimiler le titulaire de la marque à l'entreprise qui utilise cette marque pour ses produits ou services. Ici, nous notons que l'article 19:1 traite de la situation dans laquelle la législation nationale d'un Membre exige qu'une marque soit utilisée aux fins du maintien de son enregistrement, et des circonstances dans lesquelles l'usage par une personne autre que le titulaire de la marque est considéré comme un usage aux fins du maintien de l'enregistrement. Là non plus, aucune mention n'est faite de l'"entreprise" qui utilise la marque pour ses produits ou services. En

¹²⁸ Réponse des Communautés européennes à la question n° 50 du Groupe spécial. Les Communautés européennes nous ont également présenté cet argument à l'audience.

conséquence, là non plus, contrairement aux Communautés européennes, nous ne voyons rien qui permette de considérer cette disposition comme pertinente pour l'argumentation des Communautés européennes.

194. Dès lors, nous n'acceptons pas l'argument des Communautés européennes selon lequel, au titre de l'*Accord sur les ADPIC*, l'"entreprise" qui utilise la marque pour distinguer ses produits ou services doit être considérée comme le titulaire de cette marque.

195. Pour toutes ces raisons, nous concluons que ni l'article 16:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, ni aucune autre disposition soit de l'*Accord sur les ADPIC*, soit de la Convention de Paris (1967), ne déterminent qui est ou n'est pas titulaire d'une marque.

196. Compte tenu de cette conclusion, nous allons maintenant voir si l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont incompatibles avec l'article 16:1.

197. Le Groupe spécial a indiqué ce qui suit:

[d]ans 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.¹²⁹

198. Sur la base de cette lecture de l'article 211 a) 2), le Groupe spécial a conclu que les Communautés européennes n'avaient présenté "aucun élément de preuve" permettant 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.¹³⁰

¹²⁹ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.111.

¹³⁰ *Ibid.*

199. Nous rappelons que les Communautés européennes soutiennent que le Groupe spécial a établi une distinction artificielle entre le titulaire d'une marque enregistrée et la marque elle-même.¹³¹ Nous n'admettons pas l'idée de l'assimilation apparente de l'enregistrement d'une marque à la propriété de cette marque avancée par les Communautés européennes.¹³² Là encore, il nous semble que les Communautés européennes ne tiennent pas compte de la distinction juridique qu'il est nécessaire d'établir entre un régime des marques où la propriété est fondée sur l'enregistrement et un régime des marques où elle est fondée sur l'usage. Comme nous l'avons déjà noté à plusieurs reprises, la législation des États-Unis confère des droits de marque exclusifs, non sur la base de l'enregistrement, mais sur la base de l'usage. Rien dans l'article 16:1 n'oblige les États-Unis à fonder la protection des droits exclusifs sur l'enregistrement. En effet, comme nous l'avons également fait observer à plusieurs reprises, la dernière phrase de l'article 16:1 confirme que les Membres de l'OMC peuvent subordonner l'existence de ces droits à l'usage. C'est ce que les États-Unis ont fait. Il s'ensuit donc nécessairement qu'en vertu de la législation des États-Unis, l'enregistrement ne détermine *pas* de façon définitive qui est le titulaire d'une marque. Certes, en vertu de cette législation, l'enregistrement d'une marque établit une présomption *prima facie* que le déposant est le titulaire de la marque enregistrée et qu'il a le droit exclusif d'utiliser cette marque dans le commerce.¹³³ Mais, tout en convenant avec le Groupe spécial que le titulaire présumé de la marque *enregistrée* doit pouvoir bénéficier, en vertu de la législation des États-Unis, des droits exclusifs découlant de l'article 16:1 à moins et jusqu'à ce que la présomption résultant de l'enregistrement soit contestée avec succès par voie judiciaire ou administrative, nous n'admettons pas l'idée de l'assimilation évidente de l'enregistrement à la propriété avancée par les Communautés européennes.¹³⁴

200. Comme nous l'avons conclu précédemment, l'article 211 a) 2) concerne la propriété d'une catégorie définie de marques.¹³⁵ En tant que tel, il peut être invoqué contre la propriété présumée d'une marque enregistrée. S'il est invoqué avec succès, il videra de sa substance la présomption de propriété découlant, en vertu de la législation des États-Unis, de l'enregistrement d'une marque. Mais

¹³¹ Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 106.

¹³² "Le bon sens voudrait qu'une marque enregistrée ne puisse exister que s'il y a eu enregistrement. Quant à l'enregistrement, il doit nécessairement se faire au profit d'un titulaire. En conséquence, le titulaire d'une marque enregistrée au titre de l'article 16:1 est le détenteur de l'enregistrement jusqu'à ce qu'il cesse de détenir cet enregistrement. Il n'y aurait aucun sens à considérer un "titulaire initial" mal défini qui n'apparaît pas dans le registre comme étant le titulaire légitime de la marque enregistrée au sens de l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC." Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 109.

¹³³ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.109.

¹³⁴ *Ibid.*, paragraphe 8.110.

¹³⁵ Voir *supra*, paragraphes 118 et 121.

l'article 211 a) 2) n'est pas incompatible avec l'article 16:1. En effet, ni l'article 16 ni aucun autre article de l'*Accord sur les ADPIC* ne déterminent qui est ou n'est pas le titulaire d'une marque.

201. S'agissant de l'incompatibilité alléguée de l'article 211 b) avec l'article 16:1, nous rappelons que nous avons conclu précédemment, à savoir que comme l'article 211 a) 2), l'article 211 b) concerne la propriété d'une catégorie définie de marques.¹³⁶ Comme l'article 211 a) 2), l'article 211 b) peut être invoqué contre la propriété présumée d'une marque enregistrée. Comme l'article 211 a) 2), l'article 211 b), s'il est invoqué avec succès, videra de sa substance la présomption de propriété découlant, en vertu de la législation des États-Unis, de l'enregistrement d'une marque. En conséquence, nous concluons que, comme l'article 211 a) 2), l'article 211 b) n'est pas incompatible avec l'article 16, dès lors que ni cet article, ni aucun autre article de l'*Accord sur les ADPIC* ne déterminent qui est ou n'est pas le titulaire d'une marque. En conséquence, à notre avis, non seulement "[il n'a] pas [été] prouvé que l'article 211 b) était incompatible avec l'article 16:1"¹³⁷, mais nous concluons encore que l'article 211 b) n'est pas incompatible avec cet article.

202. Pour toutes ces raisons, nous constatons que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) ne sont pas incompatibles avec l'article 16:1 de l'*Accord sur les ADPIC*.

VIII. Article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*

203. Les États-Unis et les Communautés européennes font tous deux appel des constatations du Groupe spécial concernant l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*. Les États-Unis font appel de la conclusion du Groupe spécial selon laquelle l'article 211 a) 2) est contraire à l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*.¹³⁸ Les Communautés européennes font appel de la constatation du Groupe spécial selon laquelle "il n'a pas été prouvé que l'article 211 b) était incompatible avec l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*".¹³⁹

204. Nous débutons notre analyse avec le texte de l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*, qui dispose ce qui suit:

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

¹³⁶ Voir *supra*, paragraphes 119 et 121.

¹³⁷ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.159.

¹³⁸ *Ibid.* paragraphe 8.102.

¹³⁹ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.162.

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. (pas d'italique dans l'original)

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.

205. L'article 42 fait partie de la Partie III, intitulée "Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle". La Partie III a une vaste portée. Elle s'applique à tous les droits de propriété intellectuelle couverts par l'*Accord sur les ADPIC*. Conformément à l'article 1:2 de l'*Accord sur les ADPIC*, 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" de cet accord.

206. La section 1 de la Partie III énonce les "Obligations générales" des Membres. Conformément à l'article 41:1 de la section 1, les Membres sont tenus de faire 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 Partie III "de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par l'Accord [sur les ADPIC]". Ces procédures doivent inclure des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Parallèlement, ces procédures doivent être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. Elles prévoient un standard minimum convenu au niveau international que les Membres sont tenus de mettre en œuvre dans le cadre de leur législation nationale.

207. La section 2 de la Partie III est intitulée "Procédures et mesures correctives civiles et administratives". L'article 42 a trait aux mesures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle dans le cadre de procédures judiciaires, et contient des prescriptions détaillées garantissant que les "procédures judiciaires civiles" sont "loyales et équitables". Comme la section 1 de la Partie III, la section 2 prévoit une norme minimale internationale que les Membres sont tenus de mettre en œuvre dans le cadre de leur législation nationale.

208. Les Communautés européennes ont allégué, devant le Groupe spécial, que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) étaient incompatibles avec l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC* parce qu'ils "refus[aient] expressément l'accès aux tribunaux américains pour faire respecter les droits visés" par l'article 211.¹⁴⁰

209. Les États-Unis ont soutenu, devant le Groupe spécial, que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) n'étaient pas contraires à l'article 42 parce que rien dans la mesure n'empêche une personne revendiquant des droits de propriété sur la marque d'avoir pleinement accès à des procédures judiciaires civiles et d'avoir pleinement la possibilité "de justifier sa revendication" et "de présenter tous les éléments de preuve pertinents".¹⁴¹

210. S'agissant de l'article 211 a) 2), le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

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. 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.¹⁴² (sans la note)

...

[É]tant donné que l'article 211 a) 2) limite, dans certaines circonstances, l'accès effectif des détenteurs des 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*.¹⁴³

¹⁴⁰ Rapport du Groupe spécial, paragraphes 4.91 et 4.147.

¹⁴¹ *Ibid.*, paragraphes 8.93 et 8.161.

¹⁴² *Ibid.*, paragraphe 8.100.

¹⁴³ *Ibid.*, paragraphe 8.102.

211. S'agissant de l'article 211 b), le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

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.¹⁴⁴

212. En appel, les États-Unis font observer qu'un tribunal refuserait de reconnaître une revendication de droits par un ressortissant désigné, au titre de l'article 211 a) 2) ou de l'article 211 b), de donner effet à une telle revendication ou de l'entériner d'une autre manière uniquement *après* avoir formulé un certain nombre de constatations.¹⁴⁵ Selon les États-Unis, ces dispositions ne constituent pas une législation qui détermine *a priori* le résultat positif d'une revendication de droits par un ressortissant désigné. Au contraire, les États-Unis soutiennent que c'est seulement *après* qu'il aura été donné accès à des procédures judiciaires civiles efficaces qu'un tribunal pourrait refuser de reconnaître une revendication de droits par un ressortissant désigné, de donner effet à cette revendication ou de l'entériner. Ils soulignent que, en tout état de cause, l'article 42 ne crée pas d'obligations pour une personne qui n'est pas le détenteur d'un droit de propriété intellectuelle couvert par l'*Accord sur les ADPIC*. Sur cette base, les États-Unis font valoir que l'article 42 n'exige pas des autorités judiciaires qu'elles prévoient des procédures destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle dès lors qu'une constatation est formulée selon laquelle le plaignant ne détient pas un droit de propriété intellectuelle à faire respecter. En conséquence, les États-Unis concluent que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) ne peuvent aucunement priver des droits en matière de respect garantis en vertu de l'article 42 une personne qui n'est pas le titulaire légitime d'une marque en vertu de la législation des États-Unis.¹⁴⁶

213. Au contraire, les Communautés européennes soulignent, en appel, que l'article 42 donne aux parties plus que le simple accès aux procédures judiciaires civiles, qu'elles reconnaissent que les

¹⁴⁴ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.162.

¹⁴⁵ Les États-Unis mentionnent, par exemple, les questions de savoir si la marque en question a été utilisée en rapport avec une certaine entreprise ou certains avoirs; si l'entreprise ou les avoirs ont été confisqués; si une indemnisation adéquate et effective a été payée au titulaire initial; si la personne revendiquant des droits de propriété est un ressortissant désigné ou un ayant cause; si le titulaire initial consent expressément à l'utilisation de la marque par le plaignant. Voir la communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 18.

¹⁴⁶ Communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 13.

tribunaux des États-Unis accorderaient en appliquant l'article 211 a) 2) et l'article 211 b). Les Communautés européennes estiment qu'il y a violation de l'article 42 à moins que des procédures judiciaires civiles nationales permettent à un plaignant de faire examiner *toutes* les questions ou allégations soulevées et de présenter *tous* les éléments de preuve pertinents dans le cadre des mesures prises pour faire respecter un droit de propriété intellectuelle couvert par l'*Accord sur les ADPIC*. Elles estiment également que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) limitent tous deux les questions pouvant faire l'objet de procédures judiciaires aux éléments qu'ils mentionnent¹⁴⁷, tout en excluant de l'enquête judiciaire d'autres questions qui sont généralement pertinentes dans les procédures judiciaires se rapportant aux marques et qui sont régies par la Loi Lanham.¹⁴⁸ Sur la base de ce raisonnement, les Communautés européennes allèguent que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont tous deux incompatibles avec l'article 42.

214. Lorsqu'ils ont avancé leurs arguments respectifs concernant la compatibilité ou la non-compatibilité de l'article 211 a) 2) et de l'article 211 b) avec l'article 42, les participants ont principalement fait référence à la première et à la quatrième phrase de l'article 42. La première phrase de cet article dispose que: "[I]es Membres donneront aux détenteurs de droits accès aux procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par l'Accord [sur les ADPIC]." La quatrième phrase dispose quant à elle que "[t]outes les parties à de telles procédures seront dûment habilitées à justifier leurs allégations et à présenter tous les éléments de preuve pertinents".

215. La première phrase de l'article 42 impose aux Membres de donner aux détenteurs de droits "accès" ("to make available") à certaines procédures judiciaires civiles. Donner "*accès*" à quelque chose signifie faire en sorte que quelque chose "puisse être obtenu", le mettre "à la portée de quelqu'un" et "à la disposition de quelqu'un" d'une manière dotée d'une force ou d'une efficacité suffisante.¹⁴⁹ Nous souscrivons au point de vue du Groupe spécial selon lequel le sens ordinaire de l'expression "to make available" employée dans le texte anglais donne à penser que les "détenteurs de

¹⁴⁷ Ces questions sont celles de savoir si le titulaire initial ou un ayant cause de bonne foi a donné son consentement exprès; si une marque constituée de signes identiques ou pour l'essentiel similaires à une marque qui a été utilisée en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués; si la confiscation sans indemnisation d'une entreprise ou d'avoirs a eu lieu à Cuba. Communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 18.

¹⁴⁸ Il s'agit de questions telles que l'utilisation de la marque; l'irrégularité alléguée d'un enregistrement; l'identité ou la similitude de signes en général; la catégorie des marchandises ou services couverts par la marque; l'existence et la portée d'une licence. Communication des Communautés européennes en tant qu'intimé, paragraphe 22.

¹⁴⁹ *The New Shorter Oxford English Dictionary, supra*, note de bas de page 78, Vol. I, page 154.

droits" sont habilités au titre de l'article 42 à avoir *accès* à des procédures judiciaires civiles qui sont efficaces en ce sens qu'elles permettent de faire respecter leurs droits couverts par l'Accord.¹⁵⁰

216. La première phrase de l'article 42 ne définit pas ce qu'englobe l'expression "procédures judiciaires civiles" en l'espèce. En conséquence, l'*Accord sur les ADPIC* donne aux Membres, sous réserve des normes de procédure minimales énoncées dans l'Accord, une certaine marge de manœuvre à cet égard, compte tenu des "différences entre les systèmes juridiques nationaux".¹⁵¹ De fait, le système national de procédures judiciaires civiles d'un Membre ne sera jamais identique à celui d'un autre Membre.

217. Conformément à la première phrase de l'article 42, les "détenteurs de droits" de propriété intellectuelle couverts par l'*Accord sur les ADPIC* doivent avoir accès à des procédures judiciaires civiles afin de pouvoir protéger ces droits contre toute atteinte. Les États-Unis semblent laisser entendre que l'accès à ces droits peut être limité au *titulaire* d'une marque en vertu de la législation des États-Unis.¹⁵² Le Groupe spécial a défini les "détenteurs de droits" comme étant les personnes habilitées à revendiquer des droits.¹⁵³ Nous pensons comme le Groupe spécial que l'expression "détenteurs de droits" telle qu'elle est utilisée à l'article 42 ne se limite pas aux personnes dont il a été établi qu'elles sont titulaires de marques. Lorsque l'*Accord sur les ADPIC* confère des droits exclusivement aux "détenteurs" d'un droit, il ne le fait pas expressément, comme en atteste l'article 16:1, qui fait référence au "titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce". Au contraire, l'expression "détenteurs de droits" au sens de l'article 42 inclut également les personnes qui allèguent être habilitées à revendiquer des droits. Cette interprétation est également étayée par la quatrième phrase de l'article 42, qui fait référence aux "parties". Les procédures judiciaires civiles ne seraient pas loyales et équitables si l'accès aux tribunaux n'était pas accordé à la fois aux plaignants et aux défendeurs qui prétendent être titulaires d'un droit de propriété intellectuelle.

218. À cet égard, le Groupe spécial a déclaré ce qui suit:

Comme nous l'avons déjà indiqué, aux États-Unis, l'enregistrement d'une marque établit une présomption *prima facie* que le déposant est

¹⁵⁰ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.95.

¹⁵¹ Deuxième considérant c) du Préambule de l'*Accord sur les ADPIC*.

¹⁵² Communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 4.

¹⁵³ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.98. Dans son raisonnement, le Groupe spécial s'est fondé sur la note de bas de page 11 relative à l'article 42. Cette note dispose que "l'expression "détenteur du droit" comprend les fédérations et associations habilitées à revendiquer un tel droit." À l'audience, les deux participants ont fait observer que la note de bas de page 11 ne résolvait pas la question sur laquelle ils étaient en désaccord en ce qui concernait l'article 42 et ont par ailleurs fait observer que, à leur sens, elle n'était pas pertinente en l'espèce.

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.¹⁵⁴ (pas d'italique dans l'original)

Pour les raisons que nous avons indiquées, nous pensons comme le Groupe spécial que les "détenteurs de droits" auxquels les Membres doivent donner accès aux droits procéduraux prévus à l'article 42 englobent les déposants de marques qui en sont les titulaires présumés en vertu de la législation des États-Unis. Nous estimons que ces droits procéduraux valent également pour tous les autres "détenteurs de droits".

219. Les Membres de l'OMC doivent par ailleurs garantir à toutes les "parties" le droit de "justifier leurs allégations", conformément à la quatrième phrase de l'article 42. L'utilisation des mots "leurs allégations" donne à penser que, en vertu de l'article 42, le choix des allégations ou du nombre des questions à soulever dans le cadre de procédures judiciaires civiles est laissé à la discrétion de chaque partie. L'utilisation du verbe "justifier" suggère que les parties ont le droit de faire plus que de présenter des allégations; les Membres doivent dûment habiliter toutes les parties à "étayer" ou "motiver" leurs allégations pour prouver la véracité d'une accusation, et la démontrer ou la vérifier à l'aide d'éléments de preuve.¹⁵⁵

220. En vertu de la quatrième phrase de l'article 42, les requérants sont par ailleurs habilités à "présenter tous les éléments de preuve pertinents dans le cadre de ces procédures". Ce libellé indique que les parties ont le droit de présenter aux tribunaux "tous les éléments de preuve pertinents" à l'appui de leurs allégations.

221. Compte tenu de tout ce qui précède, nous considérons que les droits auxquels, en vertu de l'article 42, les Membres sont tenus de donner accès aux détenteurs de droits sont par nature *procéduraux*. Ces droits *procéduraux* garantissent un standard minimum international pour les ressortissants des autres Membres au sens de l'article 1:3 de l'*Accord sur les ADPIC*.

¹⁵⁴ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.99.

¹⁵⁵ *The New Shorter Oxford English Dictionary, supra*, note de bas de page 78, Vol. II, page 3124.

222. Sur la base de cette interprétation, nous passons maintenant à la mesure en cause pour examiner si l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont compatibles avec les prescriptions procédurales énoncées dans la première et la quatrième phrase de l'article 42. À cette fin, nous rappelons d'abord notre conclusion selon laquelle, dans les circonstances où ils s'appliquent, l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) ont trait aux prescriptions *fondamentales* concernant la propriété d'une catégorie définie de marque.¹⁵⁶ En conséquence, bien qu'ils n'établissent pas de manière affirmative la propriété, l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) déterminent qui n'est *pas* titulaire de ces marques. Nous rappelons également notre conclusion selon laquelle ni l'*Accord sur les ADPIC* ni les dispositions de la Convention de Paris (1967) qui sont incorporées dans l'Accord ne déterminent qui est ou n'est pas le titulaire d'une marque.¹⁵⁷ En conséquence, la réglementation de la propriété en question relève, en principe, du pouvoir discrétionnaire en matière législative des Membres, conformément à l'article 6.1 de la Convention de Paris (1967).

223. Les États-Unis ont fait observer, à l'audience, que les dispositions procédurales de la Loi Lanham et des Règles fédérales de procédure civile des États-Unis¹⁵⁸ prévoient et garantissent "des procédures judiciaires civiles ... loyales et équitables" s'agissant de l'article 211. Les Communautés européennes étaient d'accord. En conséquence, les participants conviennent que les ressortissants désignés et les ayants cause ont accès à des procédures judiciaires civiles. À l'audience, les Communautés européennes sont également convenues que les Règles fédérales de présentation de la preuve sont applicables dans ce type de procédure.¹⁵⁹ En conséquence, nous considérons que les deux participants sont convenus que les ressortissants désignés et les ayants cause jouissent – dans la même mesure, et de la même manière, que tout plaignant ou défendeur – des droits prévus par les Règles fédérales de procédure civile et les Règles fédérales de présentation de la preuve. Il s'agit des droits de "justifier leurs allégations" et de "présenter tous les éléments de preuve pertinents" en ce qui concerne tous les éléments mentionnés à l'article 211 a) 2) et à l'article 211 b). Nous considérons également que les deux participants conviennent que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) n'obligent ni n'autorisent un tribunal des États-Unis à rejeter une allégation formulée par un ressortissant désigné ou un ayant cause comme étant irrecevable ou infondée sans avoir appliqué pleinement les Règles fédérales de procédure civile et les Règles fédérales de présentation de la preuve. Les Communautés européennes n'ont pas allégué que les Règles fédérales de procédure civile ou les Règles fédérales de présentation de la preuve ne satisfaisaient pas à l'obligation énoncée à l'article 42.

¹⁵⁶ Voir *supra*, paragraphe 121.

¹⁵⁷ Voir *supra*, paragraphe 195.

¹⁵⁸ FED. R. CIV.

¹⁵⁹ FED. R. EVID.

224. Nous considérons par ailleurs que les Communautés européennes reconnaissent que, dans une situation où la reconnaissance d'un droit de propriété intellectuelle dépend du respect de conditions fondamentales cumulatives, le fait de ne pas satisfaire à une seule de ces conditions fondamentales (telles que la propriété d'une marque contestée) empêcherait un tribunal de reconnaître ce droit. À l'audience, les Communautés européennes ont également admis qu'un tribunal pouvait, dans une telle situation, s'abstenir de se prononcer sur toutes les autres conditions fondamentales qui pourraient être pertinentes (par exemple, sur le caractère distinctif de la marque, ou sur l'existence d'une atteinte).

225. Toutefois, contrairement aux États-Unis, les Communautés européennes estiment que, en vertu de l'article 42, c'est aux tribunaux de décider de s'abstenir ou pas de se prononcer sur les conditions ou prescriptions fondamentales autres que celles dont il est fait mention à l'article 211 a) 2) et à l'article 211 b). De l'avis des Communautés européennes, une loi ne doit pas limiter le pouvoir discrétionnaire des tribunaux en les obligeant à examiner certaines prescriptions fondamentales avant, et en excluant d'autres prescriptions fondamentales.¹⁶⁰ À ce que nous comprenons, les Communautés européennes font valoir que, en exigeant des tribunaux qu'ils examinent les circonstances qu'ils traitent en priorité et en faisant abstraction d'autres questions habituellement soulevées dans les procédures judiciaires liées aux marques, l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) empiètent sur le pouvoir discrétionnaire des tribunaux.

226. À notre sens, une conclusion formulée par un tribunal sur la base de l'article 211 et après application des Règles fédérales de procédure civile et des Règles fédérales de présentation de la preuve, selon laquelle une procédure en matière de respect n'a pas permis d'établir la propriété - une prescription de droit positif - de sorte qu'il est impossible pour le tribunal de se prononcer en faveur de la revendication d'un droit de marque par le plaignant ou le défendeur en question, ne constitue pas une violation de l'article 42. Rien dans les obligations *procédurales* énoncées à l'article 42 n'empêche un Membre, dans une telle situation, de déterminer par voie législative si ses tribunaux doivent examiner ou non *chaque* prescription de droit positif en cause avant de rendre une décision.

227. Ayant ces considérations présentes à l'esprit, passons à l'incompatibilité alléguée de l'article 211 a) 2) avec l'article 42. Cet article n'interdit pas aux tribunaux de donner aux détenteurs de droits accès à des procédures judiciaires civiles loyales et équitables et la possibilité de justifier leurs allégations et de présenter tous les éléments de preuve pertinents. Au contraire, il impose seulement aux tribunaux des États-Unis de ne pas reconnaître une revendication de droits par des ressortissants désignés ou des ayants cause dont il a été déterminé, après application des Règles fédérales de procédure civile et des Règles fédérales de présentation de la preuve des États-Unis, qu'ils ne sont pas

¹⁶⁰ Réponses des Communautés européennes aux questions posées à l'audience.

titulaires des marques visées à l'article 211 a) 2), de ne pas donner effet à une telle revendication ni de l'entériner d'une autre manière. Comme nous l'avons dit, cet article a trait au fondement de la propriété. En conséquence, nous ne pensons pas qu'il refuse les droits *procéduraux* qui sont garantis par l'article 42.

228. C'est pourquoi nous concluons que l'article 211 a) 2), *tel qu'il est libellé*, n'est pas incompatible avec les prescriptions de l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*.

229. Passant ensuite à l'article 211 b), nous rappelons que le Groupe spécial a conclu ce qui suit: "il n'a pas été prouvé que l'article 211 b) était incompatible avec l'article 42".¹⁶¹ Nous rappelons en outre notre conclusion selon laquelle, comme l'article 211 a) 2), l'article 211 b) a trait à la propriété d'une catégorie donnée de marques.¹⁶² Comme l'article 211 a) 2), l'article 211 b), s'il est invoqué avec succès, il viderait de sa substance la présomption de propriété découlant en vertu de la Loi des États-Unis de l'enregistrement d'une marque. Comme l'article 211 a) 2), l'article 211 b) n'interdit pas aux tribunaux de donner aux détenteurs de droit accès à des procédures judiciaires civiles et la possibilité de justifier leurs allégations et de présenter tous les éléments de preuve pertinents. Comme l'article 211 a) 2), l'article 211 b) impose seulement aux tribunaux des États-Unis de ne pas reconnaître une revendication de droits par des ressortissants désignés ou des ayants cause dont il a été déterminé, après application des Règles fédérales de procédure civile et des Règles fédérales de présentation de la preuve des États-Unis, qu'ils ne sont pas titulaires des marques visées à l'article 211, de ne pas donner effet à une telle revendication ni de l'entériner d'une autre manière. Comme nous l'avons dit, l'article 211 b) a trait au fondement de la propriété. En conséquence, nous ne pensons pas que l'article 211 b) refuse les droits *procéduraux* qui sont garantis par l'article 42.

230. C'est pourquoi nous concluons que l'article 211 b), *tel qu'il est libellé*, n'est pas incompatible avec les prescriptions de l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*.

231. Et, pour toutes ces raisons, nous constatons que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b), *tels qu'ils sont libellés*, ne sont pas incompatibles avec les prescriptions de l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*. En conséquence, nous infirmons la constatation au sujet de l'article 211 a) 2) formulée par le Groupe spécial au paragraphe 8.102 de son rapport et confirmons sa constatation au sujet de l'article 211 b) figurant au paragraphe 8.162 de son rapport.

232. Enfin, nous soulignons que les Communautés européennes ont contesté l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) *tels qu'ils sont libellés*. Elles n'ont pas contesté l'application de l'article 211 a) 2) et de

¹⁶¹ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.162.

¹⁶² Voir *supra*, paragraphe 121.

l'article 211 b) par les tribunaux des États-Unis dans des circonstances particulières. De ce fait, nos conclusions selon lesquelles l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) ne sont pas incompatibles avec l'article 42 sont liées à cette mesure *telle qu'elle est libellée*. Nous ne nous prononçons pas sur le point de savoir si un tribunal des États-Unis particulier a ou non agi en violation des prescriptions de l'article 42 en appliquant l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) dans tel ou tel cas particulier.

IX. Article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC

233. Nous passons maintenant à la question du traitement national. Il nous est demandé dans le présent appel, d'examiner, pour la première fois, ce principe fondamental du système commercial mondial en ce qu'il se rapporte à la propriété intellectuelle. Deux dispositions distinctes relatives au traitement national s'appliquent aux marques et aux autres droits de propriété intellectuelle visés par l'Accord sur les ADPIC. Les Communautés européennes allèguent, en appel, que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont contraires à ces deux dispositions.

234. Une disposition relative au traitement national dont il est question dans le présent appel est l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967), qui est libellé comme suit:

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.

235. Comme nous l'avons déjà expliqué, l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris, en date du 14 juillet 1967, est simplement la version la plus récente de cette importante convention internationale relative à la propriété intellectuelle.¹⁶³ L'article 2 1) faisait partie de la Convention de Paris en 1883. Depuis lors, il constitue une obligation conventionnelle pour tous les pays parties à la Convention.

236. Les parties au présent différend ne sont pas sans connaître l'obligation de traitement national et les autres protections prévues dans la Convention de Paris pour les marques de fabrique et de commerce et les autres formes de propriété industrielle. Chacun des 15 États membres de l'Union européenne fait partie depuis longtemps de l'Union de Paris. La plupart d'entre eux ont adhéré à la

¹⁶³ Voir *supra*, paragraphe 123.

Convention de Paris dans les années 1880.¹⁶⁴ Celui qui y a adhéré le plus récemment l'a fait en 1925, il y a 77 ans. Les États-Unis font eux aussi partie de l'Union de Paris, pratiquement depuis le début. Ils ont adhéré à l'Union le 30 mai 1887, il y a 115 ans.

237. L'obligation en matière de traitement national est donc une obligation établie de longue date en droit international pour tous les pays directement impliqués dans le présent différend ainsi que pour beaucoup d'autres pays de l'Union de Paris qui, comme les parties à ce différend, sont également Membres de l'OMC. S'il n'y avait ni *Accord sur les ADPIC* ni OMC, les parties à ce différend seraient quand même tenues, conformément à l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967), d'accorder le traitement national aux autres pays de l'Union de Paris.

238. Comme nous l'avons expliqué, ce qui *est* nouveau, c'est que, par suite du Cycle d'Uruguay, l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) a été intégré dans l'*Accord sur l'OMC*.¹⁶⁵ Et, comme nous l'avons déjà dit, en vertu de l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) ainsi que d'autres dispositions spécifiées de la Convention ont été incorporés dans l'*Accord sur les ADPIC* et, par conséquent, dans l'*Accord sur l'OMC*.¹⁶⁶ En conséquence, ces obligations incombant aux pays de l'Union de Paris au titre de la Convention de Paris (1967) sont aussi désormais des obligations incombant à tous les Membres de l'OMC, qu'ils fassent partie ou non de l'Union de Paris, en vertu de l'*Accord sur l'OMC*, et elles ont, partant, force exécutoire en vertu du Mémorandum d'accord.¹⁶⁷

239. Outre l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967), il y a une autre disposition relative au traitement national dans l'*Accord sur les ADPIC*. L'autre disposition en question dans le présent appel est l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC* dont la partie pertinente 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, sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome ou le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.

¹⁶⁴ L'adhésion des actuels États membres de l'Union européenne à l'Union de Paris a pris effet aux dates suivantes: Allemagne, 1^{er} mai 1903; Autriche, 1^{er} janvier 1909; Belgique, 7 juillet 1884; Danemark, 1^{er} octobre 1894; Espagne, 7 juillet 1884; Finlande, 20 septembre 1921; France, 7 juillet 1884; Grèce, 2 octobre 1924; Irlande, 4 décembre 1925; Italie, 7 juillet 1884; Luxembourg, 30 juin 1922; Pays-Bas, 7 juillet 1884; Portugal, 7 juillet 1884; Royaume-Uni, 7 juillet 1884; et Suède, 1^{er} juillet 1885.

¹⁶⁵ Voir *supra*, paragraphe 124.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ Voir *supra*, paragraphe 125.

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.

240. Ainsi, en rédigeant l'*Accord sur les ADPIC*, les rédacteurs de l'*Accord sur l'OMC* ont jugé opportun d'insérer une disposition additionnelle relative au traitement national. Cela témoigne clairement de l'importance fondamentale de l'obligation de traitement national aux fins qu'ils visaient dans l'*Accord sur les ADPIC*.

241. En fait, on ne saurait surestimer l'importance de l'obligation de traitement national. Non seulement cette obligation est depuis longtemps un principe fondamental de la Convention de Paris et d'autres conventions internationales relatives à la propriété intellectuelle¹⁶⁸, mais encore elle constitue de longue date un fondement du système commercial mondial dont l'OMC s'occupe.

242. Selon nous, l'obligation de traitement national est un principe fondamental qui sous-tend l'*Accord sur les ADPIC*, tout comme il sous-tend ce qui est maintenant le GATT de 1994. Le Groupe spécial a conclu à juste titre que, comme le libellé de l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, en particulier, est analogue à celui de l'article III:4 du GATT de 1994, la jurisprudence relative à l'article III:4 du GATT de 1994 peut être utile pour interpréter l'obligation de traitement national énoncée dans l'*Accord sur les ADPIC*.

243. Le principe du traitement national, tel qu'il est énoncé à l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, fait obligation à chaque Membre de l'OMC d'accorder 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" des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. La note de bas de page relative à cet article précise que cette "protection" s'étend aux "questions concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter [ainsi qu'aux] questions concernant l'exercice des droits de propriété intellectuelle dont [...] traite expressément" l'*Accord sur les ADPIC*. Comme nous l'avons dit précédemment, ni l'*Accord sur les ADPIC* ni la Convention de Paris (1967) n'obligent les Membres de l'OMC à adopter un "régime de propriété" particulier.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Voir, par exemple, l'article 2 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ("Convention de Rome (1961)"), adoptée à Rome le 26 octobre 1961; voir aussi l'article 5 du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés ("Traité IPIC"), adopté à Washington le 26 mai 1989.

¹⁶⁹ Voir *supra*, paragraphe 195.

244. Les Communautés européennes allèguent que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont contraires à l'obligation de traitement national énoncée à la fois à l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et à l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC* car ils soumettent aux ressortissants non américains un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants américains dans deux cas distincts auxquels la mesure s'applique: premièrement, celui des ayants cause ou des ayants cause de bonne foi des titulaires initiaux; et, deuxièmement, celui des titulaires initiaux. Elles affirment que cette discrimination se produit de différentes façons dans ces deux cas distincts mais, dans chaque cas, elles considèrent que cela est contraire à l'obligation fondamentale de traitement national.

245. Nous examinons tout d'abord les allégations des Communautés européennes concernant la discrimination que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) établiraient entre les ayants cause.

246. Les Communautés européennes ont fait valoir, devant le Groupe spécial, que l'article 211 a) 2) ne s'appliquait qu'aux ressortissants cubains et aux autres ayants cause étrangers (c'est-à-dire non américains). Elles ont fait valoir que cela était contraire à l'obligation de traitement national énoncée à l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et à l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC* parce que cela imposait aux ressortissants cubains et aux autres ressortissants étrangers des restrictions qui n'étaient pas imposées aux ressortissants américains.

247. En réponse à l'allégation des Communautés européennes selon laquelle l'article 211 a) 2) est contraire à l'obligation de traitement national incombant aux États-Unis pour ce qui est des ayants cause, le Groupe spécial a tenu le raisonnement suivant:

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 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.*¹⁷⁰ (pas d'italique dans l'original)

248. Ainsi, en ce qui concerne les ayants cause, le Groupe spécial a estimé qu'"on pourrait considérer" que l'article 211 a) 2) assure, *en lui-même et à lui seul*, un traitement moins favorable aux ressortissants non américains qu'aux ressortissants américains. Toutefois, le Groupe spécial s'est abstenu de formuler, à ce stade, des constatations concernant l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC*. Au lieu de cela, il a alors examiné l'argument des États-Unis selon lequel le traitement plus favorable qui pourrait découler de l'article 211 a) 2) pour les ressortissants américains était compensé¹⁷¹ par la pratique de l'OFAC consistant, conformément à l'article 515.201 du Règlement sur les avoirs cubains, à ne pas délivrer de licences spécifiques à des ressortissants américains pour leur permettre de devenir les ayants cause de "ressortissant désigné". Comme l'a résumé le Groupe spécial, les États-Unis ont 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 du Titre 31 du 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

¹⁷⁰ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.133. Comme le Groupe spécial, nous notons que l'article 211 d) 1) élargit la définition de l'expression "ressortissant désigné" pour y inclure, outre Cuba et tout ressortissant cubain, les ressortissants de tout pays étranger (c'est-à-dire non américains) qui sont les ayants cause d'un ressortissant désigné. L'article 211 d) 1) dispose ce qui suit:

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.

¹⁷¹ Aux fins du présent appel, nous employons le terme "compenser" pour décrire une situation dans laquelle une action contrebalance, contrecarre ou neutralise l'effet d'une action contraire. Voir *infra*, paragraphes 259 à 269.

ne devraient pas supposer qu'un Membre userait de son pouvoir discrétionnaire d'une manière contraire à ses obligations internationales.¹⁷²

249. Ainsi, les États-Unis ont fait valoir devant le Groupe spécial que l'article 211 a) 2) ne s'appliquait pas aux ressortissants américains parce que, en vertu du Règlement sur les avoirs cubains, il était interdit aux ressortissants américains de posséder des biens qui ont été confisqués par le gouvernement cubain ou d'avoir un intérêt dans de tels biens, de sorte qu'ils ne pouvaient pas devenir des ayants cause. Les États-Unis ont reconnu que l'OFAC avait le pouvoir discrétionnaire sur le plan administratif d'autoriser la délivrance, pour certaines transactions, de licences spécifiques permettant aux ressortissants américains de réaliser des transactions sur ces biens. Les États-Unis ont affirmé cependant que ce pouvoir discrétionnaire avait peu d'effet pratique parce que l'OFAC n'avait jamais délivré de licences de ce genre à un ressortissant américain pour lui permettre de devenir l'ayant cause d'une entité chargée de la confiscation.¹⁷³ Ils ont affirmé en outre au Groupe spécial qu'il n'y avait aucune raison de penser que l'OFAC ne délivrerait jamais une telle licence et donc que, en droit, le Groupe spécial ne devrait pas supposer que l'OFAC, organe de l'exécutif, agirait d'une manière qui risquerait de mettre les États-Unis en contravention avec leurs obligations internationales.¹⁷⁴ Pour ces diverses raisons, les États-Unis ont soutenu qu'ils n'accordaient pas aux ressortissants américains un traitement plus favorable qu'aux Cubains et aux autres ressortissants non américains.

250. Le Groupe spécial a accepté cet argument des États-Unis concernant les ayants cause, puis il a déclaré ce qui suit:

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 du Titre 31 du 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.¹⁷⁵

251. En ce qui concerne le traitement des ayants cause, le Groupe spécial s'est attaché à examiner le pouvoir discrétionnaire dont jouissait l'OFAC. Il s'est fondé pour cela sur le rapport du Groupe

¹⁷² Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.134.

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*, paragraphe 4.126.

¹⁷⁵ *Ibid.*, paragraphe 8.135.

spécial *États-Unis – Mesures affectant l'importation, la vente et l'utilisation de tabac sur le marché intérieur* ("*États-Unis – Tabac*")¹⁷⁶, et sur notre rapport sur l'affaire *États-Unis – Loi antidumping de 1916* ("*États-Unis – Loi de 1916*")¹⁷⁷ concernant la question du pouvoir discrétionnaire. Sur la base de ces précédents rapports, le Groupe spécial a conclu que, lorsqu'un pouvoir discrétionnaire est conféré à l'exécutif d'un Membre de l'OMC, on ne peut pas supposer que ce Membre exercera ce pouvoir d'une manière contraire à ses obligations au regard de l'un quelconque des accords visés.

252. Le Groupe spécial a constaté, en fait, que l'OFAC n'avait jamais accordé de licences spécifiques pour permettre à un ressortissant américain de devenir l'ayant cause d'un "ressortissant désigné".¹⁷⁸ Il a constaté en outre que les Communautés européennes n'avaient pas démontré que, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, l'OFAC avait agi d'une manière qui était incompatible avec l'obligation de traitement national énoncée à l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et à l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC*.¹⁷⁹

253. Compte tenu de ce qui précède, le Groupe spécial a formulé la conclusion suivante:

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).¹⁸⁰

254. Les Communautés européennes font appel de ces constatations. Elles ne contestent pas que l'OFAC puisse refuser de délivrer à des ressortissants américains les licences spécifiques requises aux termes du Règlement sur les avoirs cubains pour devenir des ayants cause de "ressortissants désignés". Elles ne contestent pas non plus que l'OFAC n'ait jamais délivré à ce jour de licence spécifique à des ressortissants américains. Au lieu de cela, elles font valoir que l'effet compensateur de cette pratique il est vrai ancienne de l'OFAC ne remédie pas à la discrimination établie par l'article 211 a) 2) à l'égard des ayants cause qui ne sont *pas* des ressortissants américains.

¹⁷⁶ Rapport du Groupe spécial adopté le 4 octobre 1994, IBDD, S41/I/145, paragraphe 118.

¹⁷⁷ Rapport de l'Organe d'appel, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, adopté le 26 septembre 2000, paragraphe 88.

¹⁷⁸ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.140.

¹⁷⁹ *Ibid.*, paragraphe 8.138.

¹⁸⁰ *Ibid.*, paragraphe 8.140.

255. Selon les Communautés européennes, le traitement discriminatoire en faveur des ayants cause qui sont des ressortissants américains et au détriment des ayants cause qui ne sont *pas* des ressortissants américains subsiste parce que, selon elles, les ressortissants non américains se heurtent, sur le plan de la procédure à un "obstacle supplémentaire" imposé par la législation des États-Unis.

256. Cet "obstacle supplémentaire" est le suivant. Les ressortissants américains qui sont des ayants cause doivent accomplir seulement la procédure de l'OFAC. Dans les circonstances prévues à l'article 211, ils ne sont pas soumis aux contraintes imposées par l'article 211 a) 2).¹⁸¹ En revanche, les ayants cause non américains doivent non seulement accomplir la procédure de l'OFAC, mais aussi faire face *de surcroît* à l'"obstacle supplémentaire" d'une procédure additionnelle au titre de l'article 211 a) 2).¹⁸² En somme, les ressortissants américains ont *une* seule procédure à accomplir tandis que les ressortissants non américains en ont *deux*. C'est sur cela que les Communautés européennes se fondent pour alléguer en appel que l'article 211 a) 2), en ce qui concerne les ayants cause, est contraire à l'obligation de traitement national énoncée dans l'*Accord sur les ADPIC* et dans la Convention de Paris (1967).

257. À l'audience tenue dans le cadre du présent appel, les États-Unis ont réaffirmé qu'il était très improbable qu'un ressortissant américain obtienne une licence pour devenir un ayant cause d'un "ressortissant désigné"; par conséquent, selon eux, il n'est pas important de savoir "ce qui arrive à cet ayant cause lorsqu'il s'agit de faire respecter ses droits".¹⁸³ De toute façon, poursuivent-ils, si un ressortissant américain obtenait une licence spécifique, les tribunaux américains appliqueraient le "principe de longue date de non-reconnaissance des confiscations étrangères".¹⁸⁴

258. En examinant l'appel des Communautés européennes, nous nous penchons tout d'abord sur le raisonnement et les conclusions du Groupe spécial. Comme nous l'avons indiqué, le Groupe spécial a conclu initialement, sur la base d'une simple lecture de la loi, que l'article 211 a) 2) accorde un "traitement différencié" aux ressortissants américains et non américains et qu'"on pourrait considérer que ce traitement différencié ... 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.¹⁸⁵ Nous partageons cette opinion.

¹⁸¹ Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 124.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Réponses des États-Unis aux questions posées à l'audience.

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.133.

259. Le Groupe spécial a ensuite examiné l'effet compensateur supposé de la pratique constante de l'OFAC. Comme nous l'avons aussi indiqué, il s'est fondé pour cela sur des décisions antérieures portant sur la question d'une législation qui confère un pouvoir discrétionnaire à l'exécutif du gouvernement d'un Membre. Comme le Groupe spécial l'a fait observer à juste titre, dans l'affaire *États-Unis – Loi de 1916*, nous avons déclaré qu'il fallait faire une distinction entre une législation qui rend obligatoires un comportement incompatible avec les règles de l'OMC et une législation qui confère un pouvoir exécutif qui peut être exercé de façon discrétionnaire. Dans cette affaire, nous avons cité en l'approuvant la déclaration ci-après du Groupe spécial *États-Unis – Tabac*:

... 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 pas en soi être contestée; seule l'application effective de cette législation de façon incompatible avec l'Accord général pouvait être contestée.¹⁸⁶

Ainsi, lorsqu'un pouvoir discrétionnaire est conféré à l'exécutif d'un Membre de l'OMC, on ne peut pas supposer que ce Membre va manquer de bonne foi à ses obligations au regard de l'*Accord sur l'OMC*.¹⁸⁷ En s'appuyant sur ces décisions et en les interprétant correctement, le Groupe spécial a conclu que l'on ne pouvait pas supposer que l'OFAC exercerait son pouvoir exécutif discrétionnaire de manière incompatible avec les obligations des États-Unis au regard de l'*Accord sur l'OMC*. Nous partageons également cette opinion.

260. Mais le Groupe spécial s'est arrêté là. À notre avis, après être arrivé à la conclusion qu'il a formulée au sujet de l'effet compensateur de la pratique de l'OFAC, le Groupe spécial aurait dû poursuivre son analyse et examiner l'argument des Communautés européennes concernant l'"obstacle

¹⁸⁶ Rapport de l'Organe d'appel *États-Unis - Loi de 1916*, *supra*, note de bas de page 177, paragraphe 88, citant le rapport du Groupe spécial *États-Unis - Tabac*, *supra*, note de bas de page 176, paragraphe 118.

¹⁸⁷ Nous avons fait une observation analogue dans un contexte quelque peu différent, dans l'affaire *Chili – Taxes sur les boissons alcooliques*, où nous avons dit ce qui suit:

Il ne devrait en aucun cas être présumé qu'en adoptant une nouvelle mesure, les Membres de l'OMC ont *maintenu* une protection ou une discrimination antérieure, ce qui reviendrait presque à une présomption de mauvaise foi. Nous considérons donc que le Groupe spécial a commis une erreur juridique en tenant compte de ce facteur pour examiner la question "de manière à protéger". (note de bas de page omise)

Voir le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R, adopté le 12 janvier 2000, paragraphe 74.

supplémentaire" rencontré par les ayants cause non américains. C'est pourquoi nous l'examinons maintenant.

261. Nous prenons note, comme l'a fait le Groupe spécial, du rapport du Groupe spécial *États-Unis - Article 337*.¹⁸⁸ Ce Groupe spécial a estimé que "le simple fait que les produits importés sont soumis au titre de l'article 337 à des dispositions différentes de celles qui s'appliquent aux produits d'origine nationale ne suffit pas en soi à établir de façon concluante l'incompatibilité avec l'article III:4."¹⁸⁹

262. Ce Groupe spécial a déclaré en outre ce qui suit:

[S]i l'on suivait ce raisonnement, tous éléments défavorables du traitement des produits importés pourraient être compensés par des éléments plus favorables de ce traitement, dès lors que les résultats, à en juger d'après les différends passés, n'ont pas été moins favorables. [...] [*Les éléments moins favorables et les éléments plus favorables du traitement ne pourraient donc se compenser que pour autant qu'ils se présenteraient dans la même affaire et auraient ainsi nécessairement une influence compensatrice les uns sur les autres.*]¹⁹⁰
(pas d'italique dans l'original)

263. Enfin, ce Groupe spécial est arrivé à la conclusion, importante aux fins de notre analyse, que:

*... si les chances d'avoir à défendre des produits importés dans deux instances sont faibles, il demeure que cette éventualité est en soi moins favorable que d'avoir à se défendre devant une seule de ces instances.*¹⁹¹ (pas d'italique dans l'original)

264. Nous souscrivons à cette approche et nous estimons qu'elle est particulièrement pertinente pour le présent appel. Il n'est pas contesté que l'article 515.201 du Règlement sur les avoirs cubains impose une limitation - un "obstacle" - à la fois aux ayants cause qui sont des ressortissants américains et aux ayants cause non américains. Il n'est pas contesté non plus que l'article 211 a) 2) ne s'applique qu'aux ayants cause qui ne sont *pas* des ressortissants américains. De même, il n'est pas contesté qu'en vertu de l'article 211 a) 2), dans *chaque cas particulier* où un ayant cause non

¹⁸⁸ Rapport du Groupe spécial *États-Unis - Article 337*, *supra*, note de bas de page 25. Ce différend portait pour l'essentiel sur une situation dans laquelle les procédures applicables aux produits importés qui portaient prétendument atteinte à des brevets américains étaient différentes à maints égards des procédures applicables devant une cour de district fédérale lorsqu'un produit d'origine étrangère faisait l'objet d'une action en contrefaçon de brevet.

¹⁸⁹ *Ibid.*, paragraphe 5.11.

¹⁹⁰ *Ibid.*, paragraphe 5.12.

¹⁹¹ *Ibid.*, paragraphe 5.19.

américain tente de faire valoir ses droits sans le consentement exprès du titulaire initial ou de son ayant cause de bonne foi, les tribunaux américains sont tenus de ne pas reconnaître une revendication de droits, donner effet à une telle revendication ou l'entériner d'une autre manière. Nous soulignons que cette situation existe au regard de la loi *telle qu'elle est libellée*, et que, par conséquent, à la différence de la situation liée à la délivrance par l'OFAC d'une licence spéciale à des ayants cause américains, elle ne suppose aucune action de l'OFAC ni d'un autre organisme du gouvernement des États-Unis.

265. Les États-Unis ont peut-être raison de dire, en reprenant ce qu'a dit le Groupe spécial *États-Unis - Article 337*, que les chances d'avoir à surmonter les obstacles liés à la fois à l'article 515.201 du Titre 31 du CFR et à l'article 211 a) 2) étaient *faibles*. Mais, en reprenant encore les propos de ce Groupe spécial, même l'*éventualité* que des ayants cause non américains soient confrontés aux deux obstacles est *en soi moins favorable* que le fait incontesté que les ayants cause américains sont confrontés à un seul obstacle.

266. Tant devant le Groupe spécial que devant l'Organe d'appel, les États-Unis ont affirmé que l'article 211 était l'énoncé légal du principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères, qui est établi de longue date¹⁹² et qui est admis dans "presque toutes les juridictions".¹⁹³ Ainsi, les États-Unis font valoir que, dans l'éventualité improbable¹⁹⁴ où un ressortissant américain réussirait d'une manière ou d'une autre à obtenir une licence spécifique de l'OFAC, ce principe établi de longue date serait appliqué par les tribunaux américains pour empêcher ce ressortissant de donner effet à ses droits en tant qu'ayant cause. Ils affirment donc que la prohibition imposée par l'article 211 a) 2) eu égard aux ayants cause non américains s'appliquerait également aux ayants cause américains. Nous ne sommes pas convaincus par cet argument.

267. Les États-Unis n'ont pas démontré, comme il est exigé en vertu de l'obligation de traitement national, que, dans chaque cas particulier, les tribunaux américains ne valideraient pas la revendication de droits d'un ayant cause américain. De surcroît, même s'il y a des *chances*, comme l'affirment les États-Unis, que les tribunaux américains ne donnent pas effet aux droits revendiqués par un ayant cause américain, il n'en reste pas moins que la mesure, telle qu'elle est libellée, place les ayants cause non américains dans une situation en soi moins favorable que celle des ayants cause américains. Et, même si nous acceptons l'argument des États-Unis relatif au principe de la

¹⁹² Nous rappelons que le terme "confisqué" est défini dans le Règlement sur les avoirs cubains. Voir *supra*, note de bas de page 7.

¹⁹³ Communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 16.

¹⁹⁴ Réponses des États-Unis aux questions posées à l'audience.

non-reconnaissance des confiscations étrangères, il y a lieu de penser que ce principe s'appliquerait aux ressortissants non américains de la même façon qu'aux ressortissants américains. L'application de ce principe ne compenserait donc pas la discrimination établie par l'article 211 a) 2) car elle constituerait encore un autre obstacle tant pour les ressortissants américains que pour les ressortissants étrangers. Elle ne compenserait donc pas l'effet de l'article 211 a) 2), qui ne s'applique qu'aux ayants cause qui ne sont pas des ressortissants américains.

268. En conséquence, nous concluons que l'article 211 a) 2) impose aux ayants cause qui ne sont pas des ressortissants américains un obstacle additionnel auquel ne sont pas confrontés les ayants cause américains. Nous concluons aussi, par conséquent, qu'en imposant l'"obstacle supplémentaire" créé par l'article 211 a) 2) aux seuls ayants cause non américains, les États-Unis contreviennent à l'obligation de traitement national énoncée à l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et à l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC*.

269. Pour cette raison, nous infirmons la conclusion du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.140 de son rapport, selon laquelle "[v]u 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 ... 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)."

270. Les Communautés européennes ont aussi formulé des allégations en ce qui concerne les ayants cause au regard de l'article 211 b).¹⁹⁵ Eu égard à ces allégations, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:

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

¹⁹⁵ Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphe 157.

celui qu'il assure aux ressortissants américains.¹⁹⁶ (italique dans l'original)

271. Nous partageons l'opinion du Groupe spécial selon laquelle l'article 211 b) s'applique aux ayants cause de *toute origine*, y compris les ressortissants américains, et que, par conséquent, il n'assure pas aux ressortissants non américains un traitement moins favorable que celui qu'il assure aux ressortissants américains.

272. Nous confirmons donc la conclusion du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.173 de son rapport, selon laquelle - en ce qui concerne les ayants cause - l'article 211 b) n'est pas incompatible avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC*.

273. Nous examinons maintenant les allégations des Communautés européennes relatives à l'article 211 a) 2) et à l'article 211 b) concernant l'autre forme de discrimination alléguée par elles - à savoir la discrimination entre *titulaires initiaux*.

274. Sur ce point, le Groupe spécial a constaté ce qui suit eu égard à l'article 211 a) 2) et l'article b):

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.¹⁹⁷

...

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.¹⁹⁸

Alors qu'il a donné une explication motivée au sujet de la discrimination alléguée entre les ayants cause, le Groupe spécial n'a donné aucune autre explication quant à sa conclusion concernant la discrimination alléguée entre titulaires initiaux.

275. En appel, les Communautés européennes font valoir que le Groupe spécial s'est trompé dans sa conclusion au sujet de la discrimination entre titulaires initiaux. Elles affirment que, tels qu'ils sont

¹⁹⁶ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.171.

¹⁹⁷ *Ibid.*, paragraphe 8.139.

¹⁹⁸ *Ibid.*, paragraphe 8.172.

libellés, l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont contraires à l'obligation de traitement national énoncée dans l'*Accord sur les ADPIC* et dans la Convention de Paris (1967) parce qu'ils assurent aux ressortissants cubains qui sont des titulaires initiaux un traitement moins favorable que celui qu'ils assurent aux ressortissants américains qui sont des titulaires initiaux. Les Communautés européennes défendent cette position en s'appuyant sur des circonstances particulières qui existent au regard de la loi et qui, selon elles, montrent comment l'article 211 a) 2) et l'article 211 b), tels qu'ils sont libellés, établissent une discrimination en faveur des ressortissants américains qui sont des titulaires initiaux et au détriment des ressortissants cubains qui sont des titulaires initiaux. Elles considèrent que cette situation démontre le traitement discriminatoire établi implicitement par l'article 211 a) 2) et l'article 211 b).¹⁹⁹

276. En particulier, les Communautés européennes nous demandent d'examiner les circonstances particulières décrites ci-après, qui existent au regard de la loi. Avant la confiscation par Cuba, deux titulaires distincts avaient acquis des droits, découlant soit de la "common law", soit de l'enregistrement, sur deux marques américaines distinctes. Ces deux marques américaines sont identiques ou pour l'essentiel similaires aux signes ou à la combinaison de signes composant une marque enregistrée à Cuba. Cette marque cubaine identique ou similaire a été utilisée en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués à Cuba. Aucun des deux titulaires initiaux des deux marques américaines n'était titulaire de la marque identique ou similaire enregistrée à Cuba. Les deux titulaires initiaux cherchent à faire valoir leurs droits aux États-Unis sur leurs deux marques américaines respectives. La situation des deux titulaires initiaux de ces deux marques américaines est identique à tous égards sauf un. La seule différence est que l'un d'eux est un ressortissant cubain et l'autre un ressortissant américain.

277. Les Communautés européennes nous demandent d'examiner la situation particulière de ces deux titulaires initiaux, l'un de Cuba et l'autre des États-Unis. Elles font valoir que, d'après le libellé de la loi, dans cette situation, le titulaire initial qui est un ressortissant cubain est assujéti aux dispositions de l'article 211 a) 2) et de l'article 211 b) et le titulaire initial qui est un ressortissant américain ne l'est pas. Selon elles, cela suffit en soi pour que nous constatons que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont contraires à l'obligation de traitement national incombant aux États-Unis.

278. Tout comme les Communautés européennes, nous pensons que cette situation est pour nous un élément essentiel pour déterminer si le traitement des titulaires initiaux en vertu de l'article 211 est

¹⁹⁹ Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, paragraphes 115 et 157; déclaration liminaire des Communautés européennes à l'audience; réponses des Communautés européennes aux questions posées à l'audience.

compatible avec l'obligation de traitement national incombant aux États-Unis en vertu de l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et de l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC*.

279. La situation décrite en appel par les Communautés européennes existe parce que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) s'appliquent aux "ressortissants désignés". Un "ressortissant désigné" est défini à l'article 515.305 du Titre 31 du CFR comme étant "Cuba et tout ressortissant de ce pays, y compris toute personne qui est un ressortissant spécialement désigné."²⁰⁰ Ainsi, l'article 211 a) 2) et l'article b) s'appliquent aux titulaires initiaux qui sont des ressortissants cubains. Les titulaires initiaux qui sont des ressortissants américains ne sont pas visés par la définition d'un "ressortissant désigné" et, partant, ne sont pas assujettis aux limitations imposées par l'article 211 a) 2) et par l'article 211 b).

280. Par conséquent, selon nous, les Communautés européennes ont raison sur ce point. L'article 211 a) 2) et l'article 211 b) *tels qu'ils sont libellés* sont discriminatoires.

281. Nous concluons donc que les Communautés européennes ont établi *prima facie* que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) établissent une discrimination entre les ressortissants cubains et les ressortissants américains qui sont titulaires initiaux de marques enregistrées aux États-Unis et composées de signes identiques ou pour l'essentiel similaires à ceux d'une marque cubaine utilisée en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués à Cuba.

282. Les États-Unis tentent de réfuter cet argument des Communautés européennes en affirmant que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) ne s'appliquent pas aux titulaires initiaux, quelle que soit leur nationalité, parce que les titulaires initiaux sont toujours à même de consentir expressément à leur propre revendication de droits au titre de ces dispositions.²⁰¹ L'article 211 a) 2), lu conjointement avec l'article 211 a) 1), et l'article 211 b), prévoient effectivement une exception pour les ressortissants désignés qui ont le consentement exprès du "titulaire initial de la marque ou du nom commercial ou de son ayant cause de bonne foi".²⁰² Toutefois, les États-Unis supposent à tort dans leur argumentation sur ce point que le titulaire initial cubain de la marque américaine est nécessairement la même personne que le titulaire initial de la marque cubaine identique ou pour l'essentiel similaire utilisée en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués. Cela n'est pas forcément

²⁰⁰ La définition englobe aussi les ayants cause, mais la situation examinée ici ne concerne pas les ayants cause. Elle ne concerne pas non plus les "ressortissants spécialement désignés" étant donné qu'il n'est pas allégué qu'une personne agit au nom ou pour le compte du gouvernement cubain. L'expression "ressortissant spécialement désigné" est définie à l'article 515.306 du Titre 31 du CFR, voir *supra*, note de bas de page 6.

²⁰¹ Communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 71.

²⁰² Voir *supra*, paragraphe 120.

le cas, comme le démontre la situation particulière posée par les Communautés européennes. Dans cette situation, le ressortissant cubain qui détient les droits de marque aux États-Unis ne pourrait pas utiliser son propre consentement pour éviter le rejet par un tribunal de toute revendication de droits au titre de l'article 211 a) 2) et de l'article 211 b) parce qu'il n'était pas le titulaire initial de la marque cubaine identique ou similaire.

283. Les États-Unis font valoir en outre, à titre de réfutation, que l'article 211 a) 2) ne s'applique pas aux ressortissants cubains dans la situation posée par les Communautés européennes parce que l'article 515.527 du Règlement sur les avoirs cubains n'était pas en vigueur lorsque les titulaires initiaux, dans cette situation, ont obtenu des droits de marque aux États-Unis.²⁰³ Nous notons que l'article 211 a) 2) fait référence à la revendication de droits "fondée sur des droits découlant de la "common law" ou sur l'enregistrement obtenu en vertu de l'article 515.527". Il ressort donc clairement du texte de l'article 211 a) 2) que la référence à l'article 515.527 a trait aux droits fondés sur l'enregistrement, et non aux droits découlant de la "common law". D'ailleurs, les États-Unis ont admis cela dans leurs réponses aux questions que nous avons posées à l'audience. Par conséquent, cet argument peut répondre à la question de la discrimination contre les ressortissants cubains qui sont titulaires initiaux de droits de marque aux États-Unis *fondés sur l'enregistrement*. Mais il ne répond pas à la question de la discrimination contre les ressortissants cubains qui sont titulaires initiaux de droits de marque aux États-Unis *fondés sur la "common law"*.

284. Dans le cas des droits de marque fondés sur l'enregistrement, il est vrai que, dans la situation posée par les Communautés européennes, l'article 515.527 du Règlement sur les avoirs cubains n'était pas en vigueur lorsque le titulaire initial cubain a obtenu un droit de marque aux États-Unis, c'est-à-dire avant la confiscation cubaine. Nous rappelons cependant que cet article s'applique non seulement à l'enregistrement, mais aussi au *renouvellement* des marques enregistrées.²⁰⁴ S'il est vrai que l'enregistrement initial d'une marque par un ressortissant cubain, avant la confiscation à Cuba, n'aurait pas été obtenu au titre de l'article 515.527, le renouvellement de cet enregistrement relèverait de cette disposition. Par conséquent, l'article 211 a) 2) pourrait s'appliquer à un ressortissant cubain qui a enregistré une marque américaine avant la confiscation *et qui l'a renouvelée après cette date*.

²⁰³ Réponses des États-Unis aux questions posées à l'audience.

²⁰⁴ L'article 515.527 a) 1) du Titre 31 du CFR dispose ce qui suit:

Les transactions liées à l'enregistrement et au *renouvellement* auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis ou du Bureau des droits 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. (pas d'italique dans l'original).

285. Dans le cas des droits de marque découlant de la "common law", les États-Unis affirment que le titulaire initial cubain n'aurait pas pu conserver ses droits sur la marque américaine parce qu'il n'aurait pas été en mesure d'importer de Cuba les produits couverts par la marque et, par conséquent, il n'aurait pas pu continuer à utiliser la marque "dans le commerce".²⁰⁵ Toutefois, cet argument suppose que le ressortissant cubain titulaire de la marque aux États-Unis ne pouvait importer les produits couverts par la marque *que de Cuba*. Nous croyons comprendre, d'après les réponses des Communautés européennes aux questions posées à l'audience, que le titulaire cubain de droits de marque découlant de la "common law" aux États-Unis pouvait importer les produits couverts d'un pays autre que Cuba. Les États-Unis n'ont pas réfuté ce point à l'audience.²⁰⁶ Nous ne sommes donc pas convaincus par cet argument.

286. Sur ce point, les États-Unis ont également répondu que le titulaire initial cubain pouvait "ne plus être soumis au blocage" conformément aux règlements de l'OFAC, argument que les États-Unis n'ont pas présenté devant le Groupe spécial ni dans leurs communications écrites dans le présent appel. Le règlement pertinent est l'article 515.505 du Règlement sur les avoirs cubains qui indique les personnes qui "bénéficient d'une licence en tant que ressortissants n'étant plus soumis au blocage" ou qui peuvent demander à "ne plus être soumises au blocage".²⁰⁷ Selon les États-Unis, un titulaire initial

²⁰⁵ Article premier de la Loi Lanham, 15 U.S.C. § 1051. Réponses des États-Unis aux questions posées à l'audience.

²⁰⁶ Réponses des Communautés européennes aux questions posées à l'audience. Nous prenons note aussi de l'extrait suivant d'un jugement rendu par la Cour de district des États-Unis, district sud de New York:

En 1995, Bacardi-Martini a commencé à distribuer aux États-Unis, sous la marque Havana Club, du rhum produit aux Bahamas sous l'autorité du détenteur précédent des droits de Galleon, Bacardi & Co.

Havana Club Holding, S.A. v. Galleon S.A., 62F.Supp.2d 1085, 1090.

Réponses des États-Unis aux questions posées à l'audience.

²⁰⁷ L'article 515.505 du Titre 31 du CFR dispose ce qui suit:

a) Les personnes ci-après bénéficient d'une licence en tant que ressortissants n'étant plus soumis au blocage:

1) Toute personne résidant aux États-Unis ou sur le territoire commercial autorisé, ou organisé conformément aux lois d'une juridiction des États-Unis ou du territoire commercial autorisé, qui n'a jamais été un ressortissant désigné;

2) Toute personne résidant aux États-Unis qui n'est pas un ressortissant spécialement désigné;

3) Toute entreprise, société de personnes ou association qui serait un ressortissant désigné uniquement en raison de la participation d'une personne au bénéfice d'une licence en tant que ressortissant n'étant plus soumis au blocage au titre du paragraphe a) ou b) du présent article.

b) Les ressortissants d'un pays désigné qui ont établi leur résidence sur le territoire commercial autorisé peuvent demander à l'Office de contrôle

cubain considéré comme un "ressortissant n'étant plus soumis au blocage"²⁰⁸ aurait le même statut qu'un ressortissant américain.²⁰⁹ Toutefois, pour que l'obligation de traitement national soit remplie, un traitement moins favorable doit être compensé et, par là même, éliminé dans *chaque* situation particulière existant au titre d'une mesure. Par conséquent, pour être valable, l'argument des États-Unis doit être vrai pour tous les titulaires initiaux cubains de marques américaines et pas seulement pour *certaines* d'entre eux.

287. En conséquence, nous examinons trois situations possibles pour déterminer si la discrimination est éliminée dans chaque cas particulier susceptible de se produire au titre de l'article 515.505. Le premier exemple concerne un titulaire initial cubain résidant aux États-Unis, le deuxième un titulaire initial cubain résidant dans un pays autre que les États-Unis ou Cuba²¹⁰, et le troisième un titulaire initial cubain résidant à Cuba.

288. Selon les États-Unis, un titulaire initial cubain résidant aux États-Unis est en fait un ressortissant "n'étant plus soumis au blocage" en vertu de l'article 515.505 a) 2) du Règlement sur les avoirs cubains.²¹¹ Nous acceptons cette interprétation de l'article 515.505 a) 2). Cela élimine le traitement moins favorable appliqué à ce titulaire initial cubain. Mais il n'en va pas de même dans les autres cas.

289. Un titulaire initial cubain résidant dans un pays autre que les États-Unis ou Cuba, par exemple dans les Communautés européennes, pourrait demander à l'OFAC "une licence spéciale en tant que

des avoirs étrangers une licence spéciale en tant que ressortissants n'étant plus soumis au blocage.

c) La délivrance d'une licence à une personne en tant que ressortissant n'étant plus soumis au blocage ne suspend les prescriptions d'aucun article du présent chapitre relatives à la tenue ou à la production de registres.

²⁰⁸ Un "ressortissant n'étant plus soumis au blocage" est défini à l'article 515.307 du Titre 31 du CFR comme suit:

Toute personne ayant obtenu une licence conformément à l'article 515.505 en tant que *ressortissant n'étant plus soumis au blocage* est considérée, tant qu'elle bénéficie de cette licence, comme une personne des États-Unis qui n'est ressortissant d'aucun pays étranger désigné, *étant entendu toutefois* que la délivrance d'une licence à une personne en tant que *ressortissant n'étant plus soumis au blocage* n'est réputée suspendre en aucune façon les prescriptions d'aucun article du présent chapitre relatives aux rapports ou à la présentation des livres, documents et registres spécifiés dans lesdits articles.

²⁰⁹ Réponses des États-Unis aux questions posées à l'audience.

²¹⁰ Nous faisons référence ici à un pays situé à l'intérieur du "territoire commercial autorisé", tel qu'il est défini à l'article 515.322 du Titre 31 du CFR. Voir *infra*, note de bas de page 212.

²¹¹ Réponses des États-Unis aux questions posées à l'audience.

ressortissant n'étant plus soumis au blocage". Cela est conforme à l'article 515.505 b) du Règlement sur les avoirs cubains puisque les États-Unis n'imposent pas de sanctions aux Communautés européennes et que, partant, celles-ci seraient considérées comme faisant partie du "territoire commercial autorisé" défini à l'article 515.322 du Règlement.²¹² Cela pourrait éliminer le traitement moins favorable *en pratique*. Mais, l'existence même de cet "obstacle" additionnel résultant de l'obligation de présenter une demande à l'OFAC est en soi moins favorable. L'article 211 a) 2) et l'article 211 b) ne s'appliquent pas aux titulaires initiaux américains qui n'ont aucune demande à présenter à l'OFAC. En revanche, les titulaires initiaux cubains résidant sur le "territoire commercial autorisé" doivent présenter une demande à l'OFAC. Ils doivent donc se conformer à une prescription administrative qui ne s'applique pas aux titulaires initiaux américains.²¹³ Du seul fait qu'ils sont obligés de présenter une demande à l'OFAC, même les titulaires initiaux cubains résidant sur le "territoire commercial autorisé" défini à l'article 515.332 sont soumis à un traitement moins favorable que celui qui est appliqué aux titulaires initiaux américains. Ainsi, dans ce deuxième cas, la discrimination demeure.

290. Un titulaire initial cubain résidant à Cuba fait également l'objet d'une discrimination. Cuba ne fait pas partie du "territoire commercial autorisé" parce qu'il est soumis à des sanctions administrées par l'OFAC en vertu du Règlement sur les avoirs cubains. D'après notre interprétation du règlement, il nous semble qu'un ressortissant cubain résidant à Cuba ne pourrait en aucun cas "ne plus être soumis au blocage" en vertu de l'article 515.505 a) ou b) du Titre 31 du CFR. D'ailleurs les États-Unis n'ont pas suggéré le contraire. La discrimination subsiste donc également dans ce troisième cas.

291. Nous examinons maintenant l'argument des États-Unis selon lequel l'article 515.201 du Règlement sur les avoirs cubains compense *toute* discrimination établie implicitement par

²¹² L'article 515.322 du Titre 31 du CFR dispose ce qui suit:

Article 515.322 Territoire commercial autorisé; membre du territoire commercial autorisé:

- a) L'expression *territoire commercial autorisé* désigne tous les pays, y compris toute colonie ou possession ou tout territoire ou protectorat, à l'exception des pays soumis à des sanctions en vertu du présent chapitre. Cette expression n'englobe pas les États-Unis;
- b) L'expression *membre du territoire commercial autorisé* désigne l'un quelconque des pays ou subdivisions politiques étrangers formant le territoire commercial autorisé.

²¹³ Voir le rapport du Groupe spécial *États-Unis – Article 337*, *supra*, note de bas de page 25, paragraphes 5.11 à 5.14.

l'article 211 a) 2) et l'article 211 b). L'article 515.201 donne la liste des transactions qui sont prohibées, sauf si elles sont expressément autorisées par le Secrétaire au Trésor:

Article 515.201 Transactions avec des pays étrangers désignés ou leurs ressortissants; date d'entrée en vigueur

a) Toutes les transactions énumérées ci-après sont prohibées, sauf si elles sont expressément autorisées par le Secrétaire au Trésor (ou par toute personne, agence ou intermédiaire désigné par lui) par voie de règlements, de décisions, d'instructions, de licences ou d'une autre manière, si ces transactions sont effectuées par un pays étranger désigné dans la présente partie, ou un ressortissant de ce pays, ou au nom d'un tel pays ou ressortissant ou sur instruction d'un tel pays ou ressortissant, ou si ces transactions portent sur des biens dans lesquels un pays étranger désigné dans la présente partie, ou un ressortissant de ce pays, a eu à tout moment, à la date d'entrée en vigueur du présent article ou depuis cette date, un intérêt de quelque nature que ce soit, direct ou indirect ...

b) Toutes les transactions énumérées ci-après sont prohibées, sauf si elles sont expressément autorisées par le Secrétaire au Trésor (ou par toute personne, agence ou intermédiaire désigné par lui) par voie de règlements, de décisions, d'instructions, de licences ou d'une autre manière, si ces transactions portent sur des biens dans lesquels un pays étranger désigné dans la présente partie, ou un ressortissant de ce pays, a eu à tout moment, à la date d'entrée en vigueur du présent article ou depuis cette date, un intérêt de quelque nature que ce soit, direct ou indirect ...

292. Les États-Unis font valoir que l'article 515.201 du Règlement sur les avoirs cubains pourrait s'appliquer à un titulaire initial américain dans la situation décrite précédemment, compensant ainsi le traitement moins favorable qui est appliqué sans cela au ressortissant cubain au titre de l'article 211 a) 2) et de l'article 211 b).²¹⁴ Ils affirment que, de cette manière, l'article 515.201 du Règlement empêcherait le titulaire initial américain de revendiquer des droits sur la marque, tout comme l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) empêcheraient un titulaire initial cubain de le faire.

293. En avançant cet argument, les États-Unis soutiennent que l'article 515.201 du Règlement a une portée très large – dans la mesure où il s'applique aux ressortissants américains qui sont les titulaires initiaux, antérieurement à la confiscation, d'une marque américaine identique ou pour l'essentiel similaire à une marque cubaine utilisée en rapport avec une entreprise ou des avoirs cubains qui ont été confisqués. Nous croyons comprendre que les États-Unis font valoir que, comme la marque américaine est identique ou similaire à une marque utilisée en rapport avec une entreprise ou des avoirs confisqués à Cuba, elle serait considérée comme "portant sur des biens dans lesquels un

²¹⁴ Réponses des États-Unis aux questions posées à l'audience.

pays étranger désigné dans [cette] partie, ou un ressortissant de ce pays, a eu à tout moment, à la date d'entrée en vigueur du présent article ou depuis cette date, un intérêt de quelque nature que ce soit, direct ou indirect" et, par conséquent, comme constituant une transaction prohibée en vertu de l'article 515.201 du Règlement sur les avoirs cubains.²¹⁵

294. Nous ne partageons pas ce point de vue. Nous ne pensons pas que l'article 515.201 du Règlement sur les avoirs cubains du CFR compenserait *dans tous les cas* le traitement discriminatoire imposé par l'article 211 a) 2) et l'article 211 b). Pour que cet argument des États-Unis soit vrai dans tous les cas, il faudrait nécessairement que la portée de l'expression "ayant un intérêt dans", employée à l'article 515.201, coïncide avec celle de l'expression "utilisé en rapport avec", figurant à l'article 211 a) 2) et à l'article 211 b). Or, les États-Unis n'ont pu présenter aucun élément de preuve démontrant que les différents critères retenus à l'article 515.201 et à l'article 211 a) 2) et à l'article 211 b) coïncident exactement.²¹⁶ Nous ne sommes donc pas convaincus que l'article 515.201 compenserait dans tous les cas le traitement moins favorable en soi établi par l'article 211 a) 2) et l'article 211 b). Et, comme les États-Unis n'ont pas démontré qu'il en serait ainsi dans tous les cas, on ne peut pas dire que le traitement moins favorable découlant de la mesure est compensé et, partant, éliminé.

295. Enfin, les États-Unis se sont référés à leur principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères, établi de longue date.²¹⁷ Toutefois, ce principe ne pouvait pas s'appliquer aux marques qui existaient *aux États-Unis* au moment où une entreprise ou des avoirs ayant un rapport avec une marque composée de signes identiques ou pour l'essentiel similaires ont été confisqués à *Cuba*.

296. Nous concluons donc que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont incompatibles avec l'obligation de traitement national incombant aux États-Unis en vertu de la Convention de Paris (1967) et de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les titulaires initiaux. Par conséquent, nous infirmons les constatations du Groupe spécial, figurant aux paragraphes 8.140 et 8.173 de son rapport, selon lesquelles l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) ne sont "pas incompatible[s] 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)", dans la mesure où ils concernent le traitement des titulaires initiaux.

²¹⁵ Communication présentée par les États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 72.

²¹⁶ Réponses des États-Unis aux questions posées à l'audience.

²¹⁷ Communication présentée par les États-Unis en tant qu'intimé, paragraphes 16 et 76; réponses des États-Unis aux questions posées à l'audience.

X. Article 4 de l'Accord sur les ADPIC

297. Tout comme l'obligation de traitement national, l'obligation d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée est depuis longtemps l'un des piliers du système commercial mondial. Cela fait plus de 50 ans que l'obligation d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée, énoncée à l'article premier du GATT de 1994, est à la fois centrale et essentielle pour assurer le succès d'un système mondial fondé sur des règles pour le commerce des marchandises. À la différence du principe de traitement national, aucune disposition de la Convention de Paris (1967) n'établit une obligation en matière de nation la plus favorisée pour ce qui est des droits afférents aux marques ou d'autres formes de propriété industrielle. Toutefois, les rédacteurs de l'Accord sur les ADPIC ont décidé d'étendre l'obligation en matière de nation la plus favorisée à la protection des droits de propriété intellectuelle visés par l'Accord. En tant que pilier du système commercial mondial, l'obligation en matière de nation la plus favorisée doit revêtir, en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle visés par l'Accord sur les ADPIC, la même importance qu'elle revêt depuis longtemps en ce qui concerne le commerce des marchandises au titre du GATT. En un mot, elle est fondamentale.

298. La partie pertinente de l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC dispose ce qui suit:

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 pas de page 3]

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.

299. Les Communautés européennes ont allégué devant le Groupe spécial que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) étaient incompatibles avec l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.

300. Le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

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.²¹⁸

301. S'agissant de l'article 211 b), le Groupe spécial a constaté que la question était la même que celle qui avait été examinée au sujet de l'article 211 a) 2), et a conclu ce qui suit:

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.²¹⁹

302. Les Communautés européennes font appel de ces constatations du Groupe spécial relatives à la fois à l'article 211 a) 2) et à l'article 211 b).

303. Avant de poursuivre notre analyse, nous estimons nécessaire de traiter de la portée de notre examen de cette question. À la lumière de l'allégation formulée par les Communautés européennes, le Groupe spécial a limité son examen et ses constatations à la situation particulière des confiscations cubaines.²²⁰ Ni les Communautés européennes, ni les États-Unis n'ont contesté ce point en appel. Par conséquent, nous limitons également notre analyse à cette situation particulière.

304. Nous relevons également que, s'agissant de l'obligation en matière de nation la plus favorisée, les Communautés européennes n'ont pas présenté d'arguments en appel concernant les constatations faites par le Groupe spécial au sujet du niveau des ayants cause. Nous ne considérons donc pas être

²¹⁸ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.148.

²¹⁹ *Ibid.*, paragraphe 8.176.

²²⁰ Au paragraphe 8.143, le Groupe spécial a expliqué la position des parties sur cette question de la manière suivante:

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.

saisis de ce point en appel et allons par conséquent limiter notre examen aux constatations du Groupe spécial au sujet de la discrimination alléguée concernant les *titulaires initiaux*.

305. Les allégations formulées par les Communautés européennes au sujet du traitement de la nation la plus favorisée des titulaires initiaux sont semblables à celles qui ont été présentées dans la section précédente concernant le traitement national. Comme elles l'ont fait pour ce qui est du traitement national, les Communautés européennes étayent leur allégation au titre de l'article 4 de l'*Accord sur les ADPIC* en mettant l'accent sur un ensemble particulier de circonstances qui existent au regard de la loi, *telle qu'elle est libellée*, en ce qui concerne les titulaires initiaux.²²¹

306. Comme il en allait de la situation posée précédemment par les Communautés européennes, celle qui se rapporte au traitement de la nation la plus favorisée concerne deux titulaires distincts qui ont acquis des droits, en application de la "common law" ou par voie d'enregistrement, pour deux marques américaines distinctes, avant la confiscation cubaine. Chacune de ces deux marques américaines est identique ou pour l'essentiel similaire à des signes ou à une combinaison de signes qui constituent une marque enregistrée à Cuba. Cette marque cubaine identique ou similaire a été utilisée en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui ont été confisqués à Cuba. Aucun des deux titulaires initiaux des deux marques américaines n'était le titulaire de ladite marque identique ou similaire enregistrée à Cuba. Ces deux titulaires initiaux cherchent maintenant l'un et l'autre à revendiquer des droits aux États-Unis pour leurs marques américaines respectives. La situation de ces deux titulaires initiaux des deux marques américaines en question est identique à tous égards pertinents, sauf un. Cette différence est la suivante: l'un des titulaires initiaux est un ressortissant de Cuba et l'autre est un ressortissant d'un pays autre que Cuba ou les États-Unis. Nous nous référerons à ce dernier, pour plus de commodité, en parlant d'"un ressortissant étranger non cubain".

307. Compte tenu de cette situation particulière, les Communautés européennes font valoir que, d'après la loi telle qu'elle est libellée, le titulaire initial qui est un ressortissant cubain est assujéti aux dispositions de l'article 211 a) 2) et de l'article 211 b) et que le titulaire initial qui est un ressortissant étranger non cubain ne l'est pas. Ce seul fait, de l'avis des Communautés européennes, suffit pour que nous constatons que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont contraires à l'obligation en matière de nation la plus favorisée des États-Unis.

308. Nous sommes d'accord avec les Communautés européennes pour dire que la situation qu'elles décrivent en appel relève du champ d'application de la loi *telle qu'elle est libellée*. Comme nous

²²¹ Voir *supra*, paragraphe 276. Nous notons également que les Communautés européennes ont confirmé ce point dans leurs réponses aux questions qui leur ont été posées à l'audience.

l'avons expliqué précédemment, l'expression "ressortissant désigné", telle qu'elle est définie à l'article 515.305 du Titre 31 du CFR et à l'article 211 d) 1) n'inclut les ressortissants étrangers non cubains que dans les cas où ils sont des ayants cause de Cuba ou d'un ressortissant cubain.²²² Les ressortissants étrangers non cubains qui sont des titulaires initiaux ne sont pas couverts par la définition de l'expression "ressortissant désigné"²²³ et ne sont donc pas assujettis aux dispositions de l'article 211 a) 2) et de l'article 211 b).

309. En conséquence, là aussi, tout comme pour le traitement national, les Communautés européennes ont établi *prima facie* que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) tels qu'ils étaient libellés étaient discriminatoires entre un ressortissant cubain et un ressortissant étranger non cubain qui étaient tous deux des titulaires initiaux de marques américaines composées de signes identiques ou pour l'essentiel similaires à une marque utilisée en rapport avec une entreprise ou des avoirs qui avaient été confisqués à Cuba.

310. Comme ils l'ont fait pour l'allégation concernant le traitement national, les États-Unis tentent de réfuter l'allégation des Communautés européennes concernant la nation la plus favorisée en avançant des arguments censés démontrer que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) ne s'appliquent pas à un ressortissant cubain qui est un titulaire initial d'une marque américaine. Les arguments avancés par les États-Unis au sujet de cette allégation sont les mêmes que ceux qu'ils ont présentés au sujet du traitement national. Nous avons déjà examiné ces arguments. Et, comme lesdits arguments des États-Unis n'ont pas changé, nos conclusions restent les mêmes. Nous rappellerons néanmoins brièvement les arguments présentés par les États-Unis et réaffirmerons également nos conclusions en ce qui concerne chacun d'entre eux.

311. Les États-Unis font valoir que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) ne s'appliquent pas aux ressortissants cubains qui sont des titulaires initiaux parce qu'ils ont leur propre consentement. Nous avons expliqué précédemment que ce n'était pas nécessairement le cas lorsqu'un titulaire initial cubain d'une marque américaine n'était pas la même personne que le titulaire initial de la marque cubaine identique ou pour l'essentiel similaire.²²⁴

²²² La situation examinée ici ne concerne pas les ayants cause. Voir *supra*, paragraphe 279.

²²³ L'expression "ressortissant désigné" recouvre également les personnes qui sont des "ressortissants spécialement désignés". Toutefois, comme nous l'avons indiqué précédemment, la situation posée par les Communautés européennes ne concerne pas un "ressortissant spécialement désigné". Voir *supra*, note de bas de page 200.

²²⁴ Voir *supra*, paragraphe 282.

312. Les États-Unis font valoir également que l'article 211 a) 2) ne s'applique pas aux ressortissants cubains dans la situation posée par les Communautés européennes parce que l'article 515.527 du Titre 31 du CFR n'était pas en vigueur lorsque les titulaires initiaux, dans cette situation, ont obtenu leurs droits de marque aux États-Unis. Nous avons expliqué précédemment que cet argument ne s'appliquait pas aux droits découlant de la "common law" et que les marques enregistrées seraient finalement soumises à l'application de l'article 515.527 du Titre 31 du CFR au moment du renouvellement de l'enregistrement, après l'entrée en vigueur de cet article.²²⁵

313. De plus, les États-Unis soutiennent que le titulaire initial cubain n'aurait pas pu conserver ses droits découlant de la "common law" pour la marque américaine parce qu'il n'aurait pas été en mesure d'importer de Cuba les produits couverts par cette marque. Nous avons dit précédemment que cet argument n'est pas convaincant parce que le détenteur cubain de droits de marque découlant de la "common law" aux États-Unis pouvait importer les produits couverts d'un pays autre que Cuba.²²⁶

314. Les États-Unis affirment en outre que le titulaire initial cubain pouvait "ne plus être soumis au blocage" par décision de l'OFAC au titre de l'article 515.505. Comme nous l'avons expliqué dans notre analyse de l'allégation concernant le traitement national, en prenant trois situations distinctes pour exemples, seuls les ressortissants cubains qui résident aux États-Unis bénéficient automatiquement d'une licence en tant que ressortissants "n'étant plus soumis au blocage".²²⁷ Les ressortissants cubains qui résident dans un pays faisant partie du "territoire commercial autorisé"²²⁸, par exemple les États membres des Communautés européennes, peuvent demander à l'OFAC à "ne plus être soumis au blocage". Cela signifie que les ressortissants cubains qui résident sur le "territoire commercial autorisé" sont soumis à une procédure administrative additionnelle qui ne s'applique pas aux ressortissants étrangers non cubains qui sont des titulaires initiaux, parce que ces derniers ne sont pas des "ressortissants désignés".²²⁹ Par conséquent, comme nous l'avons indiqué précédemment, un traitement en soi moins favorable subsiste. Les ressortissants cubains qui résident dans des pays qui ne font pas partie du "territoire commercial autorisé", par exemple à Cuba, ne peuvent pas bénéficier de licences en tant que "ressortissants n'étant plus soumis au blocage" et ne peuvent demander à "ne

²²⁵ Voir *supra*, paragraphes 283 et 284.

²²⁶ Voir *supra*, paragraphe 285 et note de bas de page 206.

²²⁷ Voir *supra*, paragraphe 288.

²²⁸ L'expression "territoire commercial autorisé" s'entend essentiellement des pays qui ne sont pas visés par les sanctions de l'OFAC. Voir *supra*, note de bas de page 212.

²²⁹ Voir *supra*, paragraphe 289.

plus être soumis au blocage". Ainsi, la discrimination demeure dans cette troisième situation également.²³⁰

315. Les États-Unis font valoir également que toute discrimination constatée au regard de l'article 211 a) 2) et de l'article 211 b) serait compensée par l'article 515.201 du Titre 31 du CFR. Dans le contexte de l'allégation concernant le traitement national, nous avons analysé cet argument par rapport aux ressortissants américains. Dans le contexte de l'allégation au titre de l'article 4 dont il est question ici, nous devons examiner si l'article 515.201 du Titre 31 du CFR s'applique aussi aux ressortissants étrangers non cubains.

316. L'article 515.201 du Titre 31 du CFR s'applique essentiellement aux transactions qui sont effectuées par des personnes aux États-Unis ou qui relèvent de la juridiction des États-Unis. À cet égard, l'article 515.201 du Titre 31 du CFR ne s'applique pas exclusivement aux ressortissants américains. Il pourrait également s'appliquer à un ressortissant étranger non cubain.

317. Le fait que l'article 515.201 du Titre 31 du CFR *pourrait* également s'appliquer à un ressortissant étranger non cubain ne signifie cependant pas qu'il compenserait *dans tous les cas* le traitement discriminatoire imposé par l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) aux titulaires initiaux cubains. Comme nous l'avons expliqué auparavant, pour que l'argument des États-Unis soit vrai dans toutes les situations, il faudrait nécessairement que la portée de l'expression "ayant un intérêt dans" employée à l'article 515.201 concorde avec celle du critère "utilisé en rapport avec", figurant à l'article 211 a) 2) et à l'article 211 b). Les États-Unis n'ont pu présenter aucun élément de preuve démontrant que ces deux critères coïncident exactement.²³¹ Nous ne sommes donc pas convaincus que l'article 515.201 compenserait le traitement moins favorable en soi établi par l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) dans tous les cas.²³²

318. Enfin, les États-Unis se sont référés à leur principe de la non-reconnaissance des confiscations étrangères, établi de longue date.²³³ Nous avons précédemment conclu qu'il n'était pas possible que cette mesure s'applique aux marques qui existaient *aux États-Unis* au moment où une entreprise ou des avoirs ont été confisqués *à Cuba*, alors qu'une marque constituée de signes identiques ou pour l'essentiel similaires était utilisée.²³⁴

²³⁰ Voir *supra*, paragraphe 290.

²³¹ Réponses des États-Unis aux questions posées à l'audience.

²³² Voir *supra*, paragraphe 294.

²³³ Communication des États-Unis en tant qu'intimé, paragraphe 16.

²³⁴ Voir *supra*, paragraphe 295.

319. Par conséquent, nous infirmons les constatations du Groupe spécial figurant aux paragraphes 8.148 et 8.176 de son rapport, dans la mesure où ils concernent le traitement des titulaires initiaux, et constatons, à cet égard, que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont incompatibles avec l'article 4 de l'*Accord sur les ADPIC*.

XI. Article 8 de la Convention de Paris (1967) – Noms commerciaux

320. Nous abordons pour terminer la question de savoir si les noms commerciaux sont visés par l'*Accord sur les ADPIC*.

321. L'article 8 de la Convention de Paris (1967) 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.

322. Il est incontestable que les noms commerciaux sont couverts par la Convention de Paris (1967). La question dont nous sommes saisis est de savoir si les noms commerciaux sont également couverts par l'*Accord sur les ADPIC*. Sur ce point, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:

[N]ous 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.²³⁵ (pas d'italique dans l'original)

323. Compte tenu de cette conclusion, le Groupe spécial a limité sa constatation concernant l'incompatibilité de l'article 211 a) 2) avec l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC* aux marques.²³⁶ Compte tenu également de cette conclusion, le Groupe spécial a constaté que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) n'étaient pas incompatibles avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967).²³⁷ Toutefois, nous n'observons pas une limitation aussi claire dans les constatations du Groupe spécial pour ce qui est des articles 3:1 et 4 de l'*Accord sur les ADPIC*.

²³⁵ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.41.

²³⁶ *Ibid.*, paragraphes 8.102 et 9.1 d).

324. Les Communautés européennes nous demandent d'infirmier la constatation du Groupe spécial selon laquelle les noms commerciaux ne sont pas couverts par l'*Accord sur les ADPIC*. En outre, les Communautés européennes nous demandent:

- a) d'infirmier les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) ne sont pas incompatibles avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967);
- b) de constater que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont incompatibles avec l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC* en ce qui concerne les noms commerciaux;
- c) de constater que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont incompatibles avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et avec l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC* en ce qui concerne les noms commerciaux; et
- d) de constater que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont incompatibles avec l'article 4 de l'*Accord sur les ADPIC* en ce qui concerne les noms commerciaux.

325. Les États-Unis sont d'accord avec les Communautés européennes pour dire que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que l'*Accord sur les ADPIC* n'énonçait aucune obligation en ce qui concerne les noms commerciaux.

326. Sur ce point, nous commençons par un examen de l'analyse faite par le Groupe spécial de la question de savoir si les noms commerciaux sont couverts par l'*Accord sur les ADPIC*. Le Groupe spécial a d'abord examiné l'article 1:2 de l'*Accord sur les ADPIC*, qui dispose 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 1 à 7 de la Partie II.

327. Le raisonnement du Groupe spécial était le suivant:

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

²³⁷ Rapport du Groupe spécial, paragraphes 8.122 et 9.1 f) et paragraphes 8.165 et 9.1 l).

ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.²³⁸ (pas d'italique dans l'original)

328. Le Groupe spécial a pris pour hypothèse que "[l]es 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" et a fait observer que "les sections 1 à 7 de la Partie II ne [faisaient] aucunement mention des noms commerciaux".²³⁹ Il a fait référence aux principes d'interprétation énoncés à l'article 31 de la *Convention de Vienne*, et a tiré la conclusion ci-après:

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.²⁴⁰

329. Ayant donc déterminé provisoirement que les noms commerciaux n'étaient pas couverts par l'Accord sur les ADPIC, le Groupe spécial s'est alors penché sur le sens à donner à l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC, qui dispose ce qui suit:

Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris (1967).

330. Comme nous l'avons indiqué précédemment, l'article 8 de la Convention de Paris (1967) prescrit spécifiquement de protéger les noms commerciaux.

331. Toutefois, le Groupe spécial a interprété les termes "pour ce qui est des", à l'article 2:1, comme limitant l'incorporation des dispositions de la Convention de Paris (1967), y compris l'article 8, dans les Parties II, III et IV de l'Accord sur les ADPIC. Son raisonnement était le suivant:

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. 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]" et qu'elle désigne explicitement les Parties II, III et IV, nous considérons que les Membres doivent se conformer aux

²³⁸ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.24.

²³⁹ *Ibid.*, paragraphe 8.25.

²⁴⁰ *Ibid.*, paragraphe 8.26.

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.²⁴¹ (non souligné dans l'original, notes de bas de page omises)

332. En se fondant sur l'article 32 de la *Convention de Vienne*, le Groupe spécial a également examiné l'historique de la négociation des articles 1:2 et 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* et a conclu que cet historique confirmait son interprétation de la portée dudit *Accord*.²⁴²

333. Nous ne souscrivons pas au raisonnement du Groupe spécial ni à sa conclusion concernant la portée de l'*Accord sur les ADPIC* en ce qu'elle se rapporte aux noms commerciaux.

334. À titre d'explication, nous examinons d'abord l'interprétation que le Groupe spécial a donnée de l'article 1:2 de l'*Accord sur les ADPIC*, qui, nous le rappelons, dispose 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 1 à 7 de la Partie II.

335. Le Groupe spécial a interprété le membre de phrase "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) comme s'il signifiait "la propriété intellectuelle s'entend des secteurs de la propriété intellectuelle qui figurent dans les *titres* des sections 1 à 7 de la Partie II". À notre sens, l'interprétation donnée par le Groupe spécial ne tient pas compte des termes mêmes de l'article 1:2, car elle passe sous silence le fait que le membre de phrase "font l'objet des sections 1 à 7 de la Partie II" vise non seulement les secteurs de la propriété intellectuelle indiqués dans chaque *titre* de section, mais d'autres *objets* également. Par exemple, à la section 5 de la Partie II, intitulée "Brevets", l'article 27:3 b) prévoit que les Membres ont la possibilité de protéger les obtentions de variétés végétales par des droits *sui generis* (comme les droits d'obtenteur) et non pas par des brevets.²⁴³

²⁴¹ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.30.

²⁴² *Ibid.*, paragraphes 8.31 à 8.40.

²⁴³ L'article 27:3 b) de l'*Accord sur les ADPIC* dispose ce qui suit:

Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité:

...

- b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection

D'après la théorie du Groupe spécial, de tels droits *sui generis* ne seraient pas couverts par l'*Accord sur les ADPIC*. La possibilité prévue à l'article 27:3 b) serait exclue de l'*Accord sur les ADPIC*.

336. En outre, nous ne pensons pas que l'interprétation que le Groupe spécial a donnée de l'article 1:2 peut se concilier avec les termes mêmes de l'article 2:1. Celui-ci incorpore expressément l'article 8 de la Convention de Paris (1967) dans l'*Accord sur les ADPIC*.

337. Le Groupe spécial était d'avis que les termes "pour ce qui est des" figurant à l'article 2:1 ont pour effet de "subordonner" les obligations des Membres au titre des articles de la Convention de Paris (1967) qui sont incorporés dans l'*Accord sur les ADPIC*, le résultat étant que les noms commerciaux ne sont pas couverts. Nous ne sommes pas d'accord.

338. L'article 8 de la Convention de Paris (1967) ne vise que la protection des noms commerciaux; il n'a pas d'autre objet. Si l'intention des négociateurs était d'exclure les noms commerciaux de la protection, il n'y aurait eu aucune raison d'inclure l'article 8 dans la liste des dispositions de la Convention de Paris (1967) qui ont été expressément incorporées dans l'*Accord sur les ADPIC*. Adopter l'approche du Groupe spécial reviendrait à vider l'article 8 de la Convention de Paris (1967), tel qu'il est incorporé dans l'*Accord sur les ADPIC* aux termes de l'article 2:1 de cet accord, de tout son sens et de tout son effet. Comme nous l'avons indiqué précédemment:

L'un des corollaires de la "règle générale d'interprétation" de la *Convention de Vienne* est que l'interprétation doit donner sens et effet à tous les termes d'un traité. 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.²⁴⁴

339. Quant à l'importance de l'historique de la négociation, nous ne considérons aucunement que celui-ci est déterminant pour la question dont nous sommes saisis. Les documents sur lesquels le Groupe spécial s'est appuyé ne permettent pas d'établir si l'*Accord sur les ADPIC* couvre les noms commerciaux. Les passages de l'historique de la négociation de l'article 1:2 cités par le Groupe spécial ne font même pas mention des noms commerciaux. Il n'y a absolument rien dans ces passages qui indique que les Membres étaient ou pour ou contre leur inclusion. De fait, la seule référence à un débat relatif aux secteurs couverts l'*Accord sur les ADPIC* concerne non pas les noms commerciaux

des variétés végétales par des brevets, par un système *sui generis* efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent alinéa seront réexaminées quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'*Accord sur l'OMC*.

²⁴⁴ Rapport de l'Organe d'appel *États-Unis - Essence*, *supra*, note de bas de page 102, page 25. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel *Japon - Boissons alcooliques II*, *supra*, note de bas de page 102, page 21.

mais les secrets d'affaires.²⁴⁵ Le Groupe spécial lui-même a reconnu que "les dossiers ne donnent pas de renseignements sur le but de cette adjonction"²⁴⁶ des termes "pour ce qui est des" au début de l'article 2:1. Par conséquent, nous ne considérons pas que des conclusions puissent être tirées de ces dossiers quant à l'interprétation des termes "pour ce qui est des" figurant à l'article 2:1 en ce qui concerne les noms commerciaux.

340. Aussi, à notre avis, l'interprétation que le Groupe spécial a donnée des articles 1:2 et 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* est contraire au sens ordinaire des termes de ces dispositions et n'est donc pas conforme aux règles coutumières d'interprétation énoncées à l'article 31 de la *Convention de Vienne*.²⁴⁷ De plus, nous ne pensons pas que l'historique de la négociation confirme, au sens de l'article 32 de la *Convention de Vienne*, l'interprétation que le Groupe spécial a donnée des articles 1:2 et 2:1.

341. Pour toutes ces raisons, nous infirmons la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.41 de son rapport selon laquelle les noms commerciaux ne sont pas couverts par l'*Accord sur les ADPIC* et constatons que les Membres de l'OMC ont l'obligation en vertu de l'*Accord sur les ADPIC* d'assurer la protection des noms commerciaux.

342. Ayant infirmé la constatation du Groupe spécial, nous examinons ensuite si nous devrions achever l'analyse juridique en ce qui concerne l'application de l'article 211 aux noms commerciaux et la compatibilité de l'article 211 avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967), avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967), et avec l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, l'article 4 de l'*Accord sur les ADPIC* et l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*.

343. Dans le passé, nous avons achevé l'analyse dans les cas où il y avait suffisamment de constatations de fait dans le rapport du groupe spécial ou de faits non contestés dans le dossier du groupe spécial pour nous permettre de le faire²⁴⁸, et nous n'avons pas achevé l'analyse lorsque ce

²⁴⁵ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.34.

²⁴⁶ *Ibid.*, paragraphe 8.39.

²⁴⁷ Voir l'article 3:2 du Mémorandum d'accord.

²⁴⁸ Voir le rapport de l'Organe d'appel *États-Unis - Essence*, *supra*, note de bas de page 102, pages 20 et suivantes; le rapport de l'Organe d'appel *Canada - Certaines mesures concernant les périodiques*, WT/DS31/AB/R, adopté le 30 juillet 1997, RRD 1997:1, 461, pages 481 et suivantes; le rapport de l'Organe d'appel *CE - Hormones*, *supra*, note de bas de page 46, paragraphes 222 et suivants; le rapport de l'Organe d'appel *Communautés européennes - Mesures affectant l'importation de certains produits provenant de volailles*, WT/DS69/AB/R, adopté le 23 juillet 1998, paragraphes 156 et suivants; le rapport de l'Organe d'appel *Australie - Mesures visant les importations de saumons ("Australie - Saumons")*, WT/DS18/AB/R, adopté le 6 novembre 1998, paragraphes 117 et suivants, 193 et suivants et 227 et suivants; le rapport de l'Organe d'appel

n'était pas le cas.²⁴⁹ Dans un cas, nous avons refusé d'achever l'analyse pour ce qui était d'une question "nouvelle" dont l'examen n'avait pas été suffisamment approfondi devant le Groupe spécial.²⁵⁰

344. Dans le présent appel, les Communautés européennes font valoir que nous devrions achever l'analyse, alors que les États-Unis soutiennent que nous ne le devrions pas le faire parce que, à leur avis, les constatations de fait du Groupe spécial concernant la protection des noms commerciaux en vertu de la législation des États-Unis sont insuffisantes pour que nous le fassions. Les États-Unis ajoutent que, si nous décidions d'achever l'analyse, nous devrions constater que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) ne sont pas incompatibles avec l'une quelconque des obligations concernant les noms commerciaux qui découlent de l'*Accord sur les ADPIC* ou de la Convention de Paris (1967).

345. Nous estimons qu'il y a, dans le dossier du Groupe spécial, suffisamment de faits non contestés concernant la protection des noms commerciaux pour que nous puissions achever l'analyse portant sur l'incompatibilité alléguée de l'article 211 a) 2) et de l'article b) avec les articles 3:1, 4 et 42 de l'*Accord sur les ADPIC*, et avec l'article 2:1 de cet accord pris conjointement avec les articles 2 1) et 8 de la Convention de Paris (1967).

États-Unis - Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, WT/DS58/AB/R, adopté le 6 novembre 1998, paragraphes 123 et suivants; le rapport de l'Organe d'appel *Japon - Mesures visant les produits agricoles*, WT/DS76/AB/R, ("*Japon - Produits agricoles II*"), *supra*, note de bas de page 104, paragraphes 112 et suivants; le rapport de l'Organe d'appel *États-Unis - Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger"*, WT/DS108/AB/R, adopté le 20 mars 2000, paragraphes 133 et suivants; le rapport de l'Organe d'appel *Canada - Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, Recours du Brésil à l'article 21:5 du Mémoire d'accord sur le règlement des différends*, WT/DS70/AB/RW, adopté le 4 août 2000, paragraphes 43 et suivants; le rapport de l'Organe d'appel *États-Unis - Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de gluten de froment en provenance des Communautés européennes*, WT/DS166/AB/R, adopté le 19 janvier 2001, paragraphes 80 et suivants et 127 et suivants; le rapport de l'Organe d'appel *Communautés européennes - Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant ("CE - Amiante")*, WT/DS135/AB/R, adopté le 5 avril 2001, paragraphes 133 et suivants; le rapport de l'Organe d'appel, *États-Unis - Mesures de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle-Zélande et d'Australie*, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adopté le 16 mai 2001, paragraphes 150 et suivants et 172 et suivants.

²⁴⁹ Voir le rapport de l'Organe d'appel *Australie - Saumons*, *supra*, note de bas de page 248, paragraphes 209 et suivants, 241 et suivants et 255; le rapport de l'Organe d'appel *Corée - Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers*, WT/DS98/AB/R, adopté le 12 janvier 2000, paragraphes 91 et suivants et 102 et suivants; le rapport de l'Organe d'appel *Canada - Certaines mesures affectant l'industrie automobile*, WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R, adopté le 19 juin 2000, paragraphes 133 et suivants et 144 et suivants; le rapport de l'Organe d'appel *Corée - Mesures affectant les importations de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée*, WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adopté le 10 janvier 2001, paragraphes 128 et suivants; le rapport de l'Organe d'appel *CE - Amiante*, *supra*, note de bas de page 245, paragraphes 78 et suivants; le rapport de l'Organe d'appel *Canada - Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers*, Recours des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande à l'article 21:5 du *Mémoire d'accord*, WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW, adopté le 18 décembre 2001, paragraphes 98 et suivants.

²⁵⁰ Rapport de l'Organe d'appel *CE - Amiante*, *supra*, note de bas de page 248, paragraphe 84.

346. À cet égard, nous relevons que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b), tels qu'ils sont libellés, n'établissent pas de distinction entre les marques et les noms commerciaux. Ces deux formes de propriété intellectuelle sont assujetties à l'article 211 a) 2) et à l'article 211 b). Nous relevons également que les deux participants conviennent que la constatation du Groupe spécial concernant l'application de l'*Accord sur les ADPIC* aux noms commerciaux était erronée. Les deux participants ont mentionné la protection des noms commerciaux ainsi que des marques tout au long de leurs communications au Groupe spécial, souvent de manière interchangeable, l'un et l'autre "acceptant comme un fait que les noms commerciaux relèvent du champ d'application [de l'Accord sur les ADPIC] des ADPIC".²⁵¹ Il s'ensuit que le dossier du Groupe spécial contient des renseignements suffisants sur les noms commerciaux.

347. Le Groupe spécial a spécifiquement examiné la protection des noms commerciaux en vertu de la législation des États-Unis. Les États-Unis ont donné à une question posée par le Groupe spécial la réponse ci-après au sujet de la protection des noms commerciaux, laissant entendre que la protection des noms commerciaux était identique à la protection accordée aux marques découlant de la "common law"²⁵²:

L'article 43 de la Loi sur les marques, 15 U.S.C. 1125, constitue le fondement juridique permettant d'engager une action pour concurrence déloyale en rapport avec des marques et des noms commerciaux. Le titulaire, quelle que soit la forme de propriété considérée, peut revendiquer des droits en tant que plaignant.

...

"Trade name" et "commercial name" (ci-après collectivement désignés par l'expression "nom commercial") sont synonymes aux termes de la Loi Lanham et sont définis comme étant "tout nom utilisé par une personne pour identifier son entreprise, sa profession ou son métier". Voir l'article 45 de la Loi Lanham (Définitions), 15 U.S.C. paragraphe 1127 (pièce n° 28 des États-Unis). Les noms commerciaux ne peuvent pas être enregistrés au niveau fédéral en vertu de la Loi Lanham. Les noms commerciaux peuvent faire l'objet de la protection prévue par la "common law" lorsqu'ils ont un deuxième sens. *Une partie alléguant une atteinte portée à un nom commercial peut intenter un procès devant un tribunal d'État ou intenter une action en justice à l'échelon fédéral au titre de l'article 43 a) de la Loi Lanham, 15 U.S.C. paragraphe 1125 a), de la*

²⁵¹ Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, note de bas de page 7 relative au paragraphe 21, citant la demande des États-Unis tendant à ce que le Groupe spécial réexamine des aspects précis du rapport intérimaire.

²⁵² La question n° 9 du Groupe spécial aux États-Unis est la suivante: "Veuillez indiquer comment les droits découlant de la "common law" en rapport avec les marques et les noms commerciaux (trade names et commercial names en anglais) sont protégés en vertu de la législation des États-Unis."

même manière qu'une partie qui allègue des droits découlant de la "common law" sur une marque non enregistrée. Aucune présomption de validité ou de propriété n'est accordée au titulaire d'un nom commercial ou d'une marque découlant de la "common law". (pas d'italique dans l'original)

348. S'agissant de la protection accordée aux noms commerciaux au titre de l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967), la position des États-Unis devant le Groupe spécial était la suivante:

Les obligations énoncées à l'article 8 sont claires. Un Membre doit accorder une certaine protection aux noms commerciaux, sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, et qu'ils fassent ou non partie d'une marque

...

L'article 8 n'impose aucune prescription quant à l'étendue de la protection sinon, par le biais de l'article 2 de la Convention de Paris, celle d'accorder le traitement national.²⁵³

349. Les Communautés européennes ont également fait observer que la portée de la protection prévue à l'article 8 n'était pas précise. Elles ont dit ce qui suit:

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".²⁵⁴ (note de bas de page et soulignement omis)

350. En outre, dans leurs communications au Groupe spécial sur la compatibilité de l'article 211 a) 2) et de l'article 211 b) avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967), et les articles 3:1, 4 et 42 de l'*Accord sur les ADPIC*, les deux participants ont présenté au sujet des noms commerciaux les mêmes arguments que ceux qu'ils avaient avancés pour les marques. Les États-Unis ont également fait valoir ce qui suit devant le Groupe spécial:

²⁵³ Première communication des États-Unis au Groupe spécial, paragraphe 94. Voir aussi le rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.105.

... on ne peut affirmer que les protections conférées aux noms commerciaux doivent être plus strictes que celles conférées aux marques. Par conséquent, pour les raisons données dans toute la présente communication en ce qui concerne les marques, l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) ne sont pas incompatibles avec l'article 8 de la Convention de Paris.²⁵⁵

351. Nous notons en outre que, dans la demande qu'ils ont présentée conformément à l'article 15 du Mémorandum d'accord en vue d'un réexamen intérimaire de certains aspects du rapport du Groupe spécial, les États-Unis ont fait valoir que "l'analyse des allégations [des Communautés européennes] en ce qui concerne les noms commerciaux ne différerait pas de celle qui se rapportait aux marques".²⁵⁶ Cet argument des États-Unis a été cité par les Communautés européennes dans le présent appel sans que les États-Unis ne soulèvent d'objections.

352. Compte tenu:

- du fait que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) n'établissent pas de distinction à première vue entre les marques et les noms commerciaux;
- de l'approche suivie par les participants, qui ont présenté les mêmes arguments et utilisé les mêmes analyses en ce qui concerne la protection des noms commerciaux et des marques, laissant entendre que les obligations relatives à la protection des uns ne diffèrent pas des obligations concernant la protection des autres;
- des renseignements versés au dossier du Groupe spécial au sujet de l'interprétation que les participants ont donnée de l'article 8 de la Convention de Paris (1967); et
- des renseignements versés au dossier du Groupe spécial au sujet de la protection des noms commerciaux en vertu de la législation des États-Unis;

nous concluons que le dossier du Groupe spécial contient suffisamment de constatations de fait et de faits non contestés par les participants pour nous permettre d'achever l'analyse relative à la compatibilité de l'article 211 a) 2) et de l'article 211 b) - pour ce qui est des noms commerciaux - avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris

²⁵⁴ Rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.102.

²⁵⁵ Première communication des États-Unis au Groupe spécial, paragraphe 95. Voir aussi le rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.106.

²⁵⁶ Communication des Communautés européennes en tant qu'appelant, note de bas de page 7 relative au paragraphe 21, citant la demande des États-Unis tendant à ce que le Groupe spécial réexamine des aspects précis du rapport intérimaire.

(1967) et l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, avec l'article 4 de l'*Accord sur les ADPIC*, avec l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*, et avec l'article 2:1 dudit accord pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967).

353. S'agissant de l'incompatibilité alléguée de l'article 211 a) 2) et de l'article 211 b) avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, et avec l'article 4 de l'*Accord sur les ADPIC*, nous rappelons nos conclusions ci-dessus selon lesquelles ces articles imposent aux ressortissants désignés et à leurs ayants cause l'obligation d'obtenir le consentement exprès des titulaires initiaux ou de leurs ayants cause de bonne foi.²⁵⁷ Nous notons que l'obligation d'obtenir le consentement exprès s'applique non seulement à la catégorie définie de *marques* visée par ces articles, mais encore à la catégorie définie de *noms commerciaux* visée par ces articles.²⁵⁸ Nous rappelons également que l'article 211 a) 2), lu conjointement avec l'article 211 d), ne s'applique qu'aux ayants cause d'origine non américaine, alors que l'article 211 b) s'applique aux ayants cause quelle que soit leur origine.²⁵⁹

354. Par conséquent, nous constatons que notre conclusion figurant au paragraphe 268 ci-dessus, selon laquelle, en raison de "l'obstacle supplémentaire" n'est imposé par l'article 211 a) 2) qu'aux ayants cause non américains pour les droits de marque visés par cet article, les États-Unis violent l'obligation de traitement national énoncée à l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et à l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, s'applique également aux ayants cause pour les noms commerciaux visés par cet article.

355. Nous constatons en outre que notre conclusion figurant au paragraphe 272 ci-dessus, selon laquelle, au niveau des ayants cause pour les droits conférés par une marque visés par cet article, l'article 211 b) n'est pas incompatible avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, s'applique également aux ayants cause pour les noms commerciaux visés par cet article.

356. Nous constatons également que notre conclusion figurant au paragraphe 296 ci-dessus, selon laquelle l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont incompatibles avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, dans la mesure où ils concernent le traitement des titulaires initiaux de

²⁵⁷ Voir *supra*, paragraphes 120 et 121.

²⁵⁸ Voir *supra*, paragraphe 2.

²⁵⁹ Voir *supra*, paragraphes 268 et 271.

marques visés par ces articles, s'applique également aux titulaires initiaux de noms commerciaux visés par l'article 211 a) 2) et l'article 211 b).

357. Nous constatons par ailleurs que notre conclusion figurant au paragraphe 319 ci-dessus, selon laquelle l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont incompatibles avec l'article 4 de l'*Accord sur les ADPIC*, dans la mesure où ils concernent le traitement des titulaires initiaux de marques visés par ces articles, s'applique également aux titulaires initiaux de noms commerciaux visés par l'article 211 a) 2) et l'article 211 b).

358. Nous rappelons notre conclusion figurant au paragraphe 231 ci-dessus, selon laquelle l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) ne sont *pas* incompatibles avec l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*, dans la mesure où sont concernés des détenteurs de droits conférés par une marque visée par ces articles. Nous notons que, comme c'est le cas pour les détenteurs de droits de marque, ces articles imposent seulement aux tribunaux des États-Unis de ne pas reconnaître une revendication de droits par des ressortissants désignés ou des ayants cause dont il a été déterminé, après application des Règles fédérales de procédure civile et des Règles fédérales de présentation de la preuve des États-Unis, qu'ils ne sont pas titulaires des noms commerciaux visés à l'article 211 a) 2) et à l'article 211 b), de ne pas donner effet à une telle revendication ni de l'entériner d'une autre manière. Par conséquent, nous constatons que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) ne sont pas incompatibles avec l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC* en ce qui concerne les détenteurs de droits sur des noms commerciaux visés par ces articles.

359. Nous rappelons en outre notre conclusion figurant au paragraphe 195 ci-dessus dans la section se rapportant à l'article 16:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, selon laquelle ni la Convention de Paris (1967) ni l'*Accord sur les ADPIC* ne déterminent qui est ou n'est pas le titulaire d'une marque. Nous estimons que la Convention de Paris (1967) et l'*Accord sur les ADPIC* ne déterminent pas non plus qui est ou n'est pas le titulaire d'un nom commercial. Étant donné que, à notre avis, l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) se rapportent à la propriété²⁶⁰, nous concluons que ces articles ne sont pas incompatibles avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967).

XII. Constatations et conclusions

360. Pour les raisons exposées dans le présent rapport, l'Organe d'appel:

²⁶⁰ Voir *supra*, paragraphe 121.

- a) confirme la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.89 de son rapport selon laquelle 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 6quinquies A 1) de la Convention de Paris (1967);
- b) confirme la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.70 de son rapport, selon laquelle l'article 211 a) 1) n'est pas incompatible avec l'article 15:1 de l'*Accord sur les ADPIC*;
- c) confirme les constatations du Groupe spécial figurant aux paragraphes 8.112 et 8.159 de son rapport et constate que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) ne sont pas incompatibles avec l'article 16:1 de l'*Accord sur les ADPIC*;
- d) s'agissant de l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*, et pour ce qui est des marques:
 - i) infirme la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.102 de son rapport et constate que l'article 211 a) 2) n'est pas incompatible avec cet article; et
 - ii) confirme la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.162 de son rapport et constate que l'article 211 b) n'est pas incompatible avec cet article;
- e) s'agissant de l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et de l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, et pour ce qui est des marques:
 - i) en ce qui concerne les ayants cause:
 - a) infirme la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.140 de son rapport et constate que l'article 211 a) 2) est incompatible avec ces articles;
 - b) confirme la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.173 de son rapport et constate que l'article 211 b) n'est pas incompatible avec ces articles;

- ii) en ce qui concerne les titulaires initiaux, infirme les constatations du Groupe spécial figurant aux paragraphes 8.140 et 8.173 de son rapport et constate que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont incompatibles avec ces articles;
- f) infirme les constatations du Groupe spécial figurant aux paragraphes 8.148 et 8.176 de son rapport concernant les titulaires initiaux et constate que, à cet égard, et, pour ce qui est des marques, l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont incompatibles avec l'article 4 de l'*Accord sur les ADPIC*;
- g) infirme la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.41 de son rapport selon laquelle les noms commerciaux ne sont pas couverts par l'*Accord sur les ADPIC*, et constate que les Membres de l'OMC ont l'obligation au titre de l'*Accord sur les ADPIC* d'assurer la protection des noms commerciaux et, en conséquence:
 - i) s'agissant de l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et de l'article 3:1 de l'*Accord sur les ADPIC*, et pour ce qui est des noms commerciaux:
 - a) en ce qui concerne les ayants cause, constate que l'article 211 a) 2) est incompatible avec ces articles;
 - b) en ce qui concerne les ayants cause, constate que l'article 211 b) n'est pas incompatible avec ces articles;
 - c) en ce qui concerne les titulaires initiaux, constate que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) sont incompatibles avec ces articles;
 - ii) constate que, pour ce qui est des noms commerciaux, l'article 211 a) 2) et l'article b) sont incompatibles avec l'article 4 de l'*Accord sur les ADPIC*;
 - iii) constate que, pour ce qui est des noms commerciaux, l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) ne sont pas incompatibles avec l'article 42 de l'*Accord sur les ADPIC*; et
 - iv) constate que l'article 211 a) 2) et l'article 211 b) ne sont pas incompatibles avec l'article 2:1 de l'*Accord sur les ADPIC* pris conjointement avec l'article 8 de la Convention de Paris (1967).

361. L'Organe d'appel *recommande* que l'ORD demande aux États-Unis de rendre leur mesure qui, dans le présent rapport et dans le rapport du Groupe spécial tel qu'il est modifié par le présent rapport, est jugée incompatible avec l'*Accord sur les ADPIC*, conforme à leurs obligations au titre de cet accord.

XIII. Remarques finales

362. Nous tenons à souligner que la présente décision n'est pas un jugement sur la confiscation tel que ce terme est défini à l'article 211.²⁶¹ Nous ne sommes pas saisis de la question de la validité de l'expropriation des droits de propriété intellectuelle ou d'autres droits de propriété quels qu'ils soient sans indemnisation par un Membre de l'OMC sur son propre territoire. Nous n'exprimons aucun avis, et nous ne sommes pas tenus d'exprimer un avis dans le présent appel, sur le point de savoir si un Membre de l'OMC devrait ou ne devrait pas reconnaître sur son propre territoire les marques, les noms commerciaux ou tous autres droits afférents aux droits de propriété intellectuelle ou à d'autres droits de propriété, qui pourraient avoir fait l'objet d'une expropriation ou avoir été autrement confisqués sur d'autres territoires.

363. Toutefois, dans le cas où un Membre de l'OMC choisit de ne pas reconnaître sur son propre territoire les droits de propriété intellectuelle en rapport avec une confiscation de droits sur un autre territoire, une mesure résultant de ce choix ou mettant en œuvre ce choix doit, si elle affecte d'autres Membres de l'OMC, être conforme aux dispositions de l'*Accord sur les ADPIC*, dont tous les Membres de l'OMC ont accepté volontairement le caractère contraignant. En prenant une telle mesure, ce Membre de l'OMC doit accorder aux ressortissants de tous les autres Membres de l'OMC "un traitement non moins favorable" que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants, et doit accorder aux ressortissants de tous les autres Membres de l'OMC "tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités" accordés à tout autre Membre de l'OMC. En prenant une telle mesure, un Membre de l'OMC ne peut pas établir une discrimination d'une manière qui ne respecte pas les obligations d'accorder le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée, qui sont fondamentales pour l'*Accord sur les ADPIC*.

²⁶¹ Voir *supra*, note de bas de page 7.

Texte original signé à Genève le 19 décembre 2001 par:

Claus-Dieter Ehlermann
Président de la section

James Bacchus
Membre

Julio Lacarte-Muró
Membre