

**Université Paris-Panthéon-Assas**

école doctorale de Droit Privé (ED 6)

Thèse de doctorat en droit des marques  
soutenue le 3 février 2023

**Deux harmonisations régionales de  
droits des marques**



**Auteur : Karina Lucila CASTRO ALVARADO**

Sous la direction de Jean-Christophe Galloux

Membres du jury :

- Madame le professeur Marie Malaurie-Vignal à l'Université de Saint Quentin en Yvelines
- Monsieur Jean-Luc Piotraut, Maître de conférences à l'Université de Lorraine : rapporteur
- Madame Pascale Tréfigny, Maître de conférences à l'Université de Grenoble : rapporteur
- Monsieur Julien Canlorbe, Docteur en droit, Avocat au barreau de Paris
- Monsieur le professeur Jean-Christophe Galloux à l'Université Paris II-Panthéon-Assas

## ***Avertissement***

La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

## **Remerciements**

*J'aimerais tout d'abord remercier mon directeur de thèse, Jean-Christophe Galloux, pour m'avoir encouragée et pour m'avoir appris à être plus autonome tout au long de ce travail de recherche.*

*Ce travail n'aurait pas pu être réalisé sans l'aide de ma famille, surtout celle de ma chère mère, María Magdalena Alvarado Vela, qui m'a soutenue à chaque moment de doute ou d'angoisse face aux difficultés rencontrées pendant l'élaboration de ma thèse.*

*Mes remerciements vont aussi à mon cher époux, Maxime Casile, pour son soutien constant et son enthousiasme à l'égard de mon travail de recherche comme de la vie en général.*

*Enfin, je remercie mes amis qui, avec la question récurrente, « quand est-ce que tu vas finir cette thèse ? » et leurs conseils, m'ont donnée ce coup de pouce que j'avais besoin pour atteindre mon objectif professionnel, la soutenance de ma thèse.*

## **Résumé (1700 caractères) :**

*Les principes du droit des marques consacrés par la Convention d'Union de Paris (CUP) du 20 mars 1883 ont été repris dans le monde entier. Les dispositions de l'Union européenne (UE) ont imposé ces principes dans leurs propres termes : la directive communautaire n° 89/104/CEE qui a été remplacée par la directive communautaire n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008, laquelle a été ensuite remplacée par la directive de l'UE n° 2015/2436 du 16 décembre 2015.*

*Quant à la Communauté andine des Nations (CAN), elle a aussi pris en compte ces principes dans ses « décisions andines », lesquelles se sont succédées : la décision andine n° 85 de 1974, la décision andine n° 311 de 1991, la décision andine n° 313 de 1992, la décision andine n° 344 de 1993 et la décision andine n° 486 de 2000. Néanmoins, l'adoption des principes du droit des marques de la CUP par l'Union européenne et par la Communauté andine des Nations a été différente.*

*Comme tout processus d'intégration, la Communauté andine des Nations a dû surmonter des obstacles. Une fois créée, la CAN a établi des normes visant non seulement à rassembler quatre pays (Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou), mais aussi à la rapprocher des pays européens. Ainsi, l'Espagne est désormais un membre observateur de la CAN.*

*La norme andine visant le rapprochement est le régime commun de la propriété industrielle de la Décision andine n° 486. Cette décision andine présente plus d'une différence avec les directives de l'UE. De plus, chaque pays membre de la CAN lui a donné une interprétation et une application différente parce que chacun a essayé d'adapter ladite décision andine à son contexte culturel et à son droit national constant.*

*Descripteurs : La Communauté andine des Nations (CAN), la Décision Andine n° 486, le droit des marques de la Bolivie, de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou.*

**Title and Abstract (1700 characters):**

***Two regional harmonizations of trademark rights***

*The principles of the trademark law established by the Paris Convention (CUP) of March 20, 1883 have been adopted in all over the world. The provisions of the European Union (UE) imposed these principles in their own terms: the Community Directive No. 89/104/EEC which has been replaced by the Community Directive No. 2008/95/EC of October 22, 2008, which has been subsequently replaced by the European Union Directive No. 2015/2436 of December 16, 2015.*

*With respect to the Andean Community of Nations (CAN), they also took these principles into account in their "Andean decisions", which have been followed one another: Andean decision No. 85 of 1974, Andean decision No. 311 of 1991, Andean decision No. 313 of 1992, Andean decision No. 344 of 1993 and Andean decision No. 486 of 2000. However, the adoption of the CUP trademark law principles by the European Union and by the Andean Community of Nations has been different.*

*Like any integration process, the Andean Community of Nations had to overcome obstacles. Once created, the CAN established standards aimed not only at bringing together four countries (Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru), but also at bringing it closer to the European countries. Thus, Spain is now an observer member of the Andean Community of Nations.*

*The Andean standard targeting the rapprochement is the common industrial property regime of the Andean decision No. 486. This Andean decision has more than one difference with the European Union directives. In addition, each member country of the CAN gave it a different interpretation and application because each tried to adapt said Andean decision to its cultural context and to its constant national law.*

*Keywords: The Andean Community of Nations (CAN), the Andean decision No. 486, the trademark law of Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru.*

## ***Principales abréviations***

	<b>LIBELLÉ COMPLET</b>	<b>ABRÉVIATION</b>
	Association Latino-Américain de l'Intégration	ALADI
	Association Latino-Américain du Libre Commerce	ALALC
	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce	ADPIC
	Banque Interaméricaine de développement	BID
	Carte d'identité étrangère	C.E.
	Carte d'identité nationale	C.C.
	Commission des signes distinctifs	CSD
	Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes	CEPAL
	Communauté andine des Nations	CAN
	Communauté Andine	CAN
	Conseil andin des ministres des Affaires étrangères	CAMRE
	Convention d'Union de Paris	CUP
	Corporation andine de développement	CAF
	Cour de justice de l'Union européenne	CJUE
	Code organique administratif	COA
	Code organique général de procédures	COGEP
	Demande de marque de l'Union européenne	DMUE
	Document national d'identité	DNI
	Direction nationale de droits d'auteur	DNDA
	Direction des signes distinctifs	DSD
	Espace économique européen	EEE
	Institut d'investigation technologique industrielle et de normes techniques	ITINTEC
	Institut équatorien de la propriété intellectuelle	IEPI
	Institut national de la défense de la concurrence et de la protection de la propriété intellectuelle	INDECOPI

Loi organique de la transparence et de l'accès à l'information publique	LOTAIP
Loi organique du système national des contrats publics	LOSNC
Loi organique des garanties juridictionnelles et contrôle constitutionnel	LOGJCC
Loi organique de service public	LOSEP
Marque de l'Union européenne	MUE
Marché Commun du Sud	MERCOSUR
Numéro d'identification tributaire	NIT
Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle	EUIPO
Organisation des États américains	OEA
Organisation mondiale de commerce	OMC
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle	OMPI
Organisation mondiale de la santé	OMS
Organisation Panaméricaine de la Santé	OPS
Pays avec moins développement économique relatif	PMDER
Propriété industrielle	PI
Préférence Tarifaire Régionale	PAR
Programme des Nations unies pour le développement	PNUD
Registre unique de contribuable	RUC
Règlement sur les marques de l'Union européenne	RMUE
Secrétariat Générale Ibéro-américain	SEGIB
Service National de Droit Intellectuel	SENADI
Service National de Propriété Intellectuelle	SENAPI
Surintendance de l'industrie et du commerce	SIC
Surintendance Nationale de Registres Publics	SUNARP
Système Andin d'Intégration	SAI
Système Économique Latino-Américain	SELA

	Texte unique de procédures administratives	TUPA
	Tribunal de Justice de la CAN	TJCA
	Tribunal de première instance des Communautés européennes	TPICE
	Traité de coopération en matière de brevets	PCT
	Traités de libre commerce	TLC
	Union européenne	UE
	Unité d'imposition fiscale	UIT

## Sommaire

Deux harmonisations régionales de droits des marques / février 2023	1
<b>Introduction</b>	<b>20</b>
§ 1 L'origine de la CAN	21
§ 2 Le rôle du Tribunal de Justice de la CAN	24
§ 3 L'interprétation enrichit la jurisprudence andine	25
I. Les deux types d'interprétation	26
II. Les caractéristiques de l'interprétation	26
III. La recevabilité de la demande d'interprétation	27
IV. Les normes andines de la propriété intellectuelle	28
§ 4 Le statut des pays andins au sein de l'OMPI	29
§ 5 Le rapprochement des législations nationales	31
§ 6 Les principes de la Décision andine n° 486	32
§ 7 La valeur de la protection rattachée aux marques	33
I. La protection des marques en Bolivie	34
II. La protection des marques en Colombie	34
III. La protection des marques en Équateur	35
IV. La protection des marques au Pérou	36
<b>PREMIÈRE PARTIE : LES CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE MARQUE</b>	<b>38</b>
<b>Titre préliminaire : LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE AVANT LA CAN</b>	<b>38</b>
Chapitre I : L'historique de la propriété industrielle en Bolivie	38
Chapitre II : L'historique de la propriété industrielle en Colombie	40
Chapitre III : L'historique de la propriété industrielle en Équateur	41
Chapitre IV : L'historique de la propriété industrielle au Pérou	43
<b>TITRE I : L'acquisition par voie d'enregistrement</b>	<b>48</b>
Sous-titre I : Les conditions de fond de validité de la marque	48
Chapitre I : Les conditions absolues de validité de la marque	48
Sous-chapitre I : La notion de marque développée par la CAN	48
Section I - La jurisprudence au titre de la Décision andine n° 85	49
§ 1 La définition de la marque selon la Décision andine n° 85	49
§ 2 Le droit de propriété de la marque selon la Décision andine n° 85	49
§ 3 La finalité de la marque selon la Décision andine n° 85	49
Section II - La jurisprudence au titre de la Décision andine n° 344	50
§ 1 La perceptibilité de la marque selon la Décision andine n° 344	50
§ 2 La distinctivité de la marque selon la Décision andine n° 344	51
§ 3 La représentation de la marque selon la Décision andine n° 344	52

Section III - La jurisprudence au titre de la Décision andine n° 486	53
Section IV - Les autres signes distinctifs	55
§ 1 Le nom commercial	55
§ 2 L'apparence distinctive	55
§ 3 Le slogan commercial	56
§ 4 La dénomination d'origine	56
§ 5 La marque de certification	57
§ 6 La marque collective	57
Sous-chapitre II : La notion de marque développée par les pays andins	58
Section I - La marque bolivienne	59
§ 1 La définition de la marque établie par la loi de 1918	59
§ 2 Les précisions données par l'Office bolivien	61
Section II - La marque colombienne	62
§ 1 La finalité de la marque selon l'Office colombien	62
§ 2 Les exigences de fond pour la marque colombienne	63
Section III - La marque équatorienne	63
§ 1 Les principes tirés de la loi de 1998	64
§ 2 Les précisions données par l'Office équatorien	65
Section IV - La marque péruvienne	66
§ 1 Les exigences posées par le décret législatif n° 1075	66
§ 2 Les précisions données par le Tribunal de l'INDECOPI	70
Section V – La notion de marque développée par l'EUIPO	74
§ 1 La perception visuelle du signe	74
§ 2 La représentation graphique du signe	74
§ 3 Le caractère distinctif du signe	74
Sous-chapitre III : Les exigences de validité de la marque	75
Section I - L'exigence de distinctivité	75
§ 1 Le caractère distinctif d'une marque péruvienne	75
I. La distinctivité selon le Tribunal de l'INDECOPI	76
II. La distinctivité selon la Direction des signes distinctifs	77
III. L'analyse menée par l'Office péruvien	78
§ 2 Le caractère distinctif d'une marque colombienne	83
I. Les précisions tirées de la décision andine de 2005	83
II. Les précisions tirées de la décision andine de 2007	84
III. L'analyse menée par l'Office colombien	84
A. Le dépôt du domaine national « .co »	84
B. Le dépôt de la phrase « Je suis comptable »	87
C. Le dépôt du signe PURE NLP	88
D. Le dépôt de la marque verbale BEBE	89

§ 3	Le caractère distinctif d'une marque équatorienne	90
I.	La distinctivité selon le Comité de Propriété Intellectuelle	91
II.	La distinctivité selon le Tribunal andin	91
III.	Les précisions tirées de la doctrine et du Guide d'application de la Convention de Paris	92
IV.	L'analyse menée par l'Office équatorien	93
§ 4	Le caractère distinctif d'une marque bolivienne	95
I.	L'affaire « crédit vert »	95
II.	L'affaire SUAVITEL vs. SUAVITY	98
III.	L'affaire BANEXITO vs. BANESCO	99
IV.	La recherche de cas par cas sur la base officielle du SENAPI	100
§ 5	Le caractère distinctif d'une marque de l'Union européenne	102
I.	L'affaire BEAU & BIEN	102
II.	L'affaire Global Biodiversity Score	104
Section II - Les autres exigences de fond		105
§ 1	Les signes descriptifs	105
I.	Le caractère descriptif selon l'autorité péruvienne	106
A.	L'affaire « nettoie tout »	106
B.	L'affaire MAXIMUM CAVITY PROTECTION	110
II.	Le caractère descriptif selon l'autorité bolivienne	114
A.	L'affaire MAXIM vs. MAXI KING	114
B.	La recherche de cas par cas sur la base officielle du SENAPI	117
III.	Le caractère descriptif selon l'autorité équatorienne	119
A.	L'affaire MULTI BILINGUE	119
B.	L'affaire SPRAY COLOR	121
C.	L'affaire « plus de germes »	124
IV.	Le caractère descriptif selon l'autorité colombienne	124
A.	Le caractère descriptif en vertu de la qualité du produit/service	126
B.	Le caractère descriptif en vertu de la quantité du produit/service	126
C.	Le caractère descriptif en vertu de la finalité du produit/service	127
D.	Le caractère descriptif en vertu de la valeur du produit/service	127
E.	Le caractère descriptif en vertu de l'origine du produit/service	127
F.	Le caractère descriptif en vertu des caractéristiques du produit/service	128
V.	Le caractère descriptif selon le droit européen	129
§ 2	Les autres exclusions d'enregistrement	129
I.	Les autres signes exclus en Colombie	130
A.	Le signe constitué d'une couleur isolée non délimitée	130
B.	Les signes consistant en la forme usuelle du produit	132

C.	Les signes constitués des formes donnant un avantage fonctionnel ou technique	133
D.	Les signes constitués d'une couleur délimitée	134
E.	Les signes consistant en un nom générique ou technique	134
II.	Les autres signes exclus au Pérou	136
A.	Les signes tridimensionnels	138
B.	Les signes consistant en la forme usuelle du produit	139
C.	Les signes consistant en la forme imposée par la nature du produit	139
D.	Les signes constitués des formes donnant un avantage fonctionnel ou technique	140
E.	Les signes trompeurs	142
Section III –	Les autres exigences de fond selon l’EUIPO	154
Section IV -	La notification de l’EUIPO sur les motifs absolus	154
Sous-chapitre IV :	L’exigence de représentation graphique de la marque	155
Section I –	Les marques tridimensionnelles	156
Section II –	Les marques sonores	156
§ 1	Les marques sonores en Colombie	157
§ 2	Les marques sonores au Pérou	158
Section III –	Les marques gustatives	159
Section IV –	Les marques constituées d’une couleur	159
Section V –	Les marques olfactives	160
§ 1	La première tentative en 2005	160
§ 2	La deuxième tentative en 2010	160
§ 3	La troisième tentative en 2017	162
Section VI –	Les marques tactiles	162
Section VII –	les autres marques non traditionnelles	163
§ 1	Les marques animées	163
§ 2	Les marques de position	163
§ 3	Les marques hologrammes	164
§ 4	Les marques de gestes	164
Section VIII –	La réception des marques non traditionnelles par l’EUIPO	165
§ 1	Les marques sonores	165
§ 2	Les marques animées	166
§ 3	Les marques de couleur	167
§ 4	Les marques de position	167
§ 5	Les marques tridimensionnelles d’un espace	168
§ 6	Les autres marques non traditionnelles	168
Chapitre II :	Les conditions relatives de validité de la marque	171
Sous-chapitre I :	Les exigences relatives selon la Décision andine n° 486	172

Section I – Le conflit entre le signe déposé et une marque protégée _____	172
Section II – Le conflit entre le signe déposé et un nom commercial protégé _____	173
Section III – Le conflit entre le signe déposé et un slogan commercial protégé _____	173
Section IV – Le conflit entre le signe déposé et un signe distinctif d'un tiers _____	173
Section V – Le conflit entre le signe déposé et la réputation d'une personne _____	174
Section VI – L'atteinte à un droit d'auteur antérieur _____	174
Section VII – L'atteinte à l'identité d'une communauté protégée _____	174
Section VIII – Le conflit entre le signe déposé et un signe notoire _____	175
Sous-chapitre II : Les principes de l'examen comparatif _____	176
Section I – La confusion directe _____	176
Section II – La confusion indirecte _____	176
Section III – La comparaison portant sur les signes _____	177
Section IV – La comparaison portant sur les produits et les services _____	177
Sous-titre II : Les conditions de forme de validité de la marque _____	178
Chapitre I : Les dépôts dans les pays andins _____	181
Section I – Le dépôt d'une marque bolivienne _____	182
§ 1 L'identification du déposant _____	183
§ 2 Le mandataire bolivien _____	184
§ 3 Le signe déposé _____	184
§ 4 La revendication de la priorité _____	185
§ 5 Les produits et services identifiés par le signe _____	187
§ 6 Les annexes requises _____	188
Section II – Le dépôt d'une marque colombienne _____	189
§ 1 L'identification de la demande d'enregistrement _____	191
§ 2 L'identification du déposant _____	191
§ 3 Le mandataire colombien _____	192
§ 4 Le signe déposé _____	192
§ 5 La revendication de la priorité _____	193
§ 6 Les produits et services identifiés par le signe _____	193
§ 7 Les annexes requises _____	194
§ 8 La particularité du dépôt colombien _____	194
§ 9 La signature _____	194
Section III – Le dépôt d'une marque équatorienne _____	195
§ 1 L'identification de la demande d'enregistrement _____	197
§ 2 L'identification du déposant _____	197
§ 3 Le mandataire équatorien _____	197
§ 4 Le signe déposé _____	198
§ 5 La revendication de la priorité _____	199
§ 6 Les produits et services identifiés par le signe _____	200

Section IV – Le dépôt d’une marque péruvienne _____	201
§ 1 L’identification du déposant _____	203
§ 2 Le mandataire péruvien _____	204
§ 3 Le signe déposé _____	205
§ 4 La revendication de la priorité _____	206
§ 5 Les produits et services identifiés par le signe _____	206
§ 6 La signature _____	207
Chapitre II : Le dépôt dans l’Union européenne _____	208
§ 1 L’identification du déposant et de son mandataire _____	208
§ 2 La langue de la procédure d’enregistrement _____	209
§ 3 Le signe déposé _____	209
§ 4 Les produits et services identifiés par le signe _____	209
§ 5 Le rapport de recherche _____	210
§ 6 La signature _____	210
§ 7 La taxe officielle _____	210
<b>TITRE II : La protection de la marque notoire _____</b>	<b>212</b>
Chapitre I : La notion de notoriété selon la CAN _____	212
Section I – Les principes de la notoriété _____	212
§ 1 L’usage non autorisé de la marque notoire _____	212
§ 2 Les preuves de notoriété _____	213
§ 3 Les raisons pour ne pas refuser le statut de notoriété _____	213
§ 4 Les secteurs pertinents pour vérifier la notoriété _____	213
Section II - La jurisprudence du Tribunal de Justice de la CAN _____	214
§ 1 L’affaire MANUELITA _____	214
§ 2 L’affaire PIRULITO _____	215
§ 3 L’affaire SUPERMAN ! _____	215
§ 4 L’affaire HOLLIWOOD LIGHT ETIQUETA _____	215
Chapitre II : La notion de la notoriété selon les pays andins _____	216
Section I - La marque notoire en Bolivie _____	216
Section II - La marque notoire en Colombie _____	217
Section III - La marque notoire en Équateur _____	218
Section IV - La marque notoire au Pérou _____	219
Chapitre III : Les preuves de la notoriété dans les pays andins _____	221
Section I - Les preuves de notoriété en Bolivie _____	221
Section II - Les preuves de notoriété en Colombie _____	221
Section III - Les preuves de notoriété en Équateur _____	222
Section IV - Les preuves de notoriété au Pérou _____	223
Chapitre IV : L’analyse de la notoriété _____	225

Section I – L’analyse menée par l’autorité bolivienne	225
§ 1 Les faits dans l’affaire Guccio Gucci vs. Guess	225
§ 2 L’analyse de preuves de notoriété	226
Section II – L’analyse menée par l’autorité colombienne	226
§ 1 L’affaire BIMBO	228
§ 2 L’affaire DOLEX	229
Section III – L’analyse menée par l’autorité équatorienne	229
§ 1 La notoriété de la marque TONI	230
§ 2 La notoriété de la marque VITA	230
§ 3 La notoriété de la marque ASPIRINA	230
Section IV – L’analyse menée par l’autorité péruvienne	231
Section V – L’analyse menée par l’autorité de l’Union européenne	232
<b><i>DEUXIÈME PARTIE : LE CONTRÔLE DES CONDITIONS DE VALIDITÉ</i></b>	<b>235</b>
<b>TITRE I : Le contrôle de la demande de marque</b>	<b>235</b>
Sous-titre I : L’examen des conditions formelles	235
Chapitre I : Le contrôle mené par les pays andins et l’EUIPO	235
Section I – Les conditions de recevabilité d’un dépôt	237
Section II – L’examen de forme	238
Chapitre II : La modification du dépôt initial	240
Section I – Le moment pour solliciter la modification	240
Section II - Les éléments susceptibles d’être modifiés	241
Chapitre III : La publication de la demande de marque	242
Section I – Le journal national de la Bolivie	243
Section II – Le journal national de la Colombie	243
Section III – Le journal national de l’Équateur	244
Section IV – Le journal national du Pérou	244
Section V – Le Bulletin officiel de l’EUIPO	245
Sous-titre II : L’examen des conditions absolues	246
Chapitre I : La comparaison effectuée par l’autorité péruvienne	246
Section I : L’affaire QUO SMART DRINK	247
§ 1 Les faits de l’affaire	247
§ 2 L’examen au niveau de l’Office	247
§ 3 La conclusion de l’INDECOPI	249
Section II : L’affaire K40	250
Chapitre II : La comparaison effectuée par l’autorité bolivienne	251
Section I – L’affaire NUTRIBABY	251
§ 1 Les faits de l’affaire	251
§ 2 Les quatre règles de comparaison du SENAPI	252

§ 3 La conclusion du Tribunal bolivien _____	253
Section II – L’affaire INFINITI _____	254
Chapitre III : La comparaison effectuée par l’autorité équatorienne _____	255
Chapitre IV : la comparaison effectuée par l’EUIPO _____	257
Section I – L’identification de la nature des signes confrontés _____	258
Section II - Le discernement des éléments distinctifs et dominants _____	258
Section III - Les trois aspects de comparaison _____	258
§ 1 La comparaison visuelle _____	259
I. Le signe verbal comparé à un autre signe verbal _____	259
II. Le signe verbal comparé à un signe semi-figuratif _____	259
III. Le signe figuratif comparé à un autre signe figuratif _____	260
IV. Le signe stylisé comparé à un autre signe stylisé _____	260
V. Le signe semi-figuratif comparé à un signe figuratif _____	260
VI. La comparaison des signes constitués uniquement des lettres ou des chiffres 261	
VII. La comparaison des signes tridimensionnels _____	261
§ 2 La comparaison phonétique _____	261
§ 3 La comparaison conceptuelle _____	262
Section IV – L’appréciation des signes comparés _____	263
<b>TITRE II : L’opposition au sein de la CAN et de l’EUIPO _____</b>	<b>265</b>
Chapitre I : L’opposition de droit commun _____	265
Section I - L’opposition en Bolivie _____	266
§ 1 Les oppositions nationale et andine selon le SENAPI _____	266
I. L’opposition nationale en Bolivie _____	266
II. L’opposition andine en Bolivie _____	266
§ 2 Les conditions de recevabilité d’une opposition bolivienne _____	267
I. Le support physique de la demande d’opposition _____	267
II. Les pièces nécessaires pour l’opposition _____	267
III. Les informations requises pour l’opposition _____	268
Section II - L’opposition en Colombie _____	268
§ 1 Les oppositions nationale et andine selon la SIC _____	268
I. L’opposition andine en Colombie _____	268
II. L’opposition nationale en Colombie _____	270
§ 2 Les conditions de recevabilité d’une opposition colombienne _____	270
I. Le support physique de la demande d’opposition _____	270
II. Les pièces nécessaires pour l’opposition _____	271
III. Les informations requises pour l’opposition _____	271
Section III - L’opposition en Équateur _____	272

§ 1	Les oppositions andine et nationale selon le SENADI	273
I.	L'opposition andine en Équateur	273
II.	L'opposition nationale en Équateur	273
§ 2	Les conditions de recevabilité d'une opposition équatorienne	274
I.	Le support physique de la demande d'opposition	274
II.	Les pièces nécessaires pour l'opposition	274
III.	Les informations requises pour l'opposition	275
Section IV -	L'opposition au Pérou	275
§ 1	Les oppositions nationale et andine selon l'INDECOPI	275
I.	L'opposition nationale au Pérou	275
II.	L'opposition andine au Pérou	276
§ 2	Les conditions de recevabilité d'une opposition péruvienne	276
I.	Le support physique de la demande d'opposition	276
II.	Les pièces nécessaires pour l'opposition	276
III.	Les informations requises pour l'opposition	277
Chapitre II :	L'intérêt à agir dans l'opposition andine	279
Section I –	Le rôle de l'intérêt à agir	281
§ 1	L'intérêt à agir selon la Décision andine n° 486	281
§ 2	L'intérêt à agir selon le Tribunal andin	281
I.	L'intérêt légitime	281
II.	L'intérêt à agir	282
§ 3	La preuve de l'intérêt à agir	282
Section II -	Les conditions de recevabilité	282
§ 1	La demande de marque doit ou non être égale à la marque invoquée	283
I.	La jurisprudence andine	283
II.	La jurisprudence de l'INDECOPI	284
A.	l'affaire M&C	284
B.	L'affaire DOLFLASH	286
C.	L'affaire PREMAX	287
§ 2	La demande de marque doit ou non viser les mêmes produits et/ou services couverts par la marque invoquée	289
I.	La Décision andine n° 486	289
II.	L'affaire FRICA	290
A.	Les faits de l'affaire	290
B.	L'analyse des produits et/ou services	291
§ 3	L'opportunité pour accréditer l'intérêt à agir	291
I.	La jurisprudence andine	291
II.	L'affaire ARANGO	292
A.	Les faits de l'affaire	292

B.	L'argumentation de la Direction des signes distinctifs	293
C.	La décision du Tribunal de l'INDECOPI	293
Chapitre III : Les « oppositions téméraires ( <i>oposiciones temerarias</i> ) »		295
Section I – La définition de l'opposition téméraire		295
Section II - Les caractéristiques de l'opposition téméraire		296
§ 1	L'abus de droit est une insouciance	296
§ 2	L'utilisation est intentionnellement malveillante	296
§ 3	La malveillance dépend de chaque affaire	296
Section III - Les sanctions d'une opposition téméraire		297
Chapitre IV : L'opposition auprès de l'EUIPO		298
Section I – Les choix offerts à l'opposant		298
§ 1	L'opposition formelle	298
§ 2	L'opposition motivée	299
Section II – Les conditions de recevabilité		299
§ 1	Les conditions absolues de recevabilité	299
§ 2	Les conditions relatives de recevabilité	300
Section III – Les délais rattachés à la procédure		300
§ 1	Le délai de réflexion	300
§ 2	Le délai de motivation	300
§ 3	La phase contradictoire	300
I.	La première action de défense	301
II.	La seconde action de défense	301
§ 4	La procédure clôturée	301
<b>Conclusion</b>		<b>303</b>
<b>Bibliographie</b>		<b>315</b>
<b>Sources</b>		<b>324</b>
<b>Table des annexes</b>		<b>338</b>
<b>Index</b>		<b>345</b>

## Introduction

---

L'Union européenne (UE) qui constitue l'union politico-économique de vingt-sept États européens et qui demeure le plus grand bloc commercial au monde, vise à promouvoir la paix et le bien-être de ses peuples. Étant un espace libre, juste et sûr, l'UE favorise le développement économique, le progrès social et la protection de l'environnement. Elle promeut la lutte contre l'exclusion sociale et la discrimination, le progrès technologique et scientifique, la cohésion économique, sociale et territoriale, la solidarité entre ses États membres, le respect de la richesse de sa diversité culturelle et linguistique ainsi que l'union économique et monétaire. Cependant, la promotion de la paix se place comme le premier objectif de l'UE parce que c'était le principal souhait des européens au lendemain de la seconde guerre mondiale.

Le principe d'une « Europe unie » étant le moyen plus effectif de consolider la paix, Robert Schuman, le ministre français des Affaires étrangères, consacre la volonté d'une solidarité de fait dans sa déclaration du 9 mai 1950, laquelle est considérée comme le texte fondateur de la construction de l'UE. Cette construction a été progressive malgré l'échec de la Communauté européenne de défense en 1954. Par ailleurs, depuis la formation de la Communauté économique européenne en 1957, le nombre d'États membres est passé de six à vingt-sept.

L'UE, régie par le traité de Maastricht et le traité de Rome, dans leur version actuelle, depuis le 1<sup>er</sup> décembre 2009 et l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, mène des réformes institutionnelles et présente une structure supranationale et intergouvernementale en vue de pouvoir atteindre ses objectifs. Par exemple, un objectif atteint est celui de l'union économique et monétaire grâce à l'institution de l'euro comme la monnaie unique de la zone Europe depuis 1999.

Pour ce qui est du respect de la diversité linguistique, il a été établi l'existence de 24 langues officielles pour la communication avec les institutions, organes et agences de l'UE, lesquels gèrent les thèmes comme l'agriculture, l'aide humanitaire, la protection civile, le commerce, la concurrence, la culture, le développement, la coopération, les douanes, les droits de l'homme, la démocratie, l'éducation, la formation, la jeunesse, l'emploi, la politique sociale, l'énergie, les entreprises, l'industrie, l'environnement, la fiscalité, la justice, les droits fondamentaux, le marché unique, la politique étrangère, la politique de sécurité, la politique régionale, la recherche, l'innovation, la santé, la sécurité alimentaire et les transports.

Cela étant, la communication au sein de l'UE soulève un travail complexe de traduction et d'interprétation, lequel ne sera jamais exempt d'erreur mais qui résulte nécessaire pour que le dialogue avec les États membres soit initié. De plus, le respect de la diversité culturelle des États membres demeure essentiel dans le but de continuer ce dialogue.

Dans ce contexte et afin de conserver l'intégration cherchée par l'UE, une compréhension juridique entre l'UE et ses membres devient plus importante que l'imposition d'une réforme au détriment de la diversité culturelle de ses États membres, dans le cas contraire, l'enjeu peut s'avérer difficile voire impossible à surmonter, tel était le cas, par exemple, de l'échec du projet de constitution européenne.

En Amérique Latine, l'équivalent de l'UE est la Communauté andine des Nations (CAN) composée, contrairement à l'UE, de quatre pays qui sont porteurs d'une diversité culturelle naturelle et géographique différente mais qui partagent la même langue, l'espagnol, et le même passé historique.

Pour aborder l'origine et la situation actuelle de la CAN, il convient de donner un aperçu historique sur le processus d'intégration de ses membres ; puis il faut identifier les principales institutions de la CAN en mettant en exergue le rôle du Tribunal andin et la façon dont les interprétations préjudicielles ont enrichi la jurisprudence andine ; ensuite, il est indispensable de préciser le statut actuel des pays membres de la CAN à l'échelle mondiale pour évoquer ainsi le souhait de la CAN de rapprocher les législations nationales de quatre pays andins en matière des marques en soulignant les principes établis par la Décision andine n° 486 ; et enfin, il nous appartient d'indiquer en chiffres, la valeur que le public andin accorde à ses marques.

### § 1 *L'origine de la CAN*

Les quatre pays membres de la CAN qui sont la Bolivie, la Colombie, l'Équateur et le Pérou, partagent le même passé et le besoin de construire des communautés. La communauté la plus connue était l'Empire Inca qui s'étendait de Pasto en Colombie jusqu'à Talca au Chili et qui couvrait l'Argentine, le Pérou et la Bolivie. Mais, à l'arrivée des Espagnols, cet empire s'est vu divisé en plusieurs vice-royautés dont la plus importante était la vice-royauté du Pérou.

Colonisés par l'Espagne, les pays de l'ancien Empire Inca ont pu obtenir en 1821 leur indépendance grâce à l'intervention du *Libertador* Simón Bolívar, personnage de l'histoire latine qui, souhaitant l'union sur la base du territoire ancien de l'Empire Inca, incarne le « rêve bolivarien » de l'époque. Motivé par l'idée d'union, Simón Bolívar assemble l'Équateur, la Colombie (anciennement appelée « *Nueva Granada* » et dont faisait alors partie le Panama) et le Venezuela pour former la « *Gran Colombia* ». Établie depuis le 17 décembre 1819, la *Gran Colombia* n'arrive pas à perdurer après la mort de Simón Bolívar, et le 21 novembre 1831, elle se dissout entraînant ainsi la disparation du rêve bolivarien.

Quelques années plus tard, un second essai d'unification sous le nom de la « Confédération Pérou-Bolivie » est guidé par le Maréchal Andrés de Santa Cruz. Toutefois, cette unification ne dure pas longtemps (1836-1839) en raison d'attaques constantes des troupes argentines et chiliennes. Parmi ces attaques, celle de 1839 menée par l'expédition chilienne et aidée par des troupes péruviennes réussit à dissoudre ladite « Confédération Pérou-Bolivie », laquelle représente le dernier essai pour unifier

certains pays de l'Amérique Latine en tenant comme base le territoire ancien de l'Empire Inca jusqu'aux années soixante.

Suivant l'inspiration de Simón Bolívar et en tenant compte de ce qui se passe en Europe, un essai d'intégration a eu lieu en 1960 visant un grand nombre de pays. Il s'agit du Traité de Montevideo créant l'Association Latino-Américain du Libre Commerce (ALALC)<sup>1</sup> dont la finalité principale était la création d'une zone de libre commerce en vue de supprimer les taxes et d'établir un marché commun en Amérique latine, mais la mécontente de ses membres ainsi que l'absence de moyens appropriés pour y arriver, provoquent quelques années plus tard l'échec de l'ALALC.

D'autres initiatives d'intégration apparaissent telles que le Groupe Andin et l'Association Latino-Américain de l'Intégration (ALADI)<sup>2</sup>, celle-ci qui prend la place de l'ALALC, est créée par le Traité de Montevideo en 1980 et a comme objectif la promotion du développement économique par le biais d'un marché commun sans durée déterminée. Ce système d'intégration élabore un programme d'aide aux pays membres avec moins de ressources, appelé « Preferencia Arancelaria Regional » (PAR)<sup>3</sup> - qui en français veut dire « Préférence Tarifaire Régionale » -, et offre la possibilité aux pays membres de négocier et d'établir des accords avec des organismes d'intégration, pays latino-américains non-membres, groupes économiques et pays avec moins de développement économique.

Ayant rencontré des problèmes pour établir un marché commun, l'ALADI parraine et soutient actuellement l'Accord de libre-échange entre le Mexique et la Colombie [anciennement connu comme le Groupe de trois (G-3) qui était un bloc économique constitué en 1994 par Colombie, Mexique et Venezuela, et dont la finalité était la création d'une zone de libre commerce] et principalement, le Marché Commun du Sud (MERCOSUR).

---

<sup>1</sup> Les premiers membres de l'ALALC étaient l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Mexique, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay ; puis progressivement d'autres pays ont signé ce traité : la Colombie et l'Équateur (en 1961), le Venezuela (en 1966) et la Bolivie (en 1967).

<sup>2</sup> L'ALADI est constituée d'un Conseil des ministres des Affaires étrangères, d'un Comité de représentants, d'une Conférence d'évaluation et de convergence ainsi que d'un Secrétariat général, siège à Montevideo et ses membres actifs sont : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, Équateur, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela. D'autres pays et d'observateurs internationaux rejoint progressivement l'ALADI au fil des ans : El Salvador (depuis 1981), Honduras (depuis 1982), Espagne (depuis 1982), Portugal (depuis 1983), Guatemala (depuis 1984), République Dominicaine (depuis 1984), Costa Rica (depuis 1986), Nicaragua (depuis 1987), Italie (depuis 1987), Suisse (depuis 1991), Russie (depuis 1993), Roumanie (depuis 1993), Chine (depuis 1994), Corée du Sud (depuis 2004), Japon (depuis 2004), Ukraine (depuis 2006), Saint-Marin (depuis 2010) et Pakistan (depuis 2011), la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) depuis 1981, l'Organisation des États américains (OEA) depuis 1981, la Banque Interaméricaine de développement (BID) depuis 1982, Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) depuis 1986, la Commission européenne de l'Union européenne depuis 1990, le Système Économique Latino-Américain (SELA) depuis 1996, CAF - la Banque de développement de Amérique latine depuis 1996, l'Institut interaméricain de coopération pour l'Agriculture (IICA) depuis 1997, l'Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis 2001, et enfin la Secrétariat Générale Ibéro-américain (SEGIB) depuis 2008.

<sup>3</sup> La PAR classe les pays membres de l'ALADI selon leur degré de développement économique en trois groupes : i) la Bolivie, l'Équateur et le Paraguay comme les pays avec le moins de développement économique relatif (PMDER) ; ii) la Colombie, le Chili, le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela sont les pays avec un développement économique intermédiaire ; iii) l'Argentine, le Brésil et le Mexique comme les pays avec un plus grand développement économique.

Le MERCOSUR<sup>4</sup>, créé le 26 mars 1991 par le Traité d'Asuncion, vise trois objectifs, à savoir la libre circulation des biens, services et facteurs productifs parmi ses pays signataires (lesquels sont exemptés des droits douaniers et restrictions para-tarifaires), la fixation d'une taxe externe commune et l'adoption d'une politique commerciale commune face aux pays tiers ou aux blocs régionaux, ainsi que la coordination de politiques macroéconomiques et de commerce extérieur.

Étant définie par le Protocole de Ouro Preto de 1994 comme une personnalité juridique internationale<sup>5</sup>, le MERCOSUR dispose un Tribunal arbitral dont les caractéristiques rendent difficile la consolidation d'un droit communautaire par la jurisprudence, surtout si ces caractéristiques sont propres à un tribunal « ad hoc », constitué uniquement pour un cas concret par trois arbitres élus d'une liste de quarante juristes et dont leur consensus devient nécessaire pour résoudre ledit cas concret.

La situation change en 2002 avec la création du Tribunal permanent de révision, constitué de cinq arbitres et dont le siège se trouve en Asuncion-Paraguay. Cependant, ce tribunal garde un caractère interétatique et n'arrive pas à obtenir la pleine institutionnalisation que le Tribunal de Justice de la CAN a acquis en tant qu'organe important pour le processus d'intégration.

Malgré cela, l'ALADI et le MERCOSUR demeurent des exemples d'un processus d'intégration économique. En parallèle, le Groupe Andin - l'autre initiative d'intégration inspirée de l'idée de Simón Bolívar - se développe et concrétise ses bases pour perdurer dans le temps et pour arriver à ses finalités d'harmonisation. Cette idée d'intégration se matérialise par l'Accord de Carthagène qui couvre moins de pays par rapport à l'ALADI et au MERCOSUR.

Le 26 mai 1969, la Bolivie, la Colombie, le Chili, l'Équateur et le Pérou signent l'Accord de Carthagène et déclenchent le « processus d'intégration andine » connu comme le Pacte ou le Groupe Andin qui, à l'avenir, serait nommé la « CAN ».

L'Accord de Carthagène qui a été inspiré par la Déclaration de Bogota et la Déclaration de Présidents d'Amérique, poursuit des finalités à la fois économiques et sociales, notamment la constitution d'un marché commun « latino-américain », l'amélioration de la position des États membres dans le contexte économique international, la réduction des différences existantes entre les États membres, l'harmonisation progressive de politiques économiques et sociales en rapprochant les législations nationales, l'intensification du processus d'industrialisation, l'établissement d'un programme de libération des échanges commerciaux, l'établissement d'un tarif douanier extérieur commun, le développement des secteurs agricoles et agro-industriels, le traitement préférentiel en faveur de la Bolivie et de l'Équateur, le développement scientifique et technologique, l'application de programmes tendant à

---

<sup>4</sup> Le MERCOSUR a été signé par ses pays membres Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay. Ultérieurement, le Chili, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou et le Surinam rejoignent ce système en qualité de membres associés. Au même titre, la Bolivie est en cours de son adhésion.

<sup>5</sup> Le MERCOSUR se compose des institutions suivantes : le Conseil du marché commun, le Groupe de marché commun, la Commission de commerce du MERCOSUR, la Commission parlementaire conjointe, le Forum consultatif économique social, le Secrétariat administratif et le Tribunal arbitral.

promouvoir le tourisme ; l'exploitation et la conservation de ressources naturelles, l'application de programmes visant le développement social, l'application des mesures dans le domaine de la communication sociale, ainsi que la proposition des solutions pour résoudre des problèmes liés à l'enclavement géographique de la Bolivie.

Le processus d'intégration de la CAN a d'abord commencé avec l'adhésion de la Bolivie, de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou depuis 1969 ; puis le Venezuela a fait partie de la CAN en 1973 mais il part en 2006 [son départ a été perçu comme « une protestation » contre les traités de libre commerce (TLC) que la Colombie et le Pérou ont signé avec les États-Unis] ; enfin, le Chili qui faisait partie du Pacte Andin dès 1969 se retire en 1976 (sous le gouvernement d'Augusto Pinochet, le Chili quitte la CAN en raison d'une incompatibilité entre sa politique économique et les politiques d'intégration de la CAN) puis le 20 septembre 2006, il revient comme membre associé, cependant, sa réincorporation ne signifie pas que le Chili accepte la politique andine. Par ailleurs, en 2005, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay sont aussi devenus membres « associés » et en 2012, l'Espagne devient « observatrice » de la CAN.

En réalité, la CAN - qui couvre un territoire 4.709.670 km<sup>2</sup>- aspire à la formation graduelle d'un marché commun latino-américain en améliorant la position de ses membres à l'international et dans sa structure, la fonction la plus importante est exercée par le Tribunal de Justice de la CAN.

## § 2 *Le rôle du Tribunal de Justice de la CAN*

L'Accord de Carthagène de 1969 (qui vise la création d'un droit communautaire en vue de garantir l'effectivité et le respect des décisions et accords liés au développement de la communauté) a été modifié par l'adoption du Protocole de Trujillo, lequel a été signé le 10 mars 1996 par la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela pour créer la Communauté Andine (CAN) sur la base d'un système andin d'intégration. Tenant compte du Protocole de Trujillo, ces cinq pays signent ensuite le Protocole de Cochabamba le 28 mai 1996 pour créer le Tribunal de Justice de la CAN (TJCA). L'adoption de ces deux protocoles en 1996 - Trujillo et Cochabamba - donne ainsi naissance à l'ordre juridique et à la structure actuelle de la CAN.

La CAN se révèle comme un Système Andin d'Intégration (SAI) qui encourage le travail en commun et assure une coordination effective entre ses organes et institutions. Ceux-ci à leur tour cherchent l'intégration des pays membres et l'amélioration de leur position dans le marché économique international et remplissent les fonctions normatives ainsi que les fonctions de direction politique, judiciaire, exécutive, et délibératoire, sociale, financière et éducative.

Les organes et institutions du SAI sont le Conseil présidentiel andin, le Conseil andin des ministres des Affaires étrangères (CAMRE), la Commission de la CAN, le Secrétariat général de la CAN, le Tribunal de Justice de la CAN (TJCA) - qui comprend une représentation de chaque pays membre dans sa structure, telle représentation a été traduite par quatre magistratures - , le Parlement andin, les institutions et conseils

consultatifs, les institutions financières [la « Corporación Andina de Fomento (CAF) - qui se traduit en français par la Corporation andine de développement - et le Fond Latino-américain de réserves], la Convention socio-professionnelle Simón Rodriguez, l'université andine Simón Bolívar, la Convention « Hipólito Unanue » ainsi que les organes consultatifs et mécanismes munis de la capacité de conseiller la CAN.

Parmi ces institutions et organes, le TJCA détient un rôle non négligeable au sein de la CAN car il assure l'ordre juridique andin qui est autonome en raison de son application directe et uniforme au sein de chaque pays andin, et la jurisprudence andine qui en découle consolide les principes du droit communautaire andin. Ceux-ci sont le principe de primauté aux termes duquel le droit andin prévaut en cas de discordance avec le droit national/international propre à un pays andin ; le principe d'applicabilité immédiate pour lequel chaque pays andin applique de manière immédiate le droit andin ; le principe d'efficacité directe au nom duquel l'application du droit andin est directe au sein d'un pays andin ; et enfin, le principe d'autonomie au titre duquel le droit andin jouit d'une autonomie vis-à-vis du droit national et international d'un pays andin, par ailleurs, cette autonomie ne lie pas la CAN aux accords signés entre un de ses pays membres avec un pays tiers.

La primauté et le respect de l'application du droit communautaire andin ne pèsent pas seulement sur les épaules du TJCA mais aussi sur les juges nationaux des pays membres. Face au manquement aux principes du droit andin, toute personne, y compris les particuliers, peut saisir la justice nationale et communautaire pour demander le rétablissement de l'ordre juridique andin.

Il s'agit donc d'un système de justice décentralisé où le requérant de justice peut faire valoir son droit devant le TJCA *via* les actions telles que l'action de nullité, l'action de non-conformité/non-respect, le recours par omission ou inactivité, l'action issue de la « fonction arbitrale », l'action propre à la « juridiction du travail », la communication directe aux pays membres de la CAN et l'interprétation préjudicielle.

Jusqu'en mai 2020, le TJCA a résolu plus de 5 789 procédures judiciaires : 5 556 interprétations préjudicielles, 130 actions de non-conformité, 70 actions de nullité, 22 poursuites du travail, 10 recours d'omission et 2 demandes d'arbitrages. Représentant 95% de la charge du travail du TJCA, les interprétations préjudicielles menées par le TJCA ont enrichi la jurisprudence andine au fil des années.

### § 3 *L'interprétation enrichit la jurisprudence andine*

Le Tribunal de Justice de la CAN (TJCA) est le seul organe du SAI chargé d'interpréter par la voie préjudicielle la portée des normes de l'ordre juridique andin. L'interprétation préjudicielle est sollicitée *via* une consultation par le « juge national » qui connaît une procédure où l'application d'une norme andine a été mise en cause parce qu'elle résulte controversée vis-à-vis du droit national. Le « juge national » peut être toute autorité administrative ou juridictionnelle d'un pays membre de la CAN.

Pour apprécier la façon dont l'interprétation préjudicielle enrichit la jurisprudence de la CAN, il convient de l'aborder sur quatre axes : les deux types de sollicitude d'interprétation existantes, les caractéristiques de l'interprétation, les éléments de recevabilité d'une sollicitude et les normes andines de la propriété intellectuelle faisant l'objet de l'interprétation préjudicielle.

### *I. Les deux types d'interprétation*

Selon la doctrine colombienne, l'interprétation préjudicielle constitue une figure greffée du droit de l'intégration européenne et conformément à l'article 33 du traité du TJCA, les sollicitudes d'interprétation peuvent être présentées par des « juges nationaux » qui possèdent une légitimation active et qui connaissent un cas concret auquel l'ordre juridique de l'intégration doit s'appliquer.

Pour la CAN, le « juge national » était compris comme le fonctionnaire légitime pour solliciter l'interprétation, cependant, la notion « fonctionnaire légitime » a évolué dans la jurisprudence andine et depuis 1993 ce terme inclut les institutions administratives qui remplissent de fonctions judiciaires (le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI) à condition que l'objet de l'interprétation soit une norme andine. Les institutions administratives peuvent donc solliciter directement au TJCA des interprétations préjudicielles sans avoir besoin de passer par les tribunaux.

Eu regard de la procédure menée au niveau national, le « juge national », dans le sens large, peut formuler sa sollicitude d'interprétation de manière facultative (il existe la possibilité que le jugement du juge national soit susceptible d'appel en droit interne) ou obligatoire (si le juge national mène une procédure dans laquelle son jugement sera unique ou, quand il s'agit d'une procédure en dernier ressort où son jugement ne sera pas susceptible de recours en droit interne).

Pour chaque type de sollicitude du juge national, il existe un type d'interprétation préjudicielle, et celle-ci présente certaines caractéristiques la rendant importante à l'égard de la juridiction nationale d'un pays andin.

### *II. Les caractéristiques de l'interprétation*

L'interprétation préjudicielle varie selon le type de sollicitude qui a été présentée par le juge national. La sollicitude facultative et la sollicitude obligatoire donnent lieu aux interprétations sous les mêmes surnoms, à savoir l'interprétation facultative et l'interprétation obligatoire.

Lorsque l'interprétation est facultative (si, dans le cadre de la procédure nationale où la norme andine a été mise en cause, la sentence à rendre est susceptible d'un recours interne), le juge national peut ou non solliciter l'interprétation et, si celle-ci a été demandée, ce juge national pourra décider de la procédure sans l'attendre. Cependant, si le juge national considère qu'il est nécessaire d'attendre l'interprétation du TJCA avant de rendre sa décision sur le fond de la procédure interne ; ladite interprétation facultative prend ainsi un caractère « exceptionnel » et le juge pourra donc suspendre

la procédure interne à condition que le droit national l'autorise sur la base du principe de complément nécessaire.

Si l'interprétation devient obligatoire (parce que dans le cadre de la procédure nationale où la norme andine a été mise en cause, la sentence à rendre est définitive), le juge national doit suspendre la procédure interne en attendant le résultat de l'interprétation du TJCA. Si, étant une interprétation obligatoire, le juge national ne la sollicite pas auprès du TJCA ; cette omission constitue une infraction de la procédure régulière et elle est passible d'un recours de nullité.

L'obligation de solliciter une interprétation devant le tribunal andin se maintient dans tous les cas, même quand une décision antérieure du TJCA existe déjà sur la même matière discutée ou sur les cas semblables, par contre, le TJCA doit se limiter à interpréter le contenu et la portée de la norme andine sans interpréter la norme du droit national ni qualifier les faits de la procédure nationale.

Indépendamment du type de sollicitude, le juge national doit appliquer l'interprétation préjudicielle rendue par le tribunal andin car ladite interprétation constitue une « sentence » donnée dans une procédure judiciaire de caractère non contentieux. Il s'agit d'un incident de la procédure qui permet le dialogue entre le juge andin et le juge national visant l'application uniforme de la norme andine. L'interprétation préjudicielle n'est pas une preuve, ni la réponse à une question, ni un concept ou un rapport d'un expert, ni un avis juridique doctrinal. C'est un incident de la procédure où le tribunal andin précise la portée de la norme andine.

Actuellement, une sollicitude d'interprétation préjudicielle peut être présentée électroniquement et sa durée de son traitement peut aller au-delà de six mois. Toutefois, cette sollicitude doit remplir certaines conditions pour qu'elle soit recevable.

### *III. La recevabilité de la demande d'interprétation*

La décision de solliciter ou non l'interprétation préjudicielle correspond exclusivement au juge national (dans le sens large du terme) et sa sollicitude cherche de la part du TJCA un avis utile pour éviter que sa sentence soit inutile dans le cadre de la procédure nationale.

Au vu de la possibilité de solliciter l'interprétation préjudicielle à tout moment avant de rendre sa sentence, il est conseillé que le juge national fasse la sollicitude d'interprétation ayant entendu au préalable tous les arguments de parties impliquées dans la procédure nationale.

Les éléments de recevabilité de la sollicitude d'interprétation sont l'identification du juge ou tribunal national, la précision du lien qui existe avec la norme andine dont l'interprétation a été sollicitée, les questions sur le contenu et sur la portée de la norme andine en cause (le juge national vérifie la pertinence des questions formulées par les parties de la procédure nationale pour décider leur incorporation dans sa sollicitude, ces questions ne doivent pas chercher à résoudre le litige), l'identification de la cause

ou de la question controversée qui a donné lieu à la sollicitude, le rapport succinct de faits que le juge national considère pertinents pour que le TJCA puisse comprendre le cas en l'espèce, la copie de documents nécessaires pour appuyer le rapport de faits et les dispositions nationales applicables en vue de faciliter une meilleure approche pour l'interprétation du TJCA.

L'accumulation de ces éléments demeurent nécessaires afin d'éviter une interprétation abstraite et générale et, par conséquent, inutile pour aider à résoudre le cas en l'espèce et pour appliquer de manière uniforme le droit communautaire. La plupart des interprétations préjudicielles concerne les sollicitudes présentées afin d'éclairer les doutes en matière de la propriété intellectuelle et de la promotion de la libre concurrence dans le marché andin.

#### *IV. Les normes andines de la propriété intellectuelle*

La propriété intellectuelle est régie par neuf normes andines qui sont connues comme « Décisions » ou « Décisions andines » qui comprennent les marques, dessins, modèles, brevets, droits d'auteur, droits des obtenteurs de variétés végétales, ressources génétiques, produits pharmaceutiques et chimiques agricoles :

- 1) Décision n° 291 : le régime commun pour le traitement des capitaux étrangers et sur les marques, brevets, licences et redevances ;
- 2) Décision n° 351 : le régime commun sur le droit d'auteur et les droits connexes ;
- 3) Décision n° 345 : le régime commun pour la protection des droits des obtenteurs de variétés végétales ;
- 4) Décision n° 366 : la modification de la troisième disposition transitoire de la décision n° 345 ;
- 5) Décision n° 391 : le régime d'accès aux ressources génétiques ;
- 6) Décisions n° 423 et n° 448 : les modifications de la huitième disposition transitoire de la Décision n° 391 ;
- 7) Décision n° 486 : le régime commun sur la propriété industrielle (Décision modifiée, dans ses articles 1 et 279, au moyen d'un arrêt rendu dans le processus 14-AN-2001 du 1<sup>er</sup> février 2002, publié au journal officiel de l'Accord de Carthagène n° 773 du 18 mars 2002) ;
- 8) Décision n° 632 : la clarification du deuxième paragraphe de l'article 266 de la Décision n° 486 (concernant la protection de données de preuve pour soutenir les demandes d'enregistrement de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques agricoles).

- 9) Décision n° 689 : l'adaptation de certains articles de la Décision n° 486 – Régime commun de propriété industrielle, pour permettre le développement et l'approfondissement des droit de propriété industrielle par le biais des règlements internes des pays membres.

Ces décisions andines visent en réalité la défense et la protection juridique de la propriété intellectuelle au sein de chacun des pays membres de la CAN, laquelle est toujours en évolution grâce à la mondialisation et à la réalité culturelle de ses membres.

Toutefois, la CAN ne figure pas en tant que telle parmi les membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qui est l'instance mondiale chargée des services, des politiques, de l'information et de la coopération en matière de propriété intellectuelle. Seuls les membres de la CAN font partie des 193 membres de l'OMPI et leur adhésion diffère pour chacun d'eux.

#### § 4 *Le statut des pays andins au sein de l'OMPI*

La participation de la Bolivie, de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou en matière de la propriété intellectuelle au plan mondial est définie par les traités ou accords signés et administrés par l'OMPI.

Par exemple, la Bolivie a adhéré à la convention de l'OMPI le 6 avril 1993 et, à ce jour, a signé neuf<sup>6</sup> accords avec l'OMPI mais ce pays ne fait pas partie pour l'instant du Système de Madrid. Les accords administrés par l'OMPI concernent la protection des œuvres littéraires et artistiques, des obtentions végétales, des obligations contractuelles, du symbole olympique, du droit d'auteur, des droits de propriété intellectuelle dans l'environnement numérique surtout ceux qui sont rattachés aux interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes, ainsi que la protection de la propriété industrielle (*via* la Convention de Paris signée le 4 août 1993).

La Colombie a adhéré à la convention de l'OMPI le 4 février 1980 et a signé plus d'accords que l'Équateur, au total de seize<sup>7</sup> accords, lesquels visent la protection des œuvres littéraires et artistiques, des obtentions végétales, des obligations contractuelles, du symbole olympique, du droit d'auteur, des droits de propriété intellectuelle dans l'ère numérique, de signaux porteurs de programmes transmis par satellite, du producteur de phonogrammes, des interprétations et exécutions audiovisuelles, des micro-organismes, de la propriété industrielle (*via* la Convention de Paris signée le 3 juin 1996), de brevets et de marques. Par rapport aux autres pays membres de la CAN, la Colombie dispose de plusieurs systèmes de protection de marques, dont le Système de Madrid.

---

<sup>6</sup> Les accords signés entre la Bolivie et l'OMPI : la convention de l'OMPI, la convention de Berne, la convention de l'UPOV, la convention de Rome, le traité de Nairobi, le traité de Marrakech, le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, le traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), la Convention de Paris.

<sup>7</sup> Les accords signés entre la Colombie et l'OMPI : la convention de l'OMPI, la convention de Berne, la convention de l'UPOV, la convention de Rome, le traité de Nairobi, le traité de Marrakech, le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, le traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), la convention de Bruxelles, la convention phonogrammes, le traité de Beijing, le traité de Budapest, la Convention de Paris, le traité de coopération en matières de brevets, le traité sur le droit de marques, le Protocole de Madrid ou Système de Madrid.

S'agissant de l'Équateur, il a ratifié son adhésion à la convention de l'OMPI le 22 février 1988 et a signé dix<sup>8</sup> accords administrés par l'OMPI, lesquels protègent les œuvres littéraires et artistiques, les obtentions végétales, les obligations contractuelles, le droit d'auteur, les droits de propriété intellectuelle dans le monde numérique, le producteur de phonogrammes, la propriété industrielle (*via* la Convention de Paris signée le 22 mars 1999) ainsi que les brevets. Actuellement, l'Équateur ne fait pas partie du Système de Madrid contrairement à la Colombie.

Pour ce qui est du Pérou, il a ratifié son adhésion à la convention de l'OMPI le 4 juin 1980. Malgré les dix-sept<sup>9</sup> traités signés, ce pays ne fait pas partie du Système de Madrid. Ses accords administrés par l'OMPI visent la protection des œuvres littéraires et artistiques, des obtentions végétales, des obligations contractuelles, du symbole olympique, du droit d'auteur, des droits de propriété intellectuelle dans l'environnement numérique, de signaux porteurs de programmes transmis par satellite, du producteur de phonogrammes, des interprétations et exécutions audiovisuelles, des micro-organismes, de la propriété industrielle (*via* la Convention de Paris signée le 11 janvier 1995), de brevets, de marques ainsi que des appellations d'origine.

Parmi ces quatre pays andins, seule la Colombie fait partie d'un accord international permettant qu'un titulaire d'une marque nationale puisse étendre sa protection à l'étranger, hors de la CAN. Il s'agit du Système de Madrid, lequel permet à toute personne ou entité de déposer une marque dans un maximum de 128 pays *via* un dépôt international. Il faut pour cela que le déposant possède un domicile ou un établissement dans l'un de ces 128 pays couverts par les 112 membres du Système de Madrid ou être citoyen de l'un de ces pays.

Connu aussi comme l'Union de Madrid, ce système international des marques est constitué des parties contractantes de l'Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid. Ce dépôt international requiert d'une marque ou une demande de base, laquelle doit être déposée auprès de l'office d'un de ces parties contractantes de l'Union de Madrid.

Pour savoir si un dépôt international peut viser un ou plusieurs pays membres de la CAN, il convient de vérifier si la Bolivie, la Colombie, l'Équateur ou le Pérou appartiennent à cette Union de Madrid, que ce soit grâce à l'Arrangement de Madrid ou au Protocole de Madrid ou à ces deux accords. À ce jour, seule la Colombie appartient à ce Système de Madrid depuis le 29 août 2012, date à laquelle ce pays est devenu partie du Protocole de Madrid.

---

<sup>8</sup> Les accords signés entre l'Équateur et l'OMPI : la convention de l'OMPI, la convention de Berne, la convention de l'UPOV, la convention de Rome, le traité de Marrakech, le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, le traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), la convention phonogrammes, la Convention de Paris, le traité de coopération en matière de brevets.

<sup>9</sup> Les accords signés entre le Pérou et l'OMPI : la convention de l'OMPI, la convention de Berne, la convention de l'UPOV, la convention de Rome, le traité de Nairobi, le traité de Marrakech, le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, le traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), la convention de Bruxelles, la convention phonogrammes, le traité de Beijing, le traité de Budapest, la Convention de Paris, le traité de coopération en matières de brevets, le traité sur le droit de marques, le traité de Singapour, l'Arrangement de Lisbonne.

Dans ce contexte, une personne ou entité française, sur la base d'un dépôt ou d'un enregistrement national, peut protéger sa marque en Colombie *via* un dépôt international présenté devant l'OMPI. Le dépôt international sera examiné d'abord par un expert de l'OMPI, puis la protection de la fraction colombienne sera transmise à la Superintendance de l'Industrie et Commerce (SIC), qui déterminera si les conditions de forme et de fond sont remplies au niveau national.

Étant partie contractante du Protocole de Madrid, l'Office colombien peut déclarer, dans un délai de 18 mois, un refus de protection à l'encontre de ce dépôt international et si ce refus résulte d'une opposition, il peut être notifié après l'expiration du délai de 18 mois. Cette procédure d'enregistrement est longue car le déposant doit attendre plus d'un an pour obtenir la protection nationale de sa marque internationale. En outre, cette demande de protection est réputée avoir été déposée auprès de l'OMPI après paiement d'un émoulement de base et d'une taxe individuelle requise par l'Office colombien.

La Colombie étant membre actif de la CAN fait que toute protection demandée dans ce pays, *via* un dépôt international, soit soumise à la réglementation de la CAN. En ce qui concerne la Bolivie, l'Équateur et le Pérou, le seul moyen d'avoir une protection dans un de ces pays de la CAN est *via* un dépôt national, lequel doit être présenté directement par un représentant légal devant l'administration locale souhaitée.

Ayant décrit le rôle factuel de la CAN et l'adhésion de ses membres à l'OMPI, il nous appartient de développer la façon dont les législations nationales en matière de propriété industrielle des pays andins se sont rapprochées.

### § 5 *Le rapprochement des législations nationales*

Dans le domaine de la propriété industrielle, la CAN et l'UE ont pris la Convention d'Union de Paris (CUP) du 20 mars 1883 comme la base des droits de la propriété industrielle et ses principes ont été repris par la CAN, qui, à la différence de l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), essaie, sans s'imposer, de rapprocher les droits de la propriété industrielle des quatre pays andins : Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou.

Le souhait d'établir un régime commun de la propriété industrielle a été incarné dans la Proposition n° 19/Mod. 1, laquelle a été présentée devant la Commission andine en 1970. Ensuite, l'article G de la Décision 24 de la CAN de 1970 a établi un délai de six mois pour réglementer les droits de la propriété industrielle de la CAN. Plusieurs décisions réglementant les droits de propriété industrielle ont été élaborées par la CAN. Le premier régime commun sur la propriété industrielle était la Décision andine n° 85, établie lors de la session extraordinaire de la Commission andine du 27 mai au 5 juin 1974. Cette norme étant abrogée le 12 décembre 1991, d'autres décisions andines se sont substituées sous les numéros 311 (norme révoquée le 14 février 1992), 313 (norme remplacée le 1<sup>er</sup> janvier 1994), 344 (norme abrogée le 1<sup>er</sup> décembre 2000) et 486 (norme actuellement en vigueur dans les pays andins).

Seules les décisions andines n° 85, n° 344 et n° 486 demeurent les normes andines plus importantes sur la propriété industrielle en raison de leur durée (leur apport quant à la gestion de marques sera développé dans la première partie de ce travail). Bien que la Décision andine n° 486 est la norme andine à ce jour en vigueur au sein de la CAN, le Tribunal de Justice de la CAN (TJCA) gère encore nombreuses questions préjudicielles qui découlent de la Décision andine n° 344 et il a établi des critères jurisprudentiels pour les marques, brevets, modèles d'utilité et dessins industriels.

Par exemple, le TJCA établit que la marque étant un bien immatériel est représentée par un signe perceptible, suffisamment distinctif et susceptible de représentation graphique, et que sous l'empire de la Décision andine n° 344, il existe uniquement des marques verbales, figuratives et mixtes dont l'élément verbal demeure souvent le plus important car il contient la force d'expression.

En ce qui concerne les brevets, le TJCA fait prévaloir la « nouveauté » sur les deux autres conditions requises pour ces inventions (lesquelles doivent être inventives et susceptibles d'application industrielle) car ladite nouveauté est le produit de la créativité humaine. Le bien-être collectif et le bien commun étant les buts principaux de l'invention, le TJCA laisse en dehors du droit de brevetabilité les inventions contraires à l'ordre public, à la morale et aux bonnes manières, les espèces et races animales, les inventions sur les matériaux composant le corps humain, les inventions relatives aux produits pharmaceutiques listés comme médicaments essentiels de l'OMS depuis 1992, ainsi que les inventions contraires à la santé ou à la vie des personnes ou des animaux, à la préservation de végétaux et à la préservation de l'environnement.

S'agissant des modèles d'utilité régis par le Décision andine n° 344, le TJCA a établi qu'ils constituent une catégorie similaire aux brevets, dont l'exigence inventive, la valeur scientifique et le progrès technologique sont moindres, car il s'agit plutôt d'une amélioration technique. Dans ces circonstances, les conditions requises (nouveauté, la forme définie et l'utilité) sont évaluées avec des critères moins rigides.

Enfin, pour ce qui est du dessin industriel régi selon la Décision andine n° 344, le TJCA a établi qu'il est toute réunion de lignes ou toute combinaison de couleurs ou toute forme externe bidimensionnelle/tridimensionnelle, qui est incorporée dans un produit industriel ou artisanal pour lui donner une apparence particulière, sans changer sa destination ou son but, et pour servir de modèle de fabrication.

Ces critères jurisprudentiels ont été pris en compte par la CAN lors de l'élaboration de la Décision andine n° 486, laquelle prévoit des principes à l'égard des pays membres de la CAN.

## § 6 *Les principes de la Décision andine n° 486*

Le repère actuel des droits nationaux des pays membres de la CAN est la Décision andine n° 486, qui comme ses versions antérieures, comprend la protection et la défense des brevets, modèles d'utilité, schémas de configuration de circuits intégrés, designs industriels, marques, marques collectives, marques de certification, noms

commerciaux, enseignes, indications géographiques (appellations d'origine et indications de provenance) et signes distinctifs notoirement connus. Pour chaque domaine énoncé, cette norme andine prévoit des principes sur le fond et sur la forme dans les droits nationaux des pays membres de la CAN.

Sur le fond, les principes consacrés par la Décision andine n° 486 sont le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée, la protection du patrimoine biologique et génétique ainsi que des connaissances traditionnelles. Sur la forme, la norme andine établit la façon dont le délai doit être compté, le fait de laisser le soin aux pays membres de fournir eux-mêmes un système propre pour notifier leurs décisions aux intéressés, l'espagnol comme la langue de toute procédure, la même disposition prévue par la CUP concernant la revendication de priorité ainsi que la possibilité de renoncer au droit de propriété industrielle à tout moment de la procédure.

La Décision andine n° 486 « Régime commun sur la propriété industrielle » essaie donc d'harmoniser les droits de marques des pays membres de la CAN sans prévoir l'existence d'une marque unitaire andine, comme c'est le cas de l'EUIPO.

En effet, chaque pays andin détient le pouvoir de protéger les droits de propriété intellectuelle. Des instituts ont été créés pour gérer le mouvement de création intellectuelle au niveau national à une seule condition que ces organes de protection respectent la norme du droit communautaire andin, la Décision andine n° 486 qui, à son tour, protège la valeur rattachée à ladite création.

### § 7 *La valeur de la protection rattachée aux marques*

La CAN soutient l'importance de promouvoir l'économie créative au sein de sa communauté et avec le gouvernement colombien, pays qui détenait la présidence de la CAN en 2020, lance « l'école andine d'économie orange » afin de promouvoir le développement économique et durable de la région. La CAN promeut donc les programmes du développement économique de ses pays membres.

Par exemple, en Bolivie, le développement de ses centres touristiques a été encouragé par le gouvernement ; en Colombie, le programme « Colombie crée » a été établi pour identifier les arts, le patrimoine, la culture, le talent et la créativité des colombiens, et des incitations fiscales ont été envisagées pour les branches des services artistiques ; en Équateur, le « plan intégral de promotion de l'économie orange - Équateur créatif » a été mis en place pour promouvoir la culture nationale *via* des avantages directs pour les artistes, artisans, écrivains et gestionnaires culturels ; et au Pérou, la production cinématographique et la récente loi sur le livre ont été encouragées par le gouvernement.

Le secrétaire général de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, a déclaré qu'en raison des changements technologiques et sociaux dans le monde d'aujourd'hui, le consommateur andin peut devenir créateur. Cette idée a été retenue par l'institut de propriété intellectuelle de chaque pays membre de la CAN.

## I. *La protection des marques en Bolivie*

L'institut de propriété intellectuelle bolivien, le SENAPI, stimule la protection de créations industrielles grâce aux accords signés avec des universités nationales. Des conventions de protection de la propriété intellectuelle sont aussi mises en place afin d'encourager l'enregistrement des signes distinctifs et la publication en matière de protection de la propriété intellectuelle.

En 2019, le SENAPI participe à la table ronde des affaires pour promouvoir l'enregistrement et le renouvellement des marques détenues par des sociétés provenant des différents secteurs industriels, telles que la société de vins et de *singani* (boisson alcoolique bolivien), connue sous le nom « Casa Vieja », la société bolivienne Plaxburg de réservoirs d'eaux Tank-Burg et la société suisse Innof Sweden installée en Bolivie dédiée au développement de logiciels. Pour avoir un aperçu de la dynamique de la protection des droits de propriété intellectuelle, le SENAPI met en exergue les résultats de sa gestion de la période comprise entre les années 2017 et 2018.

Le rapport du SENAPI rendu le 19 janvier 2018, dont l'information est accessible à l'adresse : <https://www.senapi.gob.bo/prensa/notas/senapi-en-la-presentacion-del-informe-de-rendicion-de-cuentas-2017>, montre que l'administration bolivienne vise principalement des programmes d'incitation à la protection de la propriété industrielle et sa gestion de 2017 affiche un grand nombre de demandes de protection. En effet, le SENAPI a examiné 7 689 demandes de marque et le délai pour obtenir leur enregistrement a été réduit de 200 à 150 jours en 2017.

Pour inciter à la création, le SENAPI a mené 410 activités de formation et de diffusion sur la propriété intellectuelle, dont 24 activités de formation dans les secteurs alimentaire, textile, maroquinerie, métallurgie et du bois. Au total 22 434 personnes ont été formées dans les domaines des marques, signes distinctifs et marques collectives, ainsi que sur les mécanismes de protection des marques. En réalité, 141 institutions et organisations, telles que microentreprise (MYPE), petite entreprise (PME), chambres, institutions publiques, associations, fédérations, universités, unités d'enseignement, associations professionnelles, ont été formées en Bolivie.

Selon son rapport annuel de 2018, le SENAPI constate une augmentation importante sur le nombre de demandes de marques. Par exemple, sur un total de 7 996 demandes de marque reçues par le SENAPI, 6 414 demandes ont été acceptées à l'enregistrement.

Les demandes de protection de marque ont tendance à augmenter en Bolivie par rapport aux autres droits de la propriété intellectuelle. Cette tendance s'explique par les campagnes de promotion et de formation dans ce domaine, lesquelles sont menées constamment par le gouvernement bolivien *via* le SENAPI.

## II. *La protection des marques en Colombie*

Depuis 2015 et pour la première fois, la Colombie fait partie de la cinquième édition de l'indice international de propriété intellectuelle, élaborée par la Chambre de

commerce des États-Unis, nommée « Les racines de l'innovation ». Il s'agit d'une étude sur le système de propriété intellectuelle parmi les 45 économies globales qui représentent le 90% du PIB mondial.

L'indice est le résultat de l'évaluation faite par les entrepreneurs et commerçants des différents secteurs sur la situation de la propriété intellectuelle dans un pays donné, afin de savoir si ce pays atteint l'objectif de contribuer à l'innovation, à l'entrepreneuriat et à la société du savoir, lesquels sont les fondements du développement économique et social des pays avancés actuellement.

Le « score final » dépend de la législation nationale sur la propriété intellectuelle. Il tient compte du nombre de traités internationaux auxquels le pays appartient et du niveau de protection juridique et pratique des principaux droits de propriété intellectuelle, à savoir les brevets, les marques, les dessins et modèles industriels, les secrets d'affaires et les droits d'auteur.

Sans aucun doute et conformément à l'information accessible à l'adresse : <https://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial#collapseOne>, la Colombie est un de pays où il y a un grand nombre de demandes d'enregistrement de marques. En 2020, l'institut de propriété intellectuelle colombien, la SIC, mène un fort mouvement de protection de droit de marques.

Au total 40 488 demandes de marque ont été déposées devant la SIC jusqu'en octobre 2020, alors qu'en 2019, cette administration avait examiné 49 600 demandes de marque. Parmi ces dépôts de 2020, 24 793 demandes de marque proviennent des sociétés nationales et 15 695 des sociétés étrangères<sup>10</sup> ; et 31 275 demandes de marque ont été présentées *via* un dépôt national et 9 213 *via* un dépôt international.

La Colombie constitue donc l'un des marchés préférés des sociétés étrangères, les nombreuses demandes de protection de marque sont la preuve de l'intérêt pour ce pays.

### *III. La protection des marques en Équateur*

Depuis 2017, l'Équateur met à disposition au public des données statistiques officielles sur l'enregistrement des droits de propriété intellectuelle pour promouvoir leur protection dans ce pays. Cette année-là, l'institut de propriété intellectuelle équatorien, le SENADI, a examiné 16 024 demandes de marques. Ces chiffres reflètent pour ce pays une croissance importante de la sensibilisation du public aux actifs incorporels.

Actuellement, le SENADI présente un portail appelé « SENADI en chiffres » où le public peut suivre l'évolution de nombreuses demandes de protection, présentées depuis 2011 jusqu'à nos jours. Conformément à l'information obtenue sur ce site accessible à l'adresse : <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/senadi-en-cifras/>,

---

<sup>10</sup> Les pays étrangers qui ont déposé plus de ces demandes de protection sont : les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, le Japon, le Mexique, l'Italie, le Chili, le Brésil, les Pays-Bas, le Canada, la Corée du Sud, l'Argentine, le Panama, la République de Malte, l'Inde, la Suède, la Bulgarie, le Danemark, le Pérou, le Singapour, l'Australie et la Russie.

jusqu'en septembre 2020, le SENADI a analysé un total de 8 064 demandes de marques de produit<sup>11</sup> et 3 756 demandes de marques de service<sup>12</sup>. Parmi ces dépôts, 207 demandes de slogans commerciaux ont été déposées devant le SENADI et le pays étranger qui a déposé le plus grand nombre de ces demandes est le Mexique.

Malgré la crise sanitaire et économique, l'Équateur reste un pays intéressant pour les entreprises étrangères, et pour faciliter la protection des droits de marque, le SENADI a amélioré depuis 2017 l'accès à l'information pour assurer le suivi des procédures d'enregistrement.

#### IV. *La protection des marques au Pérou*

L'institut de la propriété intellectuelle péruvien, l'INDECOPI, promeut la création intellectuelle et la protection de marques *via* ses portails #YOPROTEJOMICREACION et #YOPROTEJOMIMARCA, lesquels rendent la gestion de droits de la propriété intellectuelle plus facile pour le public.

Conformément à l'information statistique, obtenue sur le site web officiel nommé « statistiques de l'INDECOPI » qui est accessible à l'adresse : <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3405269/Anuario+2019.PDF/4b6f30a2-86bc-4f3e-8add-fd21a32c0e0d>, les chiffres affichés donnent une idée du mouvement de demandes de protection que l'INDECOPI a géré en 2019.

Au total 42 058<sup>13</sup> demandes de marques ont été effectivement reçues par l'INDECOPI, lesquelles comprenaient 17 880 demandes de marque de produit, 10 318 demandes de marque multi classe, 9 268 demandes de marque de service, 3 951 demandes de marque collective, 336 demandes de slogan commercial, 248 demandes de nom commercial, 52 demandes de marque de certification et 5 demandes de marque multi classe de certification. La plupart de ces demandes visaient les classes : 41 (éducation, divertissement et activité sportive), 5 (produits médicaux), 25 (les vêtements, chaussures), 35 (publicité, affaires commerciales), 30 (produits alimentaires) et 9 (appareils et instruments scientifiques).

Jusqu'en septembre 2020 et conformément à l'information obtenu du site web officiel « statistiques de l'INDECOPI » qui est accessible à l'adresse : <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3387871/III+trim+20.PDF/37d6b833-6d29-ead4-b79a-241c7f326634>, 26 379 demandes de marques ont été analysées par l'INDECOPI dont 8 281 demandes de marque de produit, 4 456 demandes de marque multi classe et 4 432 demandes de marque de service ont été acceptées à l'enregistrement par l'INDECOPI.

Malgré la situation sanitaire actuelle et ses conséquences économiques, la tendance de nouvelles demandes de marques, persiste au sein de chaque pays membre de la CAN, et ceci

---

<sup>11</sup> Les pays étrangers qui ont déposé le plus grand nombre de ces demandes de protection sont : les États-Unis, la Chine, l'Espagne, la Corée du Sud, le Japon, la Colombie, le Pérou, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la France, la Suède, l'Italie, l'Inde, le Chili et le Canada.

<sup>12</sup> Les pays étrangers qui ont déposé le plus grand nombre de ces demandes de protection sont : les États-Unis, l'Espagne, le Mexique, l'Argentine, le Japon, les Pays-Bas, la Suisse, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

<sup>13</sup> Parmi ces demandes de marque, 12 854 demandes ont été déposées par des sociétés étrangères.

appelle au renforcement de mécanismes de protection et de défense de ces droits, soit au niveau national, soit au niveau communautaire andin.

Tout comme son équivalent européen, la CAN veille que les normes communautaires, connues comme décisions andines, soient, dans la mesure du possible, respectées par ses pays membres afin d'assurer ainsi une protection maximale des droits de propriété industrielle. Cependant, l'agencement entre les normes nationales et communautaires dans tous les domaines de la propriété industrielle qui a été proposé par la CAN diffère de celui imposé par l'EUIPO.

Dans le but de démontrer les différences qui existent entre les deux harmonisations régionales des droits des marques (EUIPO et CAN), nous traiterons la gestion actuelle du droit de marques des pays andins abordant dans un premier temps, les conditions de validité d'une marque (Première partie), et dans un second temps, le contrôle mis en place pour sauvegarder ces conditions de validité (Deuxième partie).

## **PREMIÈRE PARTIE : LES CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE MARQUE**

---

La CAN propose une procédure plus rapide pour protéger les droits de propriété industrielle au niveau national en vue de rapprocher les législations nationales de ses quatre pays membres : Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou.

Chaque pays membre détient effectivement le droit de compléter, au niveau national, les normes de la CAN appelées « Décisions » afin de les rendre compatibles avec son droit national et sa réalité nationale.

Cela appelle à ouvrir une parenthèse pour décrire l'évolution historique de la protection juridique de la propriété industrielle en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou, avant l'harmonisation andine.

### **TITRE PRELIMINAIRE : LA PROPRIETE INDUSTRIELLE AVANT LA CAN**

Les autorités nationales de la Bolivie, de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou n'ont pas attendu l'établissement de la CAN pour protéger juridiquement les droits de propriété industrielle au niveau national. Ladite protection a évolué avec le temps dans chacun de ces pays et son point de départ était la protection juridique des inventions pour enfin l'étendre aux droits de marques.

Nous allons décrire l'évolution historique de la propriété industrielle (PI) pour préciser les droits actuellement protégés en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou.

#### **Chapitre I : L'historique de la propriété industrielle en Bolivie**

La protection juridique de la propriété industrielle débute avec la loi du 2 décembre 1916, connue comme la « Loi de privilèges industriels » qui protège pour la première fois les inventions pour une durée de 15 ans et qui crée au sein du Ministère de l'Industrie, l'Office de propriété industrielle. À cette époque-là, la demande de protection passe uniquement par un examen de forme mené par le ministère de l'Industrie qui, en absence d'opposition, publie ladite demande et délivre le brevet correspondant.

La continuité de cette protection dépend du paiement des annuités et de l'exploitation du brevet et, en cas d'infraction contre ce droit, le ministère de l'Industrie est l'autorité chargée de juger et de sanctionner, et ses décisions sont définitives car il s'agit d'un jugement rendu en dernier ressort (aucun appel n'est donc possible). Dans ce contexte, la protection juridique de marques débute avec la loi du 15 janvier 1918, connu comme la « Loi règlementaire des marques et brevets » (qui sera étudiée dans le premier chapitre de ce travail).

Les lois du 1916 et du 1918, malgré quelques modifications, sont toujours en vigueur en Bolivie. Cela étant, selon la doctrine bolivienne et en raison du développement de la science et la technologie, l'ordre juridique de la propriété industrielle né dans les années soixante-dix avec la mise en place en juin 1974 de la première norme andine : la Décision andine n° 85 « Règlement pour l'application de normes sur la propriété industrielle ».

Étant un membre actif de la CAN depuis 1969, le gouvernement bolivien a également appliqué successivement les Décisions andines n° 311, n° 313, n° 344 et n° 486 dans le domaine de la propriété industrielle, et la gestion de la propriété industrielle passe d'un office de propriété intellectuelle, implanté à l'intérieur du ministère de l'Industrie, à l'établissement d'une institution spécialisée dans ce domaine.

Ainsi, le Service National de Propriété Intellectuelle (SENAPI) a été créé le 16 septembre 1997 dans le cadre la loi nationale n° 1788 - Loi de l'organisation du Pouvoir Exécutif -, laquelle a été complétée par le décret suprême n° 25159 du 4 septembre 1998 - Organisation et fonctions du SENAPI-, puis modifiée par les deux décrets suprêmes, le premier sous le n° 27938 du 20 décembre 2008 et le second sous le n° 28152 du 16 mai 2005, ce dernier prévoit une stricte observance des régimes légaux de propriété intellectuelle.

Le SENAPI est l'institution nationale compétente en matière de propriété intellectuelle au regard des traites nationaux, accords régionaux, normes et régimes communs de propriété intellectuelle adoptés dans le cadre du processus andin d'intégration. Sa réglementation en vigueur se divise en trois types, les conventions internationales<sup>14</sup>, les normes andines<sup>15</sup> et les normes nationales<sup>16</sup>. La protection juridique de la propriété industrielle en Bolivie se divise en deux branches de protection. La première concerne les signes distinctifs couvrant les marques, les marques collectives, les marques de certification, les slogans commerciaux, les noms commerciaux, les enseignes commerciales, les panneaux commerciaux et les dénominations d'origine, et la seconde comprend les inventions et les nouvelles technologies, couvrant ainsi les brevets, les modèles d'utilité, les dessins industriels et les schémas de configuration de circuits intégrés.

---

<sup>14</sup> Les conventions internationales de la Bolivie, mises en exergue par le SENAPI sont : la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, la Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants des producteurs des phonogrammes et des organismes de radiodiffusion et l'ADPIC (l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce).

<sup>15</sup> Les normes andines appliquées en Bolivie par le SENAPI sont : la Décision andine n° 486 sur la protection de la propriété industrielle ainsi que la Décision andine n° 351 sur la protection des droits d'auteur et droits connexes.

<sup>16</sup> Les normes nationales en Bolivie reprises par le SENAPI sont : la Loi 1916, la Loi 1918 et la Loi 1322 sur les droits d'auteur.

## Chapitre II : L’historique de la propriété industrielle en Colombie

Le système de protection de la propriété industrielle en Colombie existe depuis la première moitié du XIXe siècle, lorsque la Colombie faisait partie de la « Nueva Granada ». La Constitution colombienne de 1812 reconnaissait déjà le droit exclusif sur la propriété des inventions ou des productions. Cependant, la Loi du 15 mai 1848, connue sous le nom « Droit des brevets d’invention, amélioration des machines et produits industriels », vise pour la première fois la protection des inventions industrielles et accorde au titulaire le droit exclusif de fabriquer ou de vendre son produit pour une période de 5 à 20 ans. La Loi de 1848 a été ensuite remplacée par la Loi 35 du 13 mai 1869, connue sous le nom « Brevets d’invention, et amélioration ou introduction de nouvelles industries », qui, à son tour, a été modifiée par le décret 218 du 22 novembre 1900 sur les brevets et les enregistrements de marques.

Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la Colombie enregistre une croissance industrielle et économique importante et l’État intervient, grâce à la Loi 155 de 1959, dans la fixation des prix en vue de garantir les intérêts des consommateurs et des producteurs, et crée la Surintendance de la régulation économique *via* le décret 1653 du 15 juillet 1960. Selon ce décret, il appartient à la surintendance d’intervenir dans les études de coûts et de réglementer les prix du panier familial (qui est sous le contrôle du gouvernement). La surintendance s’est vue donc confier les fonctions liées aux pratiques commerciales restrictives établies par la Loi 155 de 1959 au Ministère du développement, tandis que celui-ci conserve la responsabilité du registre de la propriété industrielle.

Pendant les années soixante, le gouvernement est contraint de freiner l’augmentation de prix des produits de première nécessité et de frais de services et, de promouvoir la production par la fixation des prix pour les produits nécessaires avec une faible production. La surintendance devient ainsi un instrument puissant qui adopte un contrôle des prix assez rigoureux, comme mécanisme anti-inflationniste. Ses mesures permanentes de contrôle découragent la production et l’emploi et, provoquent de pénuries nuisant aux consommateurs.

Dans ce contexte, le gouvernement tente de moderniser l’administration publique et redistribue les fonctions de pouvoirs publics à travers de réformes, lesquelles font disparaître la Surintendance de la régulation économique et donnent lieu à la création, par le décret 2562 du 7 octobre 1968, de la Surintendance nationale de prix (laquelle fixe les prix des articles de première nécessité, de consommation populaire ou d’usage domestique, national ou étranger), mais elle reste rattachée au Ministère du développement. À cette époque-là, le gouvernement fait une restructuration au sein du Ministère du développement par le décret 2974 du 3 décembre 1968. Il change le nom de ce ministère en lui nommant ministère de Développement économique et crée la Surintendance de l’Industrie et du Commerce, laquelle gère la protection de la propriété intellectuelle en Colombie.

Étant un membre actif de la CAN depuis 1969, le gouvernement colombien applique successivement les Décisions andines n° 85, n° 311, n° 313, n° 344 et n° 486 dans le domaine de la propriété industrielle. À ce jour, la protection des droits d’auteur est

assurée par la Direction nationale de droits d'auteur, laquelle est rattachée au ministère de l'Intérieur et est connue sous les sigles DNDA ; et la protection de la propriété industrielle est assurée par la Superintendance de l'Industrie et Commerce (SIC), créée par le décret 2974 du 3 décembre 1968, dont les fonctions et services de protection de la propriété industrielle ont été incorporés par le décret 149 de 1976.

Les normes visant la protection de la propriété industrielle qui sont en vigueur en Colombie, se divisent en trois types, les normes de caractère supranational<sup>17</sup>, national<sup>18</sup> et les traités internationaux<sup>19</sup>. La protection juridique de la propriété industrielle se divise en deux branches de protection. La première concerne les marques et les autres signes distinctifs qui couvrent les marques, les noms et enseignes commerciaux, les dénominations d'origine ainsi que les slogans commerciaux ; et la seconde comprend les brevets et les nouvelles créations, couvrant les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins industriels et les schémas de configuration de circuits intégrés.

### Chapitre III : L'historique de la propriété industrielle en Équateur

Le concept de la propriété industrielle apparaît pour la première fois dans la Constitution équatorienne de 1835. Son article 99 établit que l'auteur ou l'inventeur aura la propriété exclusive de sa découverte ou de sa production, pour le temps autorisé par la loi ; et si celle-ci exige sa publication, une compensation sera versée à l'inventeur. Il a fallu quarante-cinq ans et sept constitutions pour que la première loi de propriété industrielle soit dictée par le

---

<sup>17</sup> Les normes de caractère supranational de la Colombie, reprises par la SIC sont : la Décision andine n° 486 de 2000 « Régime commun sur la propriété industrielle » ; la Décision andine n° 391 de 1996 « Régime commun d'accès aux ressources génétiques » ; la Décision andine n° 291 de 1991 « Régime commun de traitement de capitaux étrangers et sur les marques, brevets, licences et redevances » ; la Classification de Nice, instituée par l'Arrangement de Nice ; la Classification internationale de brevets, créée par l'Arrangement de Strasbourg ; la Classification de Locarno, instituée par l'Arrangement de Locarno et la Classification internationale des éléments figuratifs des marques, établie par l'Arrangement de Vienne.

<sup>18</sup> Les normes de caractère national en Colombie sont : la Constitution politique ; la Loi 603 de 2000 qui modifie l'article 47 de la loi 222 de 1995 (loi portant sur la responsabilité, les droits, les obligations, les interdictions et les devoirs des administrateurs d'une société) ; la Loi 599 de 2000 portant sur le Code pénal ; la Loi 463 de 1998 qui approuve le « Traité de coopération en matière de brevets (PCT) », conclu à Washington le 19 juin 1970, amendé le 28 septembre 1979 et modifié le 3 février 1984, et le règlement du PCT ; la Loi 178 de 1994 qui approuve la « Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle », faite à Paris le 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958, à Stockholm le 14 juillet 1967, et amendée le 2 octobre 1979 ; la Loi 172 de 1994 qui approuve le Traité de libre commerce entre les gouvernements des États-Unis du Mexique, de la République de Colombie et de la République du Venezuela, signé à Cartagena de Indias (Colombie) le 13 juin 1994 ; la Loi 170 de 1994 qui approuve l'Accord instituant « l'Organisation Mondiale de Commerce (OMC) », signé à Marrakech (Maroc) le 15 avril 1994, ses accords multilatéraux annexés et l'Accord plurilatéral annexé sur la viande bovine ; la Loi 46 de 1979 qui autorise le gouvernement à signer l'adhésion de Colombie à la « Convention instituant l'Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle », signée à Stockholm le 14 juillet 1967 ; le Décret 427 de 2001 qui promulgue le « Traité de coopération en matière de brevets (PCT) », et son règlement ; le Décret 2591 de 2000 qui régleme partiellement la Décision andine n° 486 de la CAN ; le Décret 2153 de 1992 qui restructure la « Superintendance de l'Industrie et Commerce (SIC) » et dicte d'autres dispositions ; le Décret 1766 de 1983 qui crée le Prix national de l'inventeur colombien et le Décret-loi 410 de 1971 portant sur le Code de commerce.

<sup>19</sup> Les traités internationaux signés par la Colombie, mis en évidence par la SIC sont : le Traité de libre commerce entre les gouvernements des États-Unis du Mexique, de la République de Colombie et de la République du Venezuela, 1994 ; l'Accord instituant l'Organisation Mondiale de Commerce (OMC), 1994 ; l'Annexe 1C – l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) ; la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle, 1979 ; le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), 1970 ; la Convention sur la suppression de l'exigence de légalisation des documents publics étrangers, 1961 ; le Protocole interaméricain sur l'uniformité du régime juridique de pouvoirs, 1940 ; la Convention interaméricain générale sur la protection de marque commerciale, 1929 ; la Convention sur la propriété industrielle avec la France, 1901 et la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 1883.

gouvernement équatorien : la Loi des privilèges de 1880 donne aux droits de brevets une protection particulière qui s'appelle « privilège ».

Le privilège confère aux citoyens les droits sur leurs inventions, brevets et découverts ainsi que l'usufruit de leurs créations. Le pouvoir exécutif nomme une commission, composée des trois experts et deux membres du Conseil municipal du lieu de résidence de l'inventeur, pour lui accorder ce privilège pour une durée supérieure à dix ans et inférieure à quinze ans. Tel privilège échoue si le titulaire n'utilise pas son invention pour une période d'un an et un jour. Sa validité et son échéance relèvent de la juridiction du ministère de l'Intérieur et, en dernière instance, du Tribunal Administratif. Également, la Loi de 1880 prévoit que l'État puisse acheter tout secret qui est rattaché à l'invention au profit général, s'il le considère utile à l'industrie. D'ailleurs, cette loi interdit les privilèges exclusifs des inventeurs sur des remèdes secrets.

La réforme de 1885 transfère la gestion de brevets du pouvoir exécutif au législatif ; puis en 1898, cette gestion revient vers l'exécutif et enfin, en 1902, le ministère de Finances adopte en 1928 une nouvelle loi de brevets et inventions. Entre-temps, le gouvernement équatorien dicte la Loi de marques du 23 octobre 1908. Norme pionnière qui définit la marque comme tout signe désignant un article (produit industriel). La loi de 1908 donne à toute personne nationale ou étrangère le droit d'enregistrer de marques dont la protection durera dix ans et sera soumise à son renouvellement. Également, cette loi prévoit la protection de noms commerciaux et un mécanisme de sanction contre les actions de contrefaçon.

La première marque enregistrée dans ce pays est la marque **ENOS** du 4 janvier 1912 pour désigner les préparations médicinales. D'autres premiers enregistrements sont les marques : **ORIFLAME** du 11 mars 1912, **JABÓN LAGARTO** du 27 juillet 1914, **LA FAVORITA** du 10 juillet 1916 et **HARLEY DAVIDSON** du 15 octobre 1915. Ces premiers enregistrements figurent dans un livre, écrits à la main, et ils contiennent une description du signe distinctif, une date et le nom de la personne qui enregistre les octrois de protection, les renouvellements ou les observations postérieures. Avec le temps, ces livres de registre ont été simplifiés et une description du signe n'est plus nécessaire car l'ajout d'une photo ou d'une image suffit pour identifier le produit ou le service concerné.

Au fil des années, des personnages ou noms célèbres font l'objet d'un enregistrement : **LA UNIVERSAL** du 4 février 1933, **MICKEY MOUSE** du 16 février 1935, **TESALIA** du 18 février 1936, **EL CHAPULÍN COLORADO** du 8 mai 1978, **LA CHILINDRINA** du 8 mai 1978, **EL CHAVO DEL OCHO** du 8 mai 1978, les chaussures américains **CONVERSE** du 19 avril 1979, les cigarettes **MARLBORO** du 27 août 1988, la chaîne de hamburgers **BURGER KING** du 31 mai 1977, les peintures **CÓNDOR** du 18 janvier 1977 et le club sportif **EMELEC** du 16 juin 1976.

Étant un membre actif de la CAN depuis 1969, le gouvernement équatorien applique successivement les Décisions andines n° 85 (en 1974), n° 311 (en 1991), n° 313 (en 1992) et n° 344 (en 1993). Le 19 mai 1998, une nouvelle loi est adoptée pour remplir les conditions établies par l'Organisation mondiale de commerce (OMC) et par

L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Il s'agit de la Loi de Propriété Intellectuelle de 1998 qui crée le 19 mai 1998 l'Institut équatorien de la propriété intellectuelle (IEPI) pour traiter exclusivement la protection des droits d'auteur, brevets et marques. Quelques années plus tard, l'IEPI adopte la Décision andine n° 486 de 2000 afin de protéger au mieux les droits de propriété industrielle en Équateur. L'IEPI change ensuite de nom par le décret 356 du 3 avril 2019 et devient le Service National de Droits Intellectuels (SENADI), lequel gère au niveau national la protection et la défense des droits d'auteur (y compris les droits connexes) ainsi que la protection de la propriété industrielle.

Les normes en vigueur qui régissent le SENADI en Équateur sont la Constitution de la République de l'Équateur (publiée le 20 octobre 2008), les normes internationales<sup>20</sup>, les Codes nationaux<sup>21</sup> et les lois nationales<sup>22</sup>, y compris les règlements<sup>23</sup> et décrets<sup>24</sup>, qui y sont rattachés. La protection juridique de la propriété industrielle se divise en deux branches comprenant les signes distinctifs et les brevets. La première branche comprend la marque comme tout signe qui désigne un produit/service déterminé, et ce signe peut être une marque de certification, une marque collective, une marque tridimensionnelle, un nom commercial, un slogan commercial ou bien une dénomination d'origine ; et la seconde branche couvre les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins industriels et les schémas de configuration de circuits intégrés.

## Chapitre IV : L'historique de la propriété industrielle au Pérou

Le début de la protection juridique de la propriété industrielle au Pérou est rattaché à la colonisation espagnole et sa date de départ est le 15 août 1532. L'arrivée des Espagnols au Pérou a fait en réalité que leurs culture, systèmes, pratiques et habitudes dans tous les aspects de la vie, y compris le droit, soient transférés dans ce pays colonisé.

Pour la doctrine péruvienne, le premier privilège de protection d'une invention, retenu par son ancienneté, a été accordé à Séville en 1478 au profit du médecin Pedro Azlor pour un

---

<sup>20</sup> Les normes internationales en Équateur, repris par le SENADI sont : l'ADPIC, la convention de Berne, la Convention de Paris, la convention de Vienne, la convention pour la protection des producteurs des phonogrammes, le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, le traité de l'OMPI sur l'interprétation ou l'exécution et phonogrammes, le PCT, le traité de Marrakech, la Décision andine n° 345 - Régime commun pour la protection des droits des obtenteurs de variétés végétales -, la Décision andine n° 351 - Régime commun sur le droit d'auteur et les droits connexes -, la Décision andine n° 391 - Régime d'accès aux ressources génétiques -, la Décision andine n° 486 - Régime commun sur la propriété industrielle -.

<sup>21</sup> Les Codes nationaux appliqués en Équateur par le SENADI sont : Code de travail (2005), Code organique de l'économie sociale des connaissances, créativité et innovation (2016), connu sous le nom de « Código Ingenios » - qui en français veut dire Code de l'esprit - et Code organique administratif (COA) (2017).

<sup>22</sup> Les lois nationales reprises par le SENADI sont : Loi organique de la transparence et de l'accès à l'information publique (LOTAIP), Loi organique du système national des contrats publics (LOSNC), Loi organique des garanties juridictionnelles et contrôle constitutionnel (LOGJCC), Loi organique de service public (LOSEP), Code organique général de procédures (COGEP), Loi organique du contrôleur général de l'État, Loi de la sécurité publique et de l'État.

<sup>23</sup> Les règlements des lois nationales sont : Règlement général de LOTAIP, Règlement général de LOSNC, Règlement de sustentation de procédures devant la Cour Constitutionnelle, Règlement de LOSEP, Règlement de la Loi de la sécurité publique et de l'État, Règlement du Code de l'esprit, Règlement des mesures coercitives, Règlement du fonctionnement et de l'exercice des compétences de l'Organe collégial des droits intellectuels, Erratum du règlement du fonctionnement et de l'exercice des compétences de l'Organe collégial des droits intellectuels.

<sup>24</sup> Les décrets exécutifs sont : Décret 356 (Création SENADI), Décret 118 (Licences obligatoires) et Décret 183 (Licences obligatoires agrochimiques).

nouveau système de broyage (cette protection a été concédée par la reine Isabelle la Catholique pour une durée de 20 ans). Un autre privilège ancien, retenu par la doctrine péruvienne, a été accordé à vie par le roi Charles V en 1522 au profit de Guillén Cabier pour un instrument de navigation sur un navire par temps calme. Parallèlement, un autre type de protection existe sous le nom de « privilège d'introduction », qui constitue une protection en raison de l'introduction d'une invention dans le territoire espagnol.

La durée d'exploitation d'un tel privilège varie entre 10 à 40 ans et des sanctions sont prévues pour le protéger. Le privilège de protection se matérialise par des cartes d'identité royales ou des licences délivrées par le vice-roi, le plus haut représentant du roi sur le territoire du royaume espagnol, y compris le Pérou. Cette pratique s'est ensuite étendue du XVI<sup>e</sup> siècle au début du XIX<sup>e</sup> siècle.

Lors de l'invasion napoléonienne de l'Espagne en 1808 et fin de la période coloniale du Pérou, le libéralisme français est visible dans le décret espagnol royal du 16 septembre 1811, lequel recueille la législation française de brevets de 1791. Le roi espagnol étant emprisonné et la loi espagnole sur les brevets étant adoptée en 1811, une assemblée constituante, formée sous le nom « las Cortes », promulgue la Constitution de Cadix le 19 mars 1812.

Connue comme « la Pepa », la constitution de 1812 est appliquée dans les colonies espagnoles, telles que la colonie du Pérou, et demeure un héritage important pour la législation nationale. Le respect à la propriété étant stipulé à son article 4 devient une référence pour comprendre ultérieurement la spécificité de la protection de la propriété industrielle. Cette constitution confère le privilège de la citoyenneté espagnole à l'étranger qui a apporté dans le territoire espagnol « une invention ou une industrie appréciable ». Tel privilège de la citoyenneté se matérialise par une carte de nature, une carte de citoyen ou une carte spéciale de citoyen.

Sur le chemin de l'indépendance et de l'établissement d'une république, un statut provisoire a été adopté au Pérou en 1821 qui reconnaît la défense des droits de l'homme, sans faire mention aux droits de la propriété industrielle. La délivrance de privilèges temporaires au profit des inventeurs a été établie par la constitution péruvienne du 12 novembre 1823 mais sa mise en œuvre est interrompue par la campagne finale de l'indépendance, menée par le « Libertador Simón Bolívar ». Ensuite, le droit exclusif de propriété pour les inventeurs sur leurs découverts ou leurs productions a été consacré par la Constitution du 9 décembre 1826, mais celle-ci n'a duré que 2 mois.

Le mot « brevet » apparaît pour la première fois dans la constitution du 18 avril 1828, laquelle prévoit que le congrès délivre de brevets aux auteurs d'une invention utile à la République. D'autres constitutions se sont succédées (1834, 1839, 1856, 1860 et 1867) abordant la protection des inventions mais la loi spécialisée dans ce domaine a été la « Loi établissant les dispositions pour les découverts et les inventions » de 1869. Cette loi indique que les découverts ou les inventions sont des nouveaux produits industriels et des nouveaux moyens ou de la nouvelle application de ceux déjà connus dans l'industrie qui cherchent à obtenir un résultat ou un produit industriel. La durée de protection est fixée à 10 ans.

Le contexte national de 1869 se caractérise par une croissance économique liée à l'export de ressources naturelles, telles que l'exploitation minière, du guano et du salpêtre, et par

l'émergence d'une industrie locale naissante avec des établissements et des usines des produits alimentaires, boissons et textiles. Quelques années plus tard, le congrès approuve par la résolution législative du 4 novembre 1889 l'adhésion du Pérou au Traité de brevets de Montevideo. À son article 4, la résolution précise que l'invention ou la découverte constitue un nouveau mode, un dispositif mécanique ou un manuel, qui sert à fabriquer des produits industriels, et que la découverte d'un nouveau produit industriel et l'application de moyens améliorés visent l'obtention des résultats supérieurs à ceux déjà connus.

Le XIXe siècle culmine avec la loi du 3 janvier 1896 qui réforme la loi de privilèges de 1869 et qui délègue au ministère de Finances le traitement de demandes de brevets. Pendant le XXe siècle, la constitution du 18 janvier 1920 confère la propriété exclusive aux auteurs de découvertes utiles au moins que celles-ci fassent l'objet d'une expropriation de l'État. Cette constitution qui a duré 13 ans, est remplacée par la constitution du 9 avril 1933, laquelle dure 43 ans et précise que l'État garantit et protège les droits des auteurs et des inventeurs.

La notion de protection de dessins industriels apparaît pour la première fois en 1959 grâce à la Loi 13270 qui constitue le début de l'industrialisation. Cette loi prévoit : l'inscription de la cession de droits de propriété industrielle sur le registre concerné pour qu'elle soit valide et opposable, la durée de protection de 10 ans renouvelables pour 5 ans, la possibilité de s'opposer à l'importation ou à l'introduction de produits contenant de caractéristiques identiques à celles de l'invention protégée au Pérou, et le droit exclusif d'exploitation dans le territoire national.

En 1970, la Loi 18350 crée l'Institut d'investigation technologique industrielle et de normes techniques (ITINTEC), et ses fonctions ont été établies par le décret de loi 20689 de 1974 (l'ITINTEC a été chargé de traiter, garantir et protéger les différents éléments constitutifs de la propriété industrielle du pays). Le Pérou faisant partie de la CAN depuis 1969, le congrès péruvien approuve l'application de la Décision andine n° 85 et, dans la constitution péruvienne de 1979, il établit que : toute personne détient le droit à la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique, et l'État encourage l'accès à la culture et favorise sa diffusion ; l'État garantit les droits de l'auteur et de l'inventeur sur leurs respectives œuvres, créations, pour le temps et dans les conditions stipulées par la loi ; et l'État protège de la même façon les noms, marques, dessins et modèles industriels et commerciales.

Pendant les années 80 lorsque le Pérou traverse une crise économique, la protection de modèles d'utilité a été consacrée pour la première fois par le décret suprême n° 048-84-ITI/IND du 3 novembre 1984. Des Décisions andines n° 311 et n° 313 ont été ensuite appliquées par l'ITINTEC au niveau national dans les années 90. En 1992, trois lois importantes changent la protection de la propriété industrielle au Pérou : la loi 25818 déclarant l'ITINTEC dissout, la loi 25868 qui crée l'INDECOPI et le décret-loi 26017 établissant la Loi générale de propriété industrielle (qui reprend le contenu de la Décision andine n° 313).

La constitution de 1993 (qui est toujours en vigueur) rappelle de manière générale le droit à la liberté intellectuelle, déjà consacrée dans la constitution de 1979. En 1994, le Pérou fait partie des standards internationaux : la Convention de Paris, l'OMC et l'ADPIC. Ces standards internationaux sont repris avec la Décision andine n° 344 et la loi 26017 dans la

Loi de propriété industrielle, établie par le décret législatif 823 de 1996, lequel a été remplacé par le décret législatif 1075 de 2008 adoptant ainsi le contenu de la Décision andine n° 486.

L'Institut National de défense de la concurrence et de la protection de propriété intellectuelle (INDECOPI), créé par le décret-loi n° 25868 du 24 novembre 1992, est chargé de la protection de la propriété intellectuelle, divisée en trois branches couvrant les œuvres, les inventions/nouvelles technologies et les marques. D'abord, la première branche concerne les œuvres littéraires et artistiques, logiciels, bases de données ainsi que les œuvres audiovisuelles et son cadre normatif en vigueur comprend des lois et décrets nationaux<sup>25</sup>. Ensuite, la deuxième branche couvre les connaissances collectives des peuples autochtones, dessins industriels, schémas de configuration de circuits intégrés, projets d'invention et nouvelles variétés végétales, et son cadre normatif en vigueur comprend des normes nationales<sup>26</sup>, traités internationaux<sup>27</sup>, normes andines<sup>28</sup> ainsi que lignes directrices<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> Les lois et décrets nationaux de la première branche de protection au Pérou sont : la Loi n° 27861 qui exempte le paiement de droits d'auteur, relatifs à la reproduction d'œuvres pour les aveugles ; la Loi n° 29316 qui modifie, incorpore et réglemente diverses dispositions afin de mettre en œuvre l'Accord de promotion commerciale, signé entre le Pérou et les États-Unis ; la Loi n° 30276 qui modifie le décret législatif n° 822, Loi sur le droit d'auteur ; la Loi n° 29263 qui modifie certains articles du Code pénal et de la Loi générale de l'environnement ; la Loi n° 28571 qui modifie les articles 188 et 189 du décret législatif n° 822 ; le décret suprême n° 053-2017-PCM qui approuve le règlement du registre national de droit d'auteur et des droits connexes, compris dans le décret législatif n° 822 ; le décret suprême n° 003-2009-EF - Règlement du décret législatif n° 1092 qui approuve les mesures à la frontière pour la protection des droits d'auteur ou droits connexes et les droits de marques - ; le décret législatif n° 1092 qui approuve les mesures à la frontière pour la protection des droits d'auteur ou droits connexes et les droits de marques ; le décret législatif n° 1309 - Décret législatif de simplification des procédures administratives, en matière de la propriété intellectuelle, suivies devant les organes de décision de l'INDECOPI - ; le décret législatif n° 1076 - Loi modifiant le décret législatif n° 822- ; et le décret législatif n° 822 - Loi sur le droit d'auteur -.

<sup>26</sup> Les normes nationales de la deuxième branche de protection au Pérou sont les décrets et lois suivants : le décret législatif n° 1309 qui simplifie les procédures administratives en matière de propriété intellectuelle, suivies par les organes de décision de l'INDECOPI ; le décret suprême n° 035-2011-PCM, Règlement de la protection des droits des obtenteurs de variétés végétales (publié dans le journal officiel péruvien « El Peruano » le 15 avril 2011) ; le décret suprême n° 059-2017-PCM, Règlement du décret législatif n° 1075 qui approuve les dispositions complémentaires de la Décision andine n° 486, laquelle établit le régime commun de la propriété industrielle et ses modifications (publié dans le journal officiel péruvien « El Peruano » le 29 mai 2017) ; le décret suprême n° 004-2019-JUS, Texte unique ordonné de la Loi n° 27444, loi de la procédure administrative générale (publié dans le journal officiel péruvien « El Peruano » le 25 janvier 2019) ; le décret législatif n° 1075 qui approuve les dispositions complémentaires de la Décision andine n° 486 (publié dans le journal officiel péruvien « El Peruano » le 28 juin 2008) ; le décret législatif n° 1397 qui modifie le décret législatif n° 1075 (publié dans le journal officiel péruvien « El Peruano » le 7 septembre 2018) ; la Loi n° 29316 qui modifie, incorpore et régit diverses dispositions afin de mettre en œuvre l'Accord de promotion commerciale signé entre le Pérou et les États-Unis (publiée dans le journal officiel péruvien « El Peruano » le 14 janvier 2009) ; la Loi n° 30018, loi de la promotion de l'utilisation de l'information de brevets, pour fonder l'innovation et le transfert de la technologie (publiée dans le journal officiel péruvien « El Peruano » le 13 mai 2013) ; et la Loi n° 28126 qui sanctionne les violations des droits des obtenteurs de variétés végétales protégées (publiée dans le journal officiel péruvien « El Peruano » le 16 décembre 2013).

<sup>27</sup> Les traités internationaux de la deuxième branche de protection au Pérou sont : le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets / Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ; la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle / Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), en vigueur depuis le 11 avril 1995 ; et PCT, traité de coopération en matière de brevets / Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), en vigueur depuis le 6 juin 2009.

<sup>28</sup> Les normes andines de la deuxième branche de protection au Pérou sont les décisions suivantes : Décision n° 689 : l'adaptation de certains articles de la Décision n° 486 – Régime commun de propriété industrielle, pour permettre le développement et l'approfondissement des droit de propriété industrielle par le biais des règlement internes des pays membres / Commission de la Communauté Andine (publiée le 13 août 2008) ; Décision n° 486 : le régime commun sur la propriété industrielle / Commission de la Communauté Andine (publiée le 1er décembre 2000) ; Décision n° 632 : la clarification du deuxième paragraphe de l'article 266 de la Décision n° 486 / Commission de la Communauté Andine (publiée le 6 avril 2006) ; et Décision n° 345 : le régime commun pour la protection des droits des obtenteurs de variétés végétales / Commission de la Communauté Andine (publiée le 29 octobre 1993).

<sup>29</sup> Les lignes directrices de la deuxième branche de protection au Pérou sont les résolutions suivantes : Résolution n° 001528-2010/DIN-INDECOPI qui prévoit la publication de lignes directrices sur le paiement des annuités ; Résolution n° 002706-2019/DIN-INDECOPI, lignes directrices applicables à la procédure de la délivrance des licences obligatoires ; et Résolution n° 001299-2010/DIN-INDECOPI, lignes directrices sur le paiement des annuités selon le Texte unique de procédures administratives (TUPA) approuvé par le décret suprême n° 085-2010-PCM.

Enfin, la troisième branche comprend les marques des produits et des services, le nom commercial, le slogan commercial, la marque collective, la marque de certification et la dénomination d'origine ; et son cadre normatif en vigueur comprend des décrets législatifs<sup>30</sup>, décrets suprêmes<sup>31</sup> et normes supranationales<sup>32</sup>.

À ce jour, chaque pays andin applique donc en matière de propriété intellectuelle : la Décision andine n° 351 pour la protection du droit d'auteur et les droits connexes ; la Décision andine n° 345 pour la protection des droits des obtenteurs de variétés végétales et la Décision andine n° 486 pour la protection de la propriété industrielle (y compris les décisions andines n° 638 et n° 689 qui précisent certains articles de la Décision n° 486. Mais c'est la Décision andine n° 486 qui vise en effet l'harmonisation des normes sur la protection de propriété industrielle au niveau de la CAN et les droits de propriété industrielle harmonisés sont : les brevets, les modèles d'utilité, les schèmes de configuration de circuits intégrés, les dessins industriels, les marques, les slogans commerciaux, les marques collectives, les marques de certification, le nom commercial, les enseignes, les indications géographiques : les appellations d'origine et les indications de provenance, et les signes distinctifs notoirement connus ; et parmi ces droits de la PI, la demande de protection de droits de marques est la plus répandue au sein de chaque pays andin et celle qui pose le plus de questions préjudicielles devant le Tribunal de Justice de la CAN.

La jurisprudence andine sur la propriété industrielle est donc le résultat des questions préjudicielles, posées devant le TJCA. Alors que les normes andines, autrement dit les Décisions andines n° 85 (en 1974), n° 311 (en 1991), n° 313 (en 1992), n° 344 (en 1994) et n° 486 (en 2000) se sont succédées, le (TJCA) a forgé des notions qui sont toujours rappelées dans les jugements rendus par les administrations nationales. Ces notions englobent la définition de la marque, le caractère distinctif, la possibilité de représentation graphique d'un signe et le risque de confusion.

---

<sup>30</sup> Les décrets législatifs de la troisième branche de protection au Pérou sont : le décret législatif n° 1310 qui approuve les mesures supplémentaires de simplification administrative (publié dans le journal officiel péruvien « El Peruano » le 20 décembre 2016) ; le décret législatif n° 1309, simplification de procédures administratives, en matière de propriété intellectuelle, suivies par les organes de décision de l'INDECOPI ; le décret législatif n° 1212 qui renforce les facultés sur l'élimination des barrières bureaucratiques pour promouvoir la concurrence (publié dans le journal officiel péruvien « El Peruano » le 24 septembre 2015) ; et le décret législatif n° 1075 qui approuve les dispositions complémentaires de la Décision n° 486 de la Commission de la Communauté Andine, laquelle établit le régime commun de la propriété industrielle (y compris les modifications réalisées par l'erratum publié le 28 juin 2008 dans le journal officiel péruvien « El Peruano » et par la Loi n° 29316 publiée le 29 janvier 2009).

<sup>31</sup> Les décrets suprêmes de la troisième branche de protection au Pérou sont : le décret suprême n° 006-2017-JUS qui approuve le Texte unique ordonné de la Loi n° 27444, Loi de la procédure administrative générale ; le décret suprême n° 071-2019-PCM qui approuve les dispositions régissant la modalité de publication dans la gazette électronique de l'INDECOPI, référée à l'article 6 du décret législatif n° 1212, lequel renforce les facultés sur l'élimination des barrières bureaucratiques pour promouvoir la concurrence ; et le décret suprême n° 059-2017-PCM qui approuve les dispositions complémentaires de la Décision n° 486 de la Commission de la Communauté Andine, laquelle établit le régime commun de la propriété industrielle et ses modifications (publié dans le journal officiel péruvien « El Peruano » le 29 mai 2017).

<sup>32</sup> Les normes supranationales de la troisième branche de protection au Pérou sont : la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle / OMPI ; l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement internationale / OMPI ; la convention de Washington, convention interaméricaine générale sur les marques et la protection commerciale ; le Règlement de l'Arrangement de Lisbonne pour la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international (texte en vigueur depuis le 1er avril 2002) ; Organisation mondiale de commerce, accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle liés au commerce ; Décision n° 486, régime commun de la propriété industrielle / Communauté Andine et Décision n° 689, adaptation de certains articles de la Décision n° 486 / Communauté Andine.

## **TITRE I : L'ACQUISITION PAR VOIE D'ENREGISTREMENT**

Vu qu'il n'existe pas une marque « unitaire » andine, la CAN laisse à ses pays membres le soin de gérer la délivrance d'octroi de protection des marques mais elle établit un traitement égal pour toutes les marques concédées par chacun des pays andins.

À cet égard, les normes andines et la jurisprudence constante ont établi que l'acquisition des droits sur la marque est soumise à l'enregistrement, cependant, elles admettent une exception à cette règle, la protection spéciale conférée à la marque notoire non enregistrée.

La CAN propose ainsi une procédure rapide pour enregistrer les marques nationales en vue de rapprocher les droits des marques de ses pays andins (Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou). Toutefois, la procédure d'enregistrement proposée est menée soigneusement par chaque pays andin. L'administration nationale vérifie que chaque demande de protection déposée remplisse les conditions essentielles de validité de la marque ainsi que les conditions de forme requises pour déclencher la procédure d'enregistrement.

### **Sous-titre I : Les conditions de fond de validité de la marque**

Les conditions de fond sont identifiées comme les éléments essentiels servant à constituer une marque en tant que telle. Tels éléments sont absolus car l'absence d'un de ces éléments peuvent entraîner la nullité de la marque.

#### **Chapitre I : Les conditions absolues de validité de la marque**

Tout d'abord, il est important de comprendre la notion de la marque afin de connaître les conditions absolues de validité de la marque. Ladite notion est le produit de l'interprétation des Décisions andines, réalisée par le Tribunal de Justice de la CAN (TJCA), et de la façon dont les pays andins définissent la marque selon leur contexte national.

##### ***Sous-chapitre I : La notion de marque développée par la CAN***

Lorsque les normes de la CAN appelées « Décisions » énumèrent les exigences qu'un signe doit remplir pour être enregistré en tant que marque, la définition de la « marque » a été toujours précisée par la jurisprudence de la CAN.

Les Décisions andines n° 85, n° 344 et n° 486, dont la durée a été la plus longue par rapport aux autres normes andines, ont donné lieu à plusieurs questions préjudicielles qui ont permis le développement de la jurisprudence en matière de droit des marques.

Cette jurisprudence a élargi la notion de marque et est devenue un point de repère important pour les autorités nationales au moment d'accepter ou de refuser l'enregistrement d'une marque.

## *Section I - La jurisprudence au titre de la Décision andine n° 85*

L'article 56<sup>33</sup> de la Décision andine n° 85 établit trois conditions que les signes doivent remplir afin d'être enregistrés comme marques. Ils doivent être nouveaux, visibles et suffisamment distinctifs. Cet article a été développé par le TJCA<sup>34</sup> à l'occasion d'une question préjudicielle formulée par le Conseil d'État de Colombie. La haute autorité de la CAN dans sa décision issue de la procédure n° 1-IP-87<sup>(35)</sup> <sup>(36)</sup>, s'est chargée de définir la marque, d'expliquer le droit de propriété de la marque et sa finalité.

### *§ 1 La définition de la marque selon la Décision andine n° 85*

La première définition de la marque a été donnée par le TJCA en 1987. Il a été précisé que la marque est un bien immatériel soumis au principe de spécialité et étant donné qu'il s'agit d'un bien immatériel, il doit impérativement être un signe. Ce dernier peut être verbal, figuratif ou semi-figuratif mais celui-ci doit toujours garder une relation étroite avec les produits ou les services pour lesquels il a été demandé.

### *§ 2 Le droit de propriété de la marque selon la Décision andine n° 85*

Le droit de propriété de la marque naît au moment de son enregistrement dans un des pays membres de la CAN. Selon le régime juridique adopté par la Décision andine n° 85<sup>37</sup>, le droit de propriété de la marque existe grâce à son enregistrement accordé par les autorités nationales, et confère à son titulaire le droit exclusif à l'utiliser (*ius excludendi alios*), ce qui implique que la marque puisse être cédée, transférée et transmise à un tiers.

### *§ 3 La finalité de la marque selon la Décision andine n° 85*

La finalité de la marque est d'individualiser les produits ou les services afin de les distinguer de ceux qui sont identiques ou similaires dans le marché. Grâce à cette finalité différenciatrice, la marque protège les consommateurs puisque, dès qu'ils identifient l'origine et la provenance du produit ou du service, ils ne se trompent pas au moment de faire un choix. Et afin d'écartier toute confusion chez le consommateur, les marques doivent être « visibles » et avoir une force distinctive suffisante à l'égard des produits ou des services qu'elles désignent. Le consommateur étant le protagoniste actif rend possible que la marque existe « pleinement ».

La marque obéit aussi à deux intérêts : d'une part celui, individuel, de l'opérateur

---

<sup>33</sup>Décision andine n° 85 « Règlement pour l'application des normes portant sur la propriété industrielle » du 5 juin 1974, p. 11. J'ai conservé une version PDF (Annexe 1).

<sup>34</sup>G. Pico Mantilla, *Jurisprudencia Andina*, Édition électronique, Eumed.net, Université de Málaga, 2009, pp. 91-107.

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>*Proceso n° 1-IP-87*, décision du 3 décembre 1987 rendue par le TJCA, pp. 8-10. J'ai conservé une version PDF (Annexe 2).

<sup>37</sup>Décision andine n° 85 *op. cit.*, note 1, p. 13.

commercial et d'autre part celui, général, du public consommateur. Pour sauvegarder ces deux intérêts, la marque devra constituer un élément objectif de jugement qui ne prête pas à confusion ou équivoque.

Deux fonctions de la marque ont été tirées de la jurisprudence issue de la Décision andine n° 85<sup>38</sup>, la fonction indicatrice et la fonction condensatrice de prestige ou « *Good will* ». La première se réfère au fait que la marque joue un rôle informatif à l'égard de la provenance du produit ou du service concerné et la seconde signifie que la marque remplit la fonction de prestige, de la bonne réputation ou « *Good will* ». Ce terme anglais fait allusion à la bonne réputation dont la marque profite auprès d'un public consommateur déterminé.

La fonction de prestige « *Good will* » qui comprend également la publicité ou la promotion commerciale de la marque existe grâce au fait que la marque arrive en soi à avoir une « capacité » ou un « pouvoir » de vente. Ce pouvoir d'attraction ou de séduction se base sur les expériences ou sur les croyances du public consommateur. Par ailleurs, le TJCA n'a pas manqué de citer la décision issue de la procédure n° I-IP-87 dans ses jugements rendus dans les procédures n° 4-IP-88 et n° 3-IP-90, pour rappeler ces deux fonctions de la marque - La fonction indicatrice et la fonction condensatrice de prestige ou « *Good will* » -.

De la jurisprudence des années 80 et de la Décision andine n° 85, seule la condition de nouveauté a été écartée des exigences contenues dans la Décision andine n° 344.

## ***Section II - La jurisprudence au titre de la Décision andine n° 344***

L'article 81<sup>39</sup> de la Décision andine n° 344 exige trois conditions pour que le signe puisse être enregistré comme marque. Il doit être perceptible, suffisamment distinctif et susceptible de représentation graphique. Cet article a été développé par le TJCA à l'occasion de plusieurs questions préjudicielles formulées par le Conseil d'État de la Colombie. Le Tribunal dans sa décision issue de la procédure n° 22-IP-1996<sup>40</sup> précise chacune de ces trois conditions.

### *§ 1 La perceptibilité de la marque selon la Décision andine n° 344*

La perceptibilité est une condition liée étroitement à l'aptitude de la marque de distinguer et d'être distinctive<sup>41</sup> et elle résulte de la conception de la marque. Cette conception imaginative d'un signe se traduit par quelque chose de « perceptible » qui peut être des mots, logos, couleurs (...) et qui rend possible la perception dudit signe par les consommateurs. Le TJCA cite le professeur José Manuel Otero Lastres<sup>42</sup> pour relever la nécessité d'un support matériel pour que l'identité immatérielle d'un signe prenne forme car il est difficile de concevoir qu'un signe soit distinctif s'il n'est pas perceptible.

---

<sup>38</sup>G. Pico Mantilla, *Jurisprudencia Andina*, *op. cit.*, note 2, pp. 110-111.

<sup>39</sup>Décision andine n° 344 « Régime commun sur la propriété industrielle » du 21 octobre 1993, p. 17. J'ai conservé une version PDF (Annexe 3).

<sup>40</sup>*Proceso n° 22-IP-96*, décision du 12 mars 1997 rendue par le TJCA, pp. 8-10. J'ai conservé une version PDF (Annexe 4).

<sup>41</sup>*Id.*, p. 8.

<sup>42</sup>La décision n° 22-IP-96, *op. cit.*, note 8, pp. 6-10 [Pour appuyer ses observations, le TJCA cite, dans cette décision, à plusieurs reprises la source: le professeur José Manuel Otero Lastres, « *Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344* », *Seminario Internacional Quito y Trujillo*, juillet, 1996].

Dans sa décision rendue dans la procédure n° 27-IP-95<sup>43</sup>, le TJCA explique comment le signe est perceptible à l'égard de la Décision andine n° 344. Le fait d'être perceptible se réfère à tout élément qui peut être perçu par les sens. Telle perception est faite en général par la vue car les signes sont souvent constitués par des dénominations, combinaisons de mots, logos, figures, combinaisons de figures (...) mais il y a quelques exceptions lorsque la Décision andine n° 344 se substitue à la Décision andine n° 85. Dans la mesure où la condition de « visibilité » a été remplacée par la condition de « perceptibilité » du signe, la liste des signes susceptibles de constituer une marque devient plus large puisqu'elle implique les autres sens, tels que le goût, l'ouïe, l'odorat ou le toucher.

Suivant cette logique, le TJCA affirme que la doctrine de l'époque accepte l'enregistrement de « sons » et prend comme exemple, le rugissement du lion de *Metro Goldwyn Mayer* enregistré grâce à ses notes musicales, et dont l'association avec les produits concernés se concrétise lorsque le consommateur entendra le son.

La haute autorité andine cite Carlos Alberto Parra Satizabel<sup>44</sup> pour définir la marque comme un signe perceptible dont la fonction est d'identifier ou de distinguer un produit ou un service lors de sa diffusion par un moyen approprié, mais elle laisse aux futures décisions le rôle d'établir les exigences que le « son » devra remplir pour être enregistré.

En revanche, d'après l'interprétation de l'article 81 de la Décision andine n° 344, il a été clairement établi que l'enregistrement des odeurs et goûts doit être écarté parce qu'ils ne remplissent pas l'exigence de « perceptibilité » requise.

## § 2 *La distinctivité de la marque selon la Décision andine n° 344*

La « distinctivité » est traduite par le fait que la marque constitue un moyen externe et nécessaire dont les opérateurs commerciaux disposent pour désigner leurs produits et leurs services<sup>45</sup>. Ledit moyen est distinctif parce qu'il permet à ces opérateurs commerciaux de distinguer dans le marché leurs propres produits/services de ceux qui sont désignés dans les mêmes classes qu'eux et qui appartiennent à leurs concurrents. Grâce à ce moyen, le consommateur associe une classe ou une catégorie de produits avec un signe déterminé. L'association est directe, la marque constitue un signe externe de différenciation et les produits constituent son objet de protection.

La distinctivité a été analysée de manière approfondie par le TJCA dans sa décision issue de la procédure n° 27-IP-95<sup>46</sup>. Il a été établi que le signe est distinctif lorsqu'il identifie par lui-même les produits ou les services sans qu'il soit confondu avec eux ou avec leurs caractéristiques. Si entre ce qui est distinctif et ce qui est distingué existe une relation étroite et directe au point de confondre ces deux notions, le signe perd la condition essentielle pour constituer une marque. Par conséquent, le caractère distinctif sera plus fort s'il y a un moindre rapport entre le signe et le produit.

---

<sup>43</sup>Proceso n° 27-IP-95, décision du 25 octobre 1996 rendue par le TJCA, pp. 8-9. J'ai conservé une version PDF (Annexe 5).

<sup>44</sup>*Id.*, p. 9 [Pour définir la marque sonore, le TJCA cite, dans cette décision, la source : Carlos Alberto Parra Satizabel, « *La marca sonora* », *Revista Colombiana de la Propiedad Industrial* N° 4, Bogotá, 1995, p. 12].

<sup>45</sup>La décision n° 22-IP-96, *op. cit.*, note 8, pp. 8-9.

<sup>46</sup>La décision n° 27-IP-95, *op. cit.*, note 11, pp. 9-10.

Les objectifs poursuivis par la condition de « distinctivité » sont de protéger l'opérateur commercial et le public consommateur. Ladite condition cherche à protéger l'opérateur commercial de l'imitation, de la reproduction ou de l'assimilation de son signe par un tiers qui veut en tirer un profit commercial et économique. Son infraction peut provoquer la tromperie du consommateur sur l'origine des produits auxquels le signe est appliqué. L'intérêt de protéger le public consommateur lui confère la faculté d'exiger, à travers de la condition de « distinctivité », que le produit griffé réunisse les caractéristiques et les qualités qui lui ont satisfait dans le passé.

En outre, l'expression contenue dans l'article 81 de la Décision andine n° 344, « un signe doit être suffisamment distinctif », ne constitue pas une double exigence impliquant qu'en plus d'être distinctif, le signe doit être « suffisamment » distinctif. Il suffit que l'autorité nationale considère que le signe est distinctif à l'égard de son objet de protection pour l'enregistrer<sup>47</sup>.

Cet article soulève l'existence des deux concepts concernant la distinctivité qui sont<sup>48</sup> la distinctivité suffisante ou la simple distinctivité et la distinctivité insuffisante. S'agissant de cette dernière, le TJCA cite Victor Bentata pour l'expliquer : « Lorsque le signe descriptif décrit le produit, le signe portant une distinctivité insuffisante ne le décrit pas, il est simplement incapable de distinguer un produit déterminé. La distinctivité insuffisante consiste en un signe très simple et très commun, par exemple, les figures géométriques simples, les signes arithmétiques ou les mots tels que *MAS* (plus), *PARA* (pour) ou bien *Y* (et), tandis que les signes descriptifs doivent toujours faire référence au produit »<sup>49</sup>.

### § 3 *La représentation de la marque selon la Décision andine n° 344*

La description et la représentation graphique donnent à l'autorité nationale la conception matérielle de ce qui est un signe, surtout quand il est accompagné d'un logo<sup>50</sup>. Pour approfondir sur ce point, le TJCA se rapporte à sa décision issue de la procédure n° 27-IP-95<sup>51</sup>. Il a été précisé que le signe doit être représenté par une forme matérielle pour que le consommateur puisse le percevoir, le connaître et le demander avec ses sens. En conséquence, les marques gustatives et olfactives ne sont pas enregistrables parce qu'il existe une difficulté réelle et pratique pour les décrire auprès du public consommateur.

À cet égard, le TJCA cite Marco Matías Aleman pour signaler que : « La représentation graphique est une description permettant de se former une idée du signe en cause. Pour rendre possible telle description, l'utilisation des mots, de figures ou d'un autre moyen approprié devient nécessaire »<sup>52</sup>.

L'exigence de représentation graphique n'a pas été imposée par la nature propre de la marque

---

<sup>47</sup>La décision n° 27-IP-95, *op. cit.*, note 11, p. 9.

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>La décision n° 27-IP-95, *op. cit.*, note 11, p. 10 [Pour expliquer la notion de « distinctivité insuffisante », le TJCA cite dans cette décision la source : Victor Bentata, « *Reconstrucción del Derecho Marcario* », *Editorial Jurídica Venezolana*, Caracas, 1994, p. 165. La traduction est de moi].

<sup>50</sup>La décision n° 22-IP-96, *op. cit.*, note 8, p. 10.

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>*Ibid.* [Pour expliquer la notion de « représentation graphique », le TJCA cite dans cette décision, la source : Marco Matías Alemán, « *Marcas* », Top Management, Bogotá, p. 77].

mais en raison du besoin de l'administration nationale de l'enregistrer. En ce sens, il est faux de dire que seuls les signes susceptibles d'être représentés graphiquement possèdent l'aptitude d'être une marque<sup>53</sup>.

En principe, il est possible d'affirmer qu'une odeur et un goût constituent des signes qui peuvent distinguer un produit de ses semblables et qui remplissent ainsi la fonction « différenciatrice » de la marque<sup>54</sup>. Mais, se pose le problème de la façon dont les administrations peuvent procéder à leurs enregistrements<sup>55</sup>. Si ce problème qui est en fait d'ordre matériel arrive à trouver une solution à l'avenir, ces signes pourront être admis comme marques<sup>56</sup>. Sur ce point-là, le TJCA précise que l'enregistrement ne peut pas être limité à exiger que les signes soient susceptibles de représentation graphique parce que si les administrations nationales arrivent à enregistrer les odeurs ou les goûts, il n'y aurait aucun obstacle conceptuel à leur acceptation comme marques<sup>57</sup>.

Comme il a été mis en évidence par la jurisprudence pendant la durée de la Décision andine n° 85, le TJCA régi sous l'empire de la Décision andine n° 344 définit également la marque comme un bien immatériel constitué par un signe suffisamment distinctif.

### ***Section III - La jurisprudence au titre de la Décision andine n° 486***

L'article 134<sup>58</sup> de la Décision andine n° 486, législation actuellement en vigueur dans chaque pays membre de la CAN (Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou), établit trois conditions pour qu'un signe puisse être enregistré comme une marque. Le signe doit être apte à distinguer les produits ou les services sur le marché, susceptible de représentation graphique, et la nature du produit ou du service auquel le signe doit s'appliquer ne peut en aucun cas constituer un obstacle à son enregistrement. Cet article a été développé par le TJCA à l'occasion de plusieurs questions préjudicielles formulées par le Conseil d'État de la Colombie.

Dans ses décisions rendues dans les procédures n° 132-IP-2005<sup>59</sup> et n° 92-IP-2004<sup>60</sup>, le TJCA définit la marque comme un bien immatériel qui est susceptible de représentation graphique et qui parallèlement sert à distinguer sur le marché les produits ou les services afin que le consommateur moyen les identifie, les valorise, les distingue, les choisisse et les acquière, sans aucun risque de confusion ou d'erreur sur l'origine ou la qualité du produit ou du service concerné.

Dans ces décisions, la haute autorité andine reprend la liste établie par l'article 134 de la Décision andine n° 486 pour énumérer les signes susceptibles de constituer une marque :

---

<sup>53</sup>La décision n° 22-IP-96, *op. cit.*, note 8, p. 10.

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>Décision andine n° 486 « Régime commun sur la propriété industrielle » du 14 septembre 2000, p. 34. J'ai conservé une version PDF (Annexe 6).

<sup>59</sup>*Proceso n° 132-IP-2005*, décision du 26 octobre 2005 rendue par le TJCA, p. 5. J'ai conservé une version PDF (Annexe 7).

<sup>60</sup>*Proceso n° 92-IP-2004*, décision du 1<sup>er</sup> septembre 2004 rendue par le TJCA, p. 5. J'ai conservé une version PDF (Annexe 8).

- 1) Les mots ou les combinaisons de mots,
- 2) Les images,
- 3) Les figures,
- 4) Les symboles,
- 5) Les graphiques,
- 6) Les logos,
- 7) Les monogrammes,
- 8) Les portraits,
- 9) Les étiquettes,
- 10) Les emblèmes,
- 11) Les boucliers,
- 12) Les sons,
- 13) Les odeurs,
- 14) Les lettres,
- 15) Les numéros,
- 16) La couleur délimitée par la forme ou combinaison des couleurs,
- 17) La forme de produits,
- 18) Les emballages et autres éléments du support, individuel ou conjointement restructurés.

Dans sa décision issue de la procédure n° 92-IP-2004<sup>61</sup>, la haute autorité de la CAN précise que cette énumération n'est pas exhaustive et qu'elle comprend les signes verbaux, figuratifs et semi-figuratifs ainsi que les signes tridimensionnels, les sons et les odeurs. Ceci révèle le désir d'élargir le champ de la notion de marque. Pour expliquer cet élargissement, le TJCA cite Alberto Bercovitz pour affirmer que « les marques peuvent être perçues par la vue, l'ouïe et l'odorat »<sup>62</sup>.

L'exigence de « perceptibilité », expressément exigée par la Décision andine n° 344, est contenue dans la définition de la marque qui a été développée par la jurisprudence créée au titre de la Décision andine n° 486<sup>63</sup>. Les 18 signes énumérés précédemment doivent donc être imprimés sur un « support matériel identifiable » permettant qu'ils soient appréhendés par les sens et assimilés par l'intelligence du consommateur<sup>64</sup>.

Ayant tenu compte des trois conditions requises par la Décision andine n° 486, la jurisprudence andine et la doctrine de l'époque ajoutent qu'un signe susceptible d'être perçu par la vue, l'ouïe et l'odorat, peut aussi devenir une marque.

En résumé, les Décisions andines n° 85, n° 344 et n° 486 définissent la marque comme un signe perceptible et surtout, distinctif à l'égard des produits/services qu'elle désignera sur le marché andin.

Outre les marques, d'autres signes distinctifs sont protégés par la Décision andine n° 486, tels que le nom commercial, l'apparence distinctive, le slogan commercial, la dénomination

---

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>*Ibid.* [Pour élargir la notion de marque, le TJCA cite dans cette décision la source : Alberto Bercovitz, « *Apuntes de Derecho Mercantil* », Editorial Aranzadi S.A., Navarra, Espagne, 2003, p. 465].

<sup>63</sup>La décision n° 132-IP-2005, *op. cit.*, note 27.

<sup>64</sup>*Ibid.*

d'origine, la marque de certification et la marque collective. Chacun de ces signes distinctifs sera traité ci-dessous pour identifier les différences à l'égard de la marque.

#### *Section IV - Les autres signes distinctifs*

La demande de protection de ces autres signes distinctifs est traitée par la même Office qui gère les enregistrements de marques au sein de chaque administration nationale des pays andins. Tout comme pour les marques, leur protection dure dix ans et peut être renouvelée indéfiniment. De plus, leur protection résulte opposable à toute marque déposée ou enregistrée ultérieurement dans le pays andin concerné. Cependant, sa demande de protection présente certaines particularités, comme par exemple, la présentation d'une preuve d'usage, et parfois, ladite demande est présentée *via* le même formulaire utilisé pour déposer une marque.

Ces signes distinctifs de propriété industrielle sont le nom commercial, l'apparence distinctive, le slogan commercial, la dénomination d'origine, la marque de certification et la marque collective.

##### *§ 1 Le nom commercial*

Il s'agit d'un nom sous lequel une entreprise, une organisation ou une personne mène ses affaires, ou par lequel elle est parfois identifiée dans le commerce. Si le déposant souhaite identifier son activité économique par un nom commercial, il doit prouver le premier usage du signe. À cet égard, le déposant doit présenter les factures émises par son établissement au moment du dépôt de sa demande d'enregistrement. Le nom commercial est toujours renseigné en tête de ces factures et sa nature peut être verbale, figurative ou semi-figurative.

À titre d'exemple, les noms commerciaux MEGA MAXI et PIZZA HUT ont été

Nombres comerciales

MEGA MAXI



enregistrés en Équateur de la manière suivante :

##### *§ 2 L'apparence distinctive*

Il s'agit d'une apparence distinctive lorsque le signe comporte un ensemble de couleurs, de formes, de présentations, de structures ainsi que de dessins qui sont caractéristiques et particuliers à un établissement commercial. Sa protection est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux noms commerciaux.

Comme exemples, les apparences distinctives FRIDAY'S et M ont été enregistrées en

Apariencias Distintivas



Équateur de la façon suivante :

### § 3 Le slogan commercial

Le déposant demande l'enregistrement d'un slogan commercial parce que ce signe deviendra la phrase commerciale de sa marque. Il s'agit donc d'un mot, d'une phrase ou d'une légende qui accompagne une marque pour renforcer son rappel auprès des consommateurs ou des usagers. À titre d'exemple, les slogans suivants sont les plus connus en Équateur et au Pérou.

Lemas comerciales



Orgullosamente ecuatoriana



Destapa la felicidad

En Équateur : Pour la première marque (PILSENER), le slogan commercial est « *Fière d'être équatorienne* » et pour la seconde marque (COCA-COLA), le slogan commercial est « *Débouche le bonheur* ».



Au Pérou : Pour la première marque (E.WONG.W), le slogan commercial est « où acheter est un plaisir » et pour la seconde marque (DONOFRIO), le slogan commercial est « près de toi »

### § 4 La dénomination d'origine

Il s'agit d'une indication géographique utilisée pour un produit qui a une origine géographique spécifique et dont les qualités, la réputation et les caractéristiques sont essentiellement dues au lieu d'origine. Une indication ou désignation géographique correspond généralement au nom du lieu d'origine du produit en cause.

Le droit accordé donne une protection à l'ensemble du processus de fabrication et aux matières premières du produit. Ce droit empêche l'usage du produit si les règles approuvées ne sont pas respectées. La dénomination d'origine s'applique aux produits agricoles, aux aliments, aux vins et spiritueux, aux produits artisanaux et à certains produits industriels.

La mise à jour d'une liste de dénominations d'origine pour chaque pays membre de la CAN est à prendre compte lors du choix de l'élément verbal du signe souhaité. À titre d'exemple, les indications d'origine suivantes sont les plus connues en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou.

<p>En Bolivie :</p> <p>Café de Los Yungas, Papa de Araca, Uva de Tarija.</p>	<p>En Colombie :</p> <p>Café de Colombia, Cholupa del Huila, Guacamayas, Cerámica Artesanal de Ráquira.</p>	<p>En Équateur :</p> <p><b>Denominación de origen</b></p> <p>Denominación:</p>  <p>Producto: Sombreros de paja toquilla</p> <p>L'exemple consiste en la denominación d'origine qui identifie les chapeaux de paille <i>Toquilla</i>.</p>	<p>Au Pérou :</p> <p>Pisco (1991), Maíz Blanco Gigante Cusco (2005), Chulucanas (2006), Pallar de Ica (2007), Café Villa Rica (2010), Loche de Lambayeque (2010), Café Machu Picchu-Huadquiña (2011).</p>
--	---	---	---

### § 5 La marque de certification

Il s'agit des signes assurant les consommateurs que le produit répond aux standards de qualité préalablement définis par des normes légales, techniques ou réglementaires. Le titulaire d'une marque de certification de garantie est tenu de vérifier constamment le respect des standards préétablis pour le produit en cause, afin de garantir la continuité de la qualité du produit certifié sur le marché et le maintien de la réputation acquise. À titre d'exemple, les marques de certification suivantes ont été enregistrées en Colombie et en Équateur :

 <p>La marque de certification identifiée en Colombie est « Café de Colombia »</p>	<p><b>Certificación o garantía</b></p>  <p>Les marques de certification en Équateur identifiées sont « ROYAL CERT » et « American Diabetes Association »</p>
---	---

### § 6 La marque collective

Sa finalité est de mettre en évidence l'origine ou l'une des caractéristiques spéciales et communes des produits ou services en question, et son usage est soumis au contrôle de son

titulaire. Les associations de production, les fabricants, les prestataires de services, les organisations ou les groupes de personnes légalement constitués peuvent utiliser ce type de marque, mais le titulaire est tenu de veiller à ce que ses membres respectent certaines normes.

Les marques collectives contribuent à la commercialisation des produits à l'intérieur et à l'extérieur du pays et fournissent les paramètres de la coopération entre les producteurs locaux pour le positionnement de la marque. À titre d'exemple, la marque collective reproduite ci-dessous a été enregistrée en Équateur :

Colectivas



Helados de Salcedo L'exemple constitue en la marque collective semi-figurative « *Glaces de Salcedo* ».

Malgré leurs finalités, ces signes distinctifs peuvent être protégés en tant que marques par les administrations nationales des pays de la CAN. Néanmoins, en cas de doute sur la portée de la norme andine à leur égard, les administrations nationales peuvent toujours avoir recours à la jurisprudence andine *via* la sollicitude d'une interprétation préjudicielle devant le TJCA.

Au sein de chaque pays membre de la CAN, la notion de marque ne s'éloigne pas de celle qui a été donnée par la jurisprudence andine puisque les décisions andines sont souvent citées lors de l'examen de fond d'une demande de marque nationale. Les problématiques relevées dans la jurisprudence andine et nationale des pays andins ainsi que les prérogatives consacrées dans la législation andine sont susceptibles d'inspirer l'EUIPO parce qu'il pourrait porter un nouvel regard au moment d'évaluer les conditions de validité d'une demande de marque. L'EUIPO pourrait prendre les différences existantes à l'égard de la gestion menée par la CAN pour trouver les moyens de rapprochement vers ses propres États membres.

Sachant que chaque demande de marque est unique et que le droit des marques se trouve en constante évolution, il est intéressant de constater que les administrations nationales des pays andins appliquent une norme élaborée il y a vingt ans. La flexibilité et l'autonomie accordées à ces pays pour gérer la protection des marques rendent l'application de la Décision andine n° 486 toujours pertinente. Étant donné que les exigences absolues de la Décision andine n° 486 sur la validité des marques sont reprises en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou, elles seront traitées dans le sous-chapitre suivant.

### ***Sous-chapitre II : La notion de marque développée par les pays andins***

Dans le cadre d'application de la Décision andine n° 486, chaque pays membre de la CAN reprend la définition de la marque tirée de la jurisprudence andine, et en cas de doute, l'administration nationale concernée peut toujours poser des questions préjudicielles au

Tribunal de Justice de la CAN (TJCA).

Pour décrire la portée de protection de la marque, des précisions établies par les autorités nationales de la Bolivie, de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou seront abordées ci-après sans oublier à la fin de donner un aperçu de la marque de l'Union européenne (MUE).

### *Section I - La marque bolivienne*

La propriété industrielle en Bolivie est régie par la Loi des marques du 15 janvier 1918 et la Décision andine n° 486. L'Office national respecte les dispositions de la loi bolivienne de 1918 mais elle reprend aussi les dispositions relatives aux marques de la norme andine. En outre, le règlement actuel de la procédure interne de la propriété industrielle bolivienne a repris la définition de la marque donnée par la jurisprudence andine. Ce règlement reprend effectivement la notion de marque citée par le TJCA dans ses décisions issues des procédures n° 132-IP-2005 et n° 92-IP-2004 :

« La marque est un bien immatériel qui est susceptible de représentation graphique et qui parallèlement sert à distinguer sur le marché les produits ou les services afin que le consommateur moyen les identifie, les valorise, les distingue, les choisit et les acquiert, sans aucun risque de confusion ou d'erreur sur l'origine ou la qualité du produit ou du service en question »<sup>65</sup>.

Quant à la marque bolivienne, sa définition a été établie par la loi bolivienne de 1918 (§1), cependant, l'Office bolivien n'a pas manqué de lui apporter certaines précisions en raison de l'application de la Décision andine n° 486 (§2).

#### *§ 1 La définition de la marque établie par la loi de 1918<sup>66</sup>*

L'article 1<sup>er</sup> de la loi bolivienne de 1918 définit la marque comme tout signe, emblème ou dénomination caractéristique et particulière, qui sert à identifier les artefacts d'une usine, les objets d'un commerce, les produits provenant de la terre et des industries agricoles, forestières, d'élevage et extractives<sup>67</sup>. Ainsi, la loi établit une liste non exhaustive des signes capables d'être utilisés comme marques, notamment les noms et dénominations distinctifs, les mots ou titres fantaisistes, les chiffres et lettres spécialement conçus ou leurs combinaisons, les étiquette (...) <sup>68</sup>. Bien que la loi ne définisse nulle part le concept de la « distinctivité » (exigence pour constituer une marque), son article 2<sup>69</sup> énumère les signes qui ne sont pas susceptibles d'être utilisés comme marques.

Ces signes non susceptibles d'être enregistrés sont les lettres, les mots, les noms ou les

---

<sup>65</sup>Voir, en ce sens, « Règlement de la procédure interne de la propriété industrielle », p. 138, et qui est accessible à l'adresse : <https://www.senapi.gob.bo/sites/default/files/senapi/normativa/normativa-20150616-01-ra-nro-017-2015-reglamento-de-procedimiento-interno-propiedad-industrial.pdf>. J'ai consulté le site le 16 juillet 2021 et j'ai conservé une version PDF de la page 138 (Annexe 9). [La traduction est de moi].

<sup>66</sup>Loi du 15 janvier 1918, « Règlement des marques ». J'ai conservé une version PDF (Annexe 10).

<sup>67</sup>*Id.*, p. 1.

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>*Ibid.*

identificateurs d'Etat, les armes, les armoiries, les drapeaux nationaux ou étrangers (sauf autorisation spéciale), les termes/mots courants et génériques pour désigner les produits en questions, les dessins/expressions contraires à l'éthique (ou qui sont offensants pour les personnes et les institutions), les portraits et les noms de personnes (demandés sans leur autorisation ou sans autorisation de leurs héritiers jusqu'au quatrième degré inclus), la forme et la couleur habituelles des produits, les signes, les dénominations, les dessins (ou d'autres éléments mentionnés dans le premier article de la loi de 1918) qui sont dépourvus de nouveauté par rapport aux produits concernés, les marques qui, en raison de leurs usage répandu, sont tombées dans le domaine public, ainsi que les signes similaires aux marques précédemment enregistrées par un tiers.

Des marques « spéciales » ont été prévues par la loi de 1918. Il s'agit des marques enregistrées au nom des syndicats ou des associations professionnelles, régionales ou nationales<sup>70</sup>. Également, la loi spécifie les droits que l'enregistrement d'une marque bolivienne confère à son propriétaire<sup>71</sup>. Celui-ci possède le droit d'utiliser exclusivement sa marque mais il peut aussi s'opposer à un autre enregistrement, demander la nullité d'un autre enregistrement et dénoncer les contrefaçons faites à sa marque par un tiers sans son autorisation.

Selon la loi de 1918 - qui est actuellement en vigueur -, la durée de protection et la durée des droits découlant de l'enregistrement est de dix ans comptés à partir de la date d'enregistrement de la marque<sup>72</sup>. En cas de collision des droits des deux ou plusieurs titulaires de marques, le premier déposant est prioritaire<sup>73</sup>. Le droit de propriété disparaît<sup>74</sup> à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci renonce à sa marque ou lorsqu'il ne la renouvelle pas ; ou quand l'autorité nationale déclare la marque nulle pour avoir contenu de fausses désignations sur la nature du produit en question, le lieu et/ou pays de fabrication, l'étendue géographique de la marque ou les médailles, diplômes, prix, décernés au produit lors d'expositions ou de concours.

Dans le cadre des marques identifiant les produits pharmaceutiques et chimiques, leur enregistrement est « obligatoire » et leur étiquette doit inclure la formule des leurs composants<sup>75</sup>. La protection des marques boliviennes est en fait limitée aux produits ou services pour lesquels la marque a été demandée, enregistrée ou renouvelée indéfiniment par périodes de dix ans<sup>76</sup>.

Actuellement, les personnes ou institutions qui détiennent l'intérêt légitime pour agir à l'encontre d'une marque bolivienne sont le Ministère public et un tiers (qui possède ou non une marque enregistrée), lesquels peuvent s'opposer à une demande d'enregistrement sur la base de l'article 2 de la loi de 1918<sup>77</sup>. De même, le titulaire d'une marque enregistrée antérieurement peut s'opposer à une demande d'enregistrement ou demander la nullité d'un enregistrement sur la base de l'article 3 de la loi de 1918<sup>78</sup>. Le chef de l'Office de la propriété

---

<sup>70</sup>Loi du 15 janvier 1918, *op. cit.*, note 34, p. 2.

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup>*Ibid.*

<sup>73</sup>*Ibid.*

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>Loi du 15 janvier 1918, *op. cit.*, note 34, pp. 2-3.

<sup>77</sup>Loi du 15 janvier 1918, *op. cit.*, note 34, p. 4.

<sup>78</sup>*Ibid.*

industrielle statue sur ces oppositions et demandes de nullité en première instance, et, si nécessaire, un recours d'appel peut être formé auprès le ministère de l'Industrie<sup>79</sup>.

La portée de la marque étant définie par la loi de 1918, nous nous référerons aux précisions que l'administration bolivienne a données à ce sujet afin que sa protection soit complète.

## § 2 Les précisions données par l'Office bolivien

L'Office bolivien chargé de veiller sur les droits de propriété industrielle est connue sous le nom « SENAPI » (qui signifie « Service National de Propriété Intellectuelle »). Il conçoit la propriété industrielle comme l'ensemble des droits exclusifs qui protègent deux types d'activités<sup>80</sup> en Bolivie. D'une part, l'activité innovante qui se matérialise par des nouveaux produits, procédés ou designs et, d'autre part, l'activité commerciale qui porte sur l'identification exclusive des produits et services offerts sur le marché.

Les droits de la propriété industrielle sont protégés en accordant à leur titulaire des droits exclusifs d'exploitation sur le marché<sup>81</sup>. La législation sur la propriété industrielle divise ces droits en deux catégories<sup>82</sup>, les nouvelles créations (inventions) et les signes distinctifs utilisés par l'opérateur commercial pour identifier et distinguer ses produits ou services sur le marché. Ces signes permettent aux consommateurs potentiels d'identifier et de distinguer sur le marché les différents produits et services offerts par les opérateurs commerciaux<sup>83</sup>.

Les signes distinctifs doivent remplir la condition essentielle de la « distinctivité » ou de la capacité différenciatrice suffisante pour distinguer les produits ou services offerts par une entreprise ou une personne de ceux offerts par des tiers<sup>84</sup>. Leur protection vise avant tout à stimuler et à garantir une concurrence loyale sur le marché, ainsi qu'à protéger les consommateurs qui sont libres de choisir leur produit ou service préféré<sup>85</sup>. Ces signes distinctifs reconnus par le SENAPI sont<sup>86</sup> les marques de produits et de services, les marques collectives, les marques de certification, les slogans commerciaux, les noms commerciaux, les enseignes, les appellations d'origine et les indications de provenance.

Pour l'autorité bolivienne, la marque bolivienne couvre tout signe qui peut être utilisé pour distinguer des produits ou des services sur le marché. Il est donc possible d'enregistrer comme marques les signes qui peuvent être représentés graphiquement, tels que<sup>87</sup> les designs, emblèmes, monogrammes, gravures, combinaisons de mots, emballages, figures, logos, lettres, formes tridimensionnelles, etc. Au-delà de l'identification des biens ou des services, une marque commerciale représente le prestige de ses fabricants.

---

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>SENAPI, « 2014 Memoria », p. 28 et qui est accessible à l'adresse : <https://www.senapi.gob.bo/sites/default/files/senapi/memoria/memoria-20180921-01-memoria-anual-2014.pdf>

<sup>81</sup>*Ibid.*

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>*Ibid.*

<sup>85</sup>*Ibid.*

<sup>86</sup>*Ibid.*

<sup>87</sup>Voir, en ce sens, « *Qui peuvent être enregistrées en tant que marques ?* » qui est accessible à l'adresse : <https://www.senapi.gob.bo/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/signos-distintivos>  
J'ai consulté ce site le 16 juillet 2021 et j'ai conservé une version PDF du texte (Annexe 11).

Le SENAPI souligne qu'une marque est un signe distinctif indiquant que certains produits ou services ont été fabriqués ou fournis par une personne ou une entreprise déterminée, et que ses origines remontent à l'Antiquité, à l'époque où les artisans reproduisent leurs signatures ou « marques » sur leurs œuvres ou sur les objets utilitaires qu'ils fabriquaient<sup>88</sup>.

## *Section II - La marque colombienne*

Le décret 2591 de 2000<sup>89</sup> établit qu'en matière de propriété industrielle, la Colombie doit appliquer les dispositions de la Décision andine n° 486. L'Office colombien chargé de mettre en œuvre les dispositions de ladite norme andine est connue sous le nom de « SIC » (qui signifie « Surintendance de l'industrie et du commerce »).

Afin de mieux aborder la marque colombienne, il est nécessaire de cerner sa finalité selon la Surintendance de l'industrie et du commerce, la SIC (§1) pour ensuite repérer les exigences de fond requises (§2).

### *§ 1 La finalité de la marque selon l'Office colombien*

Les signes distinctifs protégés par la SIC sont les mêmes signes que ceux protégés par le SENAPI, mais la SIC fait ressortir la différence entre certains d'entre eux, notamment entre les marques commerciales, les marques collectives et les marques de certification<sup>90</sup>. La première constitue une catégorie de signes distinctifs qui identifient les produits ou services d'une entreprise ou d'une personne. La deuxième est une marque utilisée par des associations de producteurs, de fabricants, de prestataires de services, d'organisations ou d'autres groupements de personnes, qui informent sur les caractéristiques communes des produits ou services détenus par les membres de cette entité collective. Et la troisième est utilisée pour garantir la qualité ou le standard d'un produit ou d'un service.

La marque permet au consommateur colombien d'identifier le produit ou le service sur le marché, de s'en souvenir et de le distinguer de ceux appartenant aux tiers. Les consommateurs sont plus souvent amenés à acheter un produit qui leur rappelle la marque de ceux qu'ils ne peuvent pas identifier<sup>91</sup>. Aussi, la marque représente dans l'esprit du consommateur colombien une certaine qualité du produit ou du service et lui apporte une certaine émotion. La marque est donc le moyen parfait pour forger l'image, la réputation et la stratégie commerciale d'un entrepreneur<sup>92</sup>. La SIC conclut ainsi que<sup>93</sup> la marque permet à l'entreprise d'identifier son produit ou son service et contribue à garantir la qualité du produit aux consommateurs car elle renforce la confiance de ces derniers.

La marque peut être l'objet d'une licence et peut donc être une source de revenus, elle peut même avoir plus de valeur que les actifs tangibles de l'entreprise. L'enregistrement de la

---

<sup>88</sup>Voir, en ce sens, « *Que es una marca ?* » sur le site web officiel du SENAPI. J'ai consulté ce site le 5 juin 2017 et j'ai conservé une version PDF du texte (Annexe 12).

<sup>89</sup>*Decreto 2591 de 2000*, publié dans le Journal officiel colombien le 19 décembre 2000.

<sup>90</sup>Voir, en ce sens, « *Que es una marca ?* », accessible à l'adresse :

<https://www.sic.gov.co/node/77>. J'ai consulté ce site le 16 juillet 2021 et j'ai conservé une version PDF du texte (Annexe 13).

<sup>91</sup>*Ibid.*

<sup>92</sup>*Ibid.*

<sup>93</sup>*Ibid.*

marque colombienne confère à son titulaire le droit exclusif d'empêcher un tiers qu'il commercialise un produit ou fournisse un service identique ou similaire à ceux couverts par sa marque. Ce droit exclusif obéit au besoin d'éviter que le consommateur se trompe sur le produit au moment de son achat.

La finalité de la marque étant identifiée par l'Office colombien, il nous reste à identifier les exigences de fond requises pour enregistrer une marque.

## § 2 *Les exigences de fond pour la marque colombienne*

La marque est le résultat de l'union des trois faits<sup>94</sup> : d'abord, la marque a besoin d'un signe, ensuite le signe a besoin d'identifier un produit/service, et enfin, le signe et le produit/service doivent être appréhendables par le consommateur. Si ces trois éléments sont réunis, la marque existe pleinement :

Signo  Producto  Reconocimiento del Consumidor  Marca 

Carlos Fernandez-Novoa affirme la nécessité de ces trois éléments pour l'existence d'une marque : « Dans la pratique, la marque est l'union d'un signe et d'un produit, et cette union est appréhendée par le consommateur. L'union entre le signe et le produit constitue un travail de l'entrepreneur. Cependant, il faudra que le consommateur capte et retienne dans sa mémoire cette union afin que la marque existe »<sup>95</sup>.

Les exigences « légales » et essentielles pour qu'un signe puisse devenir une marque sont<sup>96</sup> le caractère distinctif, la perceptibilité par les sens et la possibilité de représentation graphique. La jurisprudence andine a été invoquée pour arriver à donner une définition de chacune de ces trois exigences<sup>97</sup>. D'une part, le caractère distinctif est défini comme la capacité du signe à se distinguer sur le marché. D'autre part, la perceptibilité par les sens constitue la capacité du signe à être perçu par les sens et à entrer ainsi dans l'esprit du public consommateur qui va l'assimiler facilement. Enfin, la possibilité de représentation graphique signifie qu'au moment de l'enregistrement, le signe pourra être décrit par des mots, figures, couleurs, symboles, logos (...) afin que ses éléments puissent être perçus par la personne qui l'observe.

## ***Section III - La marque équatorienne***

La propriété industrielle en Équateur est régie par la Loi n° 83 RO/320 du 19 mai 1998 et la Décision andine n° 486. L'Office national respecte donc ce qui a été établi par la loi équatorienne de 1998 et reprend ce qui a été indiqué sur les marques dans la norme andine.

---

<sup>94</sup>Londoño Fernández, José Luis, *Superintendente delegado para la propiedad industrial*, "Las diferentes formas de proteger una marca", publié le 11 juillet 2017 sur le site [www.prezi.com](http://www.prezi.com). J'ai conservé une version PDF du texte (Annexe 14)

<sup>95</sup>*Ibid.* [Pour expliquer l'union d'éléments permettant l'existence d'une marque, dans ce séminaire, il a été cité la source : Carlos Fernandez-Novoa, «*Tratado sobre de derechos de marcas* », *Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales S.A. Madrid*, pp. 28-29. La traduction est de moi].

<sup>96</sup>*Ibid.*

<sup>97</sup>*Ibid.*

L'Office chargé d'appliquer les normes de propriété industrielle jusqu'en 2018, était connue sous le nom « IEPI » (qui signifie « Institut équatorien de la propriété intellectuelle »), lequel est devenue le « SENADI » (qui signifie « Service National de Droit Intellectuel »), ce changement de nom a eu lieu grâce à l'application du Décret bolivien n° 356 du 3 avril 2018.

Quant à la marque équatorienne, des principes ont été extraits de la loi de 1998 pour la décrire (§1), ce qui a obligé l'IEPI à donner certaines précisions à ce sujet (§2).

### § 1 Les principes tirés de la loi de 1998

La loi de 1998 entend par marque tout signe servant à distinguer des produits ou des services sur le marché et dont l'enregistrement exige qu'il soit suffisamment distinctif et représentable graphiquement<sup>98</sup>. Ainsi, la loi prévoit l'enregistrement de slogans commerciaux à condition qu'ils ne fassent pas allusion aux produits ou aux marques similaires et qu'ils ne contiennent pas des propos portant atteinte à ces produits ou à ces marques<sup>99</sup>. Les marques collectives ont été aussi protégées par la loi à condition que les associations de producteurs, de fabricants, de prestataires de services, d'organisations ou toute autre association de personnes soient légalement constituées<sup>100</sup>. Cette loi énumère également les signes qui sont interdits à l'enregistrement en Équateur<sup>101</sup>.

Il est interdit d'enregistrer des informations confidentielles relatives aux secrets commerciaux/industriels, de la forme usuelle du produit identifié ou de son emballage, de la forme imposée par la nature du produit/service désigné, des formes donnant un avantage fonctionnel/technique au produit/service concerné, des indications/expressions laudatives servant à qualifier ou à décrire une caractéristique dudit produit/service, du nom générique/technique dudit produit/service ( y compris les désignations communes/usuelles qui font parties du langage commercial), de la couleur isolée ou non délimitée par une forme spécifique (sauf si cette couleur a acquis la distinctivité à l'égard des produits/services identifiés), des signes contraires à la loi, à la morale ou à l'ordre public et des signes qui trompent les médias commerciaux ou le public sur la nature, sur l'origine, sur le mode de fabrication, sur les caractéristiques ou sur la capacité d'utilisation desdits produits/services.

Par rapport aux droits qui bénéficient d'une protection spéciale en Équateur, la loi n'admet pas l'enregistrement en tant que marques des reproductions ou des imitations d'une appellation d'origine protégée ni des signes constitués d'une indication géographique nationale ou étrangère susceptible de créer une confusion au regard des produits/services en cause, ou dont l'utilisation peut induire le public en erreur quant à l'origine, la provenance, les qualités ou les caractéristiques des biens pour lesquels ces signes sont utilisés. Il en va de même pour les signes qui reproduisent ou imitent les noms célèbres ou connus, les armoiries, les drapeaux, les emblèmes, les sigles, les dénominations ou les abréviations d'un État ou d'une organisation internationale officiellement reconnue, sauf autorisation de l'autorité compétente et si ces signes ne sont pas trompeurs sur l'existence d'un lien entre tels signes et l'État/l'organisation internationale en cause.

---

<sup>98</sup> Ley n° 83 RO/320 du 19 mai 1998. J'ai conservé une version PDF (Annexe 15).

<sup>99</sup> Ibid.

<sup>100</sup> Ibid.

<sup>101</sup> Ibid.

Selon la loi nationale, l'Office n'enregistre pas les reproductions ou les imitations des symboles, des sceaux ou des poinçons officiels indiquant un contrôle ou une garantie, à moins que leur enregistrement soit demandé par l'organe compétent, ni les reproductions de pièces de monnaie ou de billets existants en Équateur ou dans un autre État, de titres ou d'autres documents commerciaux, de timbres fiscaux en général, ni les signes correspondant au nom d'une obtention végétale protégée en Équateur ou à l'étranger, ou d'une dénomination essentiellement dérivée de l'obtention végétale, à moins que ces signes soient demandés par le titulaire de l'obtention végétale.

Enfin, la demande d'un signe qui n'est pas intrinsèquement capable de distinguer les produits/services concernés sera rejetée, sauf si son titulaire prouve que tel signe ait acquis la distinctivité par l'usage. Toutefois, tout signe portant atteinte aux droits des tiers sera, en principe, refusé par l'autorité équatorienne.

La durée de protection d'une marque équatorienne se renouvelle indéfiniment pour des périodes des dix ans et son enregistrement confère à son titulaire le droit exclusif d'agir à l'encontre d'un tiers qui utilise et/ou commercialise une marque identique ou similaire à la sienne<sup>102</sup>. Néanmoins, le droit sur une marque ne doit pas être considéré comme acquis lors de son dépôt en Équateur parce qu'à tout moment, elle peut être supprimée du registre national<sup>103</sup>. En effet, un tiers peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque équatorienne soit après son dépôt, soit après son enregistrement. La première action se fait *via* une procédure d'opposition et la deuxième action est demandée *via* une action en déchéance de la marque (« *cancelación* »). De plus, l'autorité équatorienne peut également s'opposer à l'enregistrement statuant d'office la nullité de la marque. Dans tous les cas, la loi oblige le titulaire d'une marque à l'utiliser telle qu'elle a été déposée auprès de l'administration nationale<sup>104</sup>.

Les principes importants de la loi 1998 étant abordés, il convient de s'adresser à l'Office spécialisé en Équateur, l'Institut équatorien de la propriété intellectuelle (IEPI) pour connaître les précisions apportées au contenu de cette loi.

## § 2 Les précisions données par l'Office équatorien

Les signes distinctifs protégés par la SIC et par le SENAPI sont les mêmes signes qui sont protégés par l'IEPI, à savoir les marques commerciales, les marques de certification, les marques collectives, les slogans commerciaux, les noms commerciaux, les appellations d'origine (...) <sup>105</sup>. L'IEPI ajoute à cette liste de signes distinctifs, l'apparence distinctive (qui constitue un ensemble des éléments semi-figuratifs utilisé dans les établissements commerciaux pour identifier la prestation d'un service ou la vente d'un produit) <sup>106</sup>.

---

<sup>102</sup>*Ibid.*

<sup>103</sup>*Ibid.*

<sup>104</sup>*Ibid.*

<sup>105</sup>Voir, en ce sens, « *Signos distintivos* » qui est accessible à l'adresse :

<https://www.derechosintelectuales.gob.ec/signos-distintivos/#>

J'ai consulté ce site le 16 juillet 2021 et j'ai conservé une version PDF du texte (Annexe 16).

<sup>106</sup>Voir, en ce sens, « *Marca y la apariencia distintiva* » qui est accessible à l'adresse :

<https://derechoecuador.com/la-marca-y-la-apariencia-distintiva>.

J'ai consulté ce site le 5 juin 2017 et j'ai conservé une version PDF du texte (Annexe 17).

Pour l'IEPI, une marque est le signe qui distingue un service ou un produit de ceux qui se trouvent dans les mêmes classes ou dans la même branche commerciale. Elle peut être représentée par un mot, des numéros, un symbole, un logo, un design, un son, une odeur, une texture ou une combinaison de ces éléments<sup>107</sup>.

La protection étant octroyé, le titulaire d'une marque équatorienne<sup>108</sup> acquiert le droit de l'utiliser exclusivement, de bénéficier de la protection sur l'ensemble du territoire équatorien, de revendiquer son droit de priorité sur sa marque dans les pays membres de la CAN, de présenter des actions légales civiles, pénales et administratives contre les infractions à ses droits, de décourager l'usage de sa marque par des contrefacteurs, de protéger la priorité de son enregistrement dans d'autres pays, de restreindre l'importation de biens qui contiennent sa marque et qui portent atteinte à ses droits, d'octroyer une licence permettant l'utilisation de sa marque et obtenir de revenus, de franchiser ses produits ou ses services, de céder le droit sur sa marque à un tiers, de garantir un crédit grâce à sa marque, ainsi que de posséder un bien qui peut avoir plus de valeur que les actifs tangibles de son entreprise.

#### *Section IV - La marque péruvienne*

Le décret législatif n° 1075<sup>109</sup> signé le 27 juin 2008 mais qui entre en vigueur le 1<sup>er</sup> février 2009, approuve l'application des dispositions contenues dans la Décision andine n° 486. L'Office national chargé d'exécuter la norme andine est connue sous le nom « INDECOPI » (qui signifie « Institut national de la défense de la concurrence et de la protection de la propriété intellectuelle »).

Pour expliquer la protection de la marque péruvienne, il nous appartient de traiter dans un premier temps, les exigences posées par le décret législatif n° 1075 (§1) et dans un second temps, les précisions établies par le Tribunal de l'INDECOPI (§2).

##### *§ 1 Les exigences posées par le décret législatif n° 1075*

Les signes distinctifs protégés par la SIC, le SENAPI et l'IEPI sont les mêmes signes qui sont protégés par l'INDECOPI et l'étendue de leur protection a été précisée par le décret législatif n° 1075. Parmi ces signes figurent les marques commerciales, les marques de certification, les marques collectives, les slogans commerciaux, les noms commerciaux, les appellations d'origine<sup>110</sup>.

Étant un signe utilisé pour distinguer les produits et services sur le marché, la marque péruvienne présente essentiellement deux caractéristiques. Elle est représentée

---

<sup>107</sup> « *Signos distintivos* », *op. cit.*, note 73.

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Decreto Legislativo n° 1075 del 27 junio del 2008*. J'ai conservé une version PDF du texte (Annexe 18).

<sup>110</sup> Voir, en ce sens, « *Marca de producto* », qui est accessible à l'adresse :

<https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/marca-de-producto>

J'ai consulté ce site le 5 juin 2017 et j'ai conservé une version PDF du texte (Annexe 19).

graphiquement et possède une aptitude distinctive<sup>111</sup>. Elle peut donc être composée des mots, designs, lettres, numéros, emballages, objets, emblèmes ou éléments figuratifs, etc.<sup>112</sup>. À cet égard, l'INDECOPI prévoit l'enregistrement des marques sonores (sons ou mélodies), des marques olfactives par exemple une fragrance déterminée<sup>113</sup>. D'une manière générale, l'INDECOPI accepte comme marque tout signe qui remplit le rôle de distinguer les produits ou les services concernés<sup>114</sup>.

L'enregistrement n'est pas une obligation au Pérou ni une exigence pour initier une activité commerciale dans le marché péruvien. C'est un droit facultatif<sup>115</sup>. Mais, l'enregistrement est le seul moyen effectif de protéger la marque face à sa reproduction/imitation effectuée par un tiers qui cherche à tirer profit de son prestige<sup>116</sup>. L'enregistrement d'une marque péruvienne fait donc de son déposant son propriétaire et le seul autorisé à l'utiliser pour dix ans (qui sont comptés à partir de la date de son enregistrement) et à la renouveler indéfiniment pour des périodes des dix ans<sup>117</sup>.

Toutefois, la protection d'une marque péruvienne est soumise aux deux principes de propriété industrielle. Le principe de territorialité, aux termes duquel la protection d'une marque s'étend à tout le territoire péruvien<sup>118</sup>, et le principe de spécialité par lequel la protection d'une marque péruvienne s'étend uniquement aux produits et aux services pour lesquels la marque péruvienne a été enregistrée<sup>119</sup>.

Comme pour les marques boliviennes, colombiennes et équatoriennes, l'article 134<sup>120</sup> de la Décision andine n° 486 a été repris dans la législation péruvienne pour définir la marque comme un signe permettant de distinguer des produits ou des services sur le marché. Ce signe peut être représenté graphiquement et la nature du produit ou du service concerné ne peut pas constituer en aucun cas un obstacle à l'enregistrement dudit signe..

En conséquence, les signes qui peuvent devenir une marque péruvienne sont les mots ou leurs combinaisons, les images, les figures, les symboles, les graphismes, les

---

<sup>111</sup>*Ibid.*

<sup>112</sup>*Ibid.*

<sup>113</sup>*Ibid.*

<sup>114</sup>Voir, en ce sens, « Preguntas frecuentes » (questions fréquentes), qui est accessible à l'adresse :

<https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/preguntas-frecuentes>

J'ai consulté ce site le 5 juin 2017 et j'ai conservé une version PDF du texte (Annexe 20).

<sup>115</sup>*Ibid.*

<sup>116</sup>*Ibid.*

<sup>117</sup>*Ibid.*

<sup>118</sup>*Ibid.*

<sup>119</sup>*Ibid.*

<sup>120</sup>L'article 134 de la Décision andine n° 486 « Régime commun concernant la propriété industrielle », version en français donnée sur le site officiel de l'OMPI.

« Aux fins du présent régime constitue une marque tout signe permettant de distinguer des produits ou des services sur le marché.

Peuvent être enregistrés comme marques les signes susceptibles de représentation graphique.

La nature du produit ou du service auquel doit s'appliquer la marque ne peut en aucun cas constituer un obstacle à l'enregistrement de celle-ci.

Peuvent notamment constituer des marques :

- a) Les mots ou les combinaisons de mots ;
- b) Les images, les figures, les symboles, les graphismes, les logotypes, les monogrammes, les portraits, les étiquettes, les emblèmes et les écussons ;
- c) Les sons et les odeurs ;
- d) Les lettres et les chiffres ;
- e) Une couleur délimitée par une forme ou une combinaison de couleurs ;
- f) La forme des produits, de leurs conditionnements ou de leurs emballages ;

Toute combinaison des signes ou des moyens énumérés aux sous-alinéas ci-dessus ».

logotypes, les monogrammes, les portraits, les étiquettes, les emblèmes, les écussons, les sons, les odeurs, les lettres, les chiffres, les couleurs délimitées par une forme ou leurs combinaisons, la forme des produits, de leurs conditionnements ou de leurs emballages, ainsi que la combinaison de tous ces signes.

Les obstacles absolus à l'enregistrement, visés à l'article 135<sup>121</sup> de la norme andine, ont été aussi repris par la législation nationale. L'autorité péruvienne rejette donc les signes non distinctifs, les formes habituelles ou imposées par la nature/fonction des produits ou des services concernés, les formes donnant un avantage fonctionnel ou technique aux produits ou aux services en cause, les signes descriptifs (y compris les termes laudatifs), les termes génériques ou techniques des produits ou des services identifiés, les désignations devenues communes ou usuelles pour les produits ou les services concernés, les couleurs isolées et non délimitée ainsi que les signes trompeurs.

Par contre, seuls les signes non distinctifs, descriptifs, génériques ou techniques, communs ou usuels ainsi que les couleurs isolées et non délimitées peuvent encore aspirer à leur enregistrement au Pérou, en Équateur, en Colombie et en Bolivie, si leur titulaire accrédite que ces signes ont acquis par l'usage la distinctivité suffisante vis-à-vis des produits ou des services identifiés.

Selon l'article 135, l'autorité péruvienne refusera l'enregistrement des signes qui

---

<sup>121</sup> L'article 135 de la Décision andine n° 486 « Régime commun concernant la propriété industrielle », version en français donnée sur le site officiel de l'OMPI.

Ne peuvent être enregistrés comme marques les signes :

- a) Qui ne peuvent pas constituer des marques au sens du premier alinéa de l'article précédent ;
- b) Qui ne présentent pas de caractère distinctif ;
- c) Qui consistent exclusivement en des formes habituelles des produits ou de leur conditionnement ou en des formes ou des caractéristiques imposées par la nature ou la fonction des produits ou des services considérés ;
- d) Qui consistent exclusivement en des formes ou d'autres éléments qui donnent un avantage fonctionnel ou technique aux produits ou aux services auxquels elles s'appliquent ;
- e) Qui consistent exclusivement en des signes ou d'indications pouvant servir dans le commerce à décrire la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production ou d'autres données ou caractéristiques des produits ou des services pour lesquels le signe ou l'indication doivent être utilisés, y compris les termes laudatifs se rapportant à ces produits ou services, ou des informations relatives ;
- f) Qui consistent exclusivement en des signes ou des indications qui constituent les noms génériques ou techniques des produits ou des services considérés ;
- g) Qui constituent exclusivement ou sont devenus des désignations communes ou usuelles des produits ou des services considérés dans le langage courant ou dans l'usage du pays ;
- h) Qui constituent en une couleur considérée isolément et non délimitée par une forme déterminée ;
- i) Qui sont de nature à tromper les milieux commerciaux ou le public, notamment sur la provenance géographique, la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, les qualités ou l'aptitude à l'emploi des produits ou des services considérés ;
- j) Qui reproduisent, imitent ou contiennent une appellation d'origine protégée pour des produits identiques ou différents, lorsque son utilisation peut faire naître un risque de confusion ou d'association avec l'appellation ou entraîne une exploitation injustifiée de sa notoriété ;
- k) Qui contiennent une appellation d'origine protégée applicable à des vins ou des boissons spiritueuses ;
- l) Qui consistent en une indication géographique nationale ou étrangère de nature à créer une confusion en ce qui concerne les produits ou les services auxquels elle s'applique ;
- m) Qui reproduisent ou imitent, sans l'autorisation des autorités compétentes, soit comme marques, soit comme éléments de marque, les armoiries, drapeaux, emblèmes, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie des États ou toute imitation du point de vue héraldique, ainsi que les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations de toute organisation internationale ;
- n) Qui reproduisent ou imitent des signes de conformité avec des normes techniques, sauf si leur enregistrement est demandé par l'organisme national compétent en matière de normes et de qualité dans les pays membres ;
- o) Qui reproduisent, imitent ou comprennent des dénominations de variétés végétales protégées dans un pays membre ou à l'étranger lorsque ces signes sont destinés à des produits ou des services en rapport avec ces variétés ou que leur utilisation est de nature à créer une confusion ou une association avec ces variétés ; ou
- p) Qui sont contraires à la loi, à la morale, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Nonobstant les sous-alinéas b), e), f), g) et h), un signe peut être enregistré comme marque si la personne qui en fait la demande ou son auteur l'a utilisé de manière constante dans le pays membre concerné et si, du fait de cet usage, le signe a acquis un caractère distinctif pour les produits ou les services considérés ».

reproduisent, imitent ou contiennent des droits ou des symboles déjà protégés au Pérou, tels que les appellations d'origine (y celles appliquées aux vins ou aux boissons spiritueuses), les indications géographiques nationales ou étrangères, les armoiries, drapeaux, emblèmes, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie des États ainsi que les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations de toute organisation internationale, les signes de conformité avec des normes techniques, les dénominations de variétés végétales protégées dans un pays membre ou à l'étranger, et les signes contraires à la loi, à la morale, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Les obstacles relatives visés à l'article 136<sup>122</sup> de la Décision andine n° 486 concernent les droits déposés ou enregistrés antérieurement au nom des tiers. L'Office péruvien refusera donc les demandes qui sont identiques ou ressemblent aux marques, noms commerciaux, slogans commerciaux ou à tout autre signe distinctif protégé et commercialisé dans un pays membre de la CAN ou à l'étranger.

De même, il sera refusé l'enregistrement des signes portant atteinte à l'identité ou la réputation d'une personne morale ou physique, au droit de propriété industrielle ou au droit d'auteur d'un tiers, ou si ces signes consistent en un nom d'une communauté autochtone, afro-américaine ou locale ou en des dénominations utilisées pour distinguer les produits, les services ou les modes de transformation de ladite communauté ou s'ils constituent l'expression de sa culture ou de ses pratiques. Enfin, l'article 136 sauvegarde aussi les marques notoires/renommées protégées au sein de la CAN en refusant l'enregistrement de toute reproduction, imitation, traduction, translittération ou transcription, totale ou partielle de ladite marque notoirement connue.

Toutes ces dispositions andines ont été développées dans un récapitulatif des questions et

---

<sup>122</sup> L'article 136 de la Décision andine n° 486 « Régime commun concernant la propriété industrielle », version en français donnée sur le site officiel de l'OMPI.

« Ne peuvent pas être enregistrés comme marques les signes dont l'usage dans le commerce porte atteinte à un droit d'un tiers, en particulier lorsque :

- a) Ils sont identiques ou ressemblent à une marque dont l'enregistrement a été demandé antérieurement ou qui a été enregistrée par un tiers pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou des services pour lesquels l'usage de la marque pourrait faire naître un risque de confusion ou d'association ;
- b) Ils sont identiques ou ressemblent à un nom commercial protégé ou, selon le cas, à une enseigne, dès lors que, compte tenu des circonstances, leur usage pourrait faire naître un risque de confusion ou d'association ;
- c) Ils sont identiques ou ressemblent à un slogan commercial dont l'enregistrement a été demandé ou qui a été enregistré, dès lors que, compte tenu des circonstances, leur usage pourrait faire naître un risque de confusion ou d'association ;
- d) Ils sont identiques ou ressemblent à un signe distinctif appartenant à un tiers, dès lors que, compte tenu des circonstances, leur usage pourrait faire naître un risque de confusion ou d'association et que le déposant est ou a été un représentant, un distributeur ou une personne expressément autorisée par le titulaire du signe protégé dans le pays membre considéré ou à l'étranger ;
- e) Ils consistent en un signe qui touche l'identité ou la réputation d'une personne morale, dans un but lucratif ou non, ou d'une personne physique, en particulier lorsqu'il s'agit du prénom, du nom patronymique, de la signature, du titre, de l'hypocoristique, du pseudonyme, de l'image, du portrait ou de la caricature d'une personne qui n'est pas le déposant ou qui, pour la partie concernée du public, est une personne distincte du déposant, sauf s'il est établi que cette personne ou, si celle-ci est décédée, les personnes qui ont été déclarées ses héritiers ont donné leur consentement ;
- f) Ils consistent en un signe qui porte atteinte au droit de propriété industrielle ou au droit d'auteur d'un tiers, sauf si celui-ci a donné son consentement ;
- g) Ils consistent en un nom d'une communauté autochtone, afro-américaine ou locale ou en des dénominations, des mots, des lettres, des caractères ou des signes utilisés pour distinguer les produits, les services ou les modes de transformation de ladite communauté ou ils constituent l'expression de sa culture ou de ses pratiques, sauf si la demande d'enregistrement est présentée par la communauté elle-même ou avec le consentement exprès de celle-ci ;
- h) Ils constituent la reproduction, l'imitation, la traduction, la translittération ou la transcription, totale ou partielle, d'un signe distinctif notoirement connu appartenant à un tiers, quels que soient les produits ou les services auxquels ce signe s'applique, et que leur usage peut faire naître un risque de confusion ou d'association avec ce tiers ou avec les produits ou les services de celui-ci, ou entraîner une exploitation injuste de la renommée du signe ou un affaiblissement de son caractère distinctif ou de sa valeur commerciale ou publicitaire ».

réponses que l'INDECOPI a mis en ligne pour le public en général<sup>123</sup>. L'organe de l'INDECOPI qui se charge de la gestion de droits des marques péruviennes est la Direction des signes distinctifs (DSD). La DSD gère aussi les droits détenus sur les noms commerciaux, les slogans commerciaux, les appellations d'origine et tout autre signe distinctif que la loi protège<sup>124</sup>.

Conformément à ses attributions, la DSD déclare l'enregistrement du signe distinctif, annule l'enregistrement d'une marque, établit la déchéance d'une marque ou limite les droits sur la marque<sup>125</sup>. Également, elle s'occupe d'entériner le renouvellement des marques péruviennes et les actes liées à ces droits, notamment les cessions, les licences, les saisies, les nantissements et le changement de nom et/ou d'adresse du titulaire de la marque<sup>126</sup>. Aussi, elle protège les droits accordés, reconnus ou statués lors d'une procédure impliquant la résolution d'un litige<sup>127</sup>.

La DSD par le biais de la Commission des signes distinctifs (CSD) a pour responsabilité de connaître et résoudre en première instance les contentieux concernant les droits des marques, les oppositions, les actions en déchéance (« *cancelación* »), les actions en nullité ainsi que les infractions à ces droits<sup>128</sup>. Le Tribunal de la propriété intellectuelle de l'INDECOPI siège en appel des décisions rendues par la DSD et par la CSD.

Les exigences du décret législatif n° 1075 étant identifiées, le Tribunal de l'INDECOPI n'a pas oublié de les mettre en œuvre dans ses jugements.

## § 2 Les précisions données par le Tribunal de l'INDECOPI

Le Tribunal de la propriété intellectuelle de l'INDECOPI effectue l'examen d'enregistrement en tenant compte surtout de l'impression globale que le signe demandé produit chez le public pertinent. Exceptionnellement, si un élément du signe ne sert pas à indiquer son origine commerciale, tel élément ne sera pas pris en compte lors de l'examen de fond. En conséquence, si le signe contient des éléments qui ne sont pas enregistrables et qui n'indiquent pas au consommateur l'origine commerciale du produit, l'examen de fond sera axé sur d'autres éléments. Cela obéit à la nécessité selon laquelle « le droit exclusif acquis grâce à l'enregistrement » ne tombe pas sur des éléments non susceptibles d'être protégés. Dire le contraire impliquerait ouvrir la possibilité d'échapper aux interdictions contenues dans la loi.

Parfois, un signe est constitué de différents éléments où chacun d'eux étant dépourvu de caractère distinctif, et que s'ils sont pris séparément, leur enregistrement serait impossible. Cependant, si ces différents éléments sont pris dans leur ensemble, ils pourraient rendre un signe distinctif et par conséquent susceptible d'être enregistré. Si le signe présente certains éléments qui ne sont pas enregistrables (tels que les éléments génériques et descriptifs),

---

<sup>123</sup>« Preguntas frecuentes », *op. cit.*, note 82.

<sup>124</sup>Voir, en ce sens, « Presentación de la Dirección de signos distintivos », qui est accessible à l'adresse : <https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/presentacion>.

J'ai consulté ce site le 5 juin 2017 et j'ai conservé une version PDF du texte (Annexe 21).

<sup>125</sup>*Ibid.*

<sup>126</sup>*Ibid.*

<sup>127</sup>*Ibid.*

<sup>128</sup>*Ibid.*

ceux-ci gardent leur individualité par rapport aux autres éléments du signe, et la décision de se séparer de tels éléments sera justifiée.

Aussi, le Tribunal précise que si un signe demandé a été constitué des termes descriptifs, génériques et usuels (où chacun d'eux garde une certaine individualité et fournit des informations ou des caractéristiques sur les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé), théoriquement, l'union de ces termes et le fait d'être pris dans leur ensemble donne lieu à un nouveau signe qui sera distinctif.

En tout état de cause, l'union des dénominations qui ne sont pas enregistrables (descriptifs ou génériques) ne détermine pas nécessairement et automatiquement que ces dénominations gardent ou perdent leur caractère. Le rôle joué par lesdites dénominations dans leur ensemble qui vient de naître (et au regard des produits ou des services en cause) sera de donner le caractère distinctif au signe. Dans certains cas, ces unions donneront lieu aux marques investies d'une force distinctive faible et qui devront coexister avec d'autres marques présentant les mêmes éléments dépourvus de caractère distinctif. Cette analyse a été menée dans ces décisions que le Tribunal de la propriété intellectuelle de l'INDECOPI a rendues en 2016 :

- a) Décision n° 403-2016/TPI-INDECOPI du 11 février 2016<sup>129</sup> qui annule la décision n° 1510-2014/CTSD-INDECOPI rendue en première instance par la Commission transitoire des signes distinctifs le 25 novembre 2014<sup>130</sup>.



Le Tribunal accepte l'enregistrement de la marque  avec les éléments figuratifs et les couleurs, présents dans ce signe, pour identifier les récipients à boire de la classe 21, à condition que cette protection ne s'étende pas à la dénomination **TOMATODO** (qui en français veut dire « **boit tout** »). Si telle expression est utilisée sans aucun autre élément, elle constituerait un signe générique à l'égard des produits identifiés en classe 21.

Ayant analysé l'ensemble de la marque, c'est-à-dire les éléments figuratifs, la position et l'écriture de la dénomination ainsi que les couleurs constatées dans ce signe, le Tribunal a estimé que l'union de tous ces éléments rendait la marque distinctive pour les produits qu'elle désignait.

- b) Décision n° 510-2016/TPI-INDECOPI du 2 mars 2016<sup>131</sup> qui confirme la décision n° 3395-2014/CSD-INDECOPI rendue en première instance par la Commission des signes distinctifs le 10 décembre 2014<sup>132</sup>.

---

<sup>129</sup>« Résolution n° 403-2016/TPI-INDECOPI », décision du 11 février 2016 rendue par le Tribunal de propriété intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 22).

<sup>130</sup>« Résolution n° 1510-2014/CTSD-INDECOPI », décision du 25 novembre 2014 rendue par la Commission transitoire des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 23).

<sup>131</sup>« Résolution n° 510-2016/TPI-INDECOPI », décision du 2 mars 2016 rendue par le Tribunal de propriété intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 24).

<sup>132</sup>« Résolution n° 3395-2014/CSD-INDECOPI », décision du 10 décembre 2014 rendue par la Commission des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 25).

Le Tribunal refuse l'enregistrement de la marque **Golden** (dénomination qui fait référence à un ananas doré « *piña dorada* ») pour identifier les fruits et les légumes de la classe 31 car il considère que la marque « **GOLDEN** » vue dans son ensemble ne permet pas distinguer ni identifier les produits concernés sur le marché péruvien.

En réalité, la dénomination **GOLDEN** (qui fait directement référence à un ananas doré), telle que déposée sans aucun autre élément important, ne la rend pas assez distinctive pour identifier les fruits de la classe 31.

- c) Décision n° 1758-2016/TPI-INDECOPI du 31 mai 2016<sup>133</sup> qui confirme la décision n° 12488-2015/DSD-INDECOPI rendue en première instance par la Direction des signes distinctifs le 3 juillet 2015<sup>134</sup>.

Le Tribunal refuse l'enregistrement de la marque **HANDOFF** pour identifier les ordinateurs, les programmes d'ordinateur, tout appareil servant à avoir accès à l'Internet ainsi qu'à envoyer, à recevoir et à sauvegarder les appels téléphoniques, fax, e-mails et toute autre information digitale, de la classe 9.

La marque verbale **HANDOFF** qui ne présente aucun autre élément et qui fait référence à une communication interrompue des données, est descriptive pour les appareils de transmission d'informations pour lesquels la marque a été demandée.

- d) Décision n° 2662-2016/TPI-INDECOPI du 26 juillet 2016<sup>135</sup> qui annule partiellement la décision n° 1001-2016/DSD-INDECOPI rendue en première instance par la Direction des signes distinctifs le 21 janvier 2016<sup>136</sup>.

En regard de la décision émise par la DSD, le Tribunal confirme le refus de l'enregistrement de la marque **DECATHLON** pour identifier les services de la classe 41 (tels que les activités sportives) et annule le rejet de l'enregistrement de la marque **DECATHLON** pour identifier les services de la classe 35 (tel que le regroupement pour le compte de tiers d'articles de sport pour la vente au détail et en gros). Le Tribunal renvoie l'affaire à la DSD pour qu'elle puisse déterminer si cette demande de marque porte ou non atteinte aux droits antérieurs de tiers, protégés au Pérou.

Le Tribunal a estimé que la marque verbale **DECATHLON** qui ne présente aucun élément supplémentaire et qui fait directement référence à une compétition sportive, ne peut pas désigner la vente d'articles de sport en classe 35 sur le marché péruvien.

- e) Décision n° 3975-2016/TPI-INDECOPI du 25 octobre 2016<sup>137</sup> qui confirme la

---

<sup>133</sup>« Résolution n° 1758-2016/TPI-INDECOPI », décision du 31 mai 2016 rendue par le Tribunal de propriété intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 26).

<sup>134</sup>« Résolution n° 12488-2015/DSD-INDECOPI », décision du 3 juillet 2015 rendue par la Direction des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 27).

<sup>135</sup>« Résolution n° 2662-2016/TPI-INDECOPI », décision du 26 juillet 2016 rendue par le Tribunal de propriété intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 28).

<sup>136</sup>« Résolution n° 1001-2016/DSD-INDECOPI », décision du 21 janvier 2016 rendue par la Direction des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 29).

<sup>137</sup>« Résolution n° 3975-2016/TPI-INDECOPI », décision du 25 octobre 2016, rendue par le Tribunal de propriété intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 30).

décision n° 3726-2015/CSD-INDECOPI rendue en première instance par la Commission des signes distinctifs le 21 décembre 2015<sup>138</sup>.



Le Tribunal refuse l'enregistrement de la marque  pour identifier les produits de la classe 11 (tels que les appareils de ventilation) car la marque figurative consiste seulement en un ventilateur sans aucun autre élément qui puisse la rendre distinctive pour désigner les ventilateurs sur le marché péruvien.

- f) Décision n° 4016-2012/TPI-INDECOPI du 26 octobre 2016<sup>139</sup> qui, contrairement à la décision n° 3556-2015/CSD-INDECOPI rendue en première instance par la Commission des signes distinctifs le 10 décembre 2015<sup>140</sup>.

Le Tribunal considère que le signe **MOTORLIFE** est dépourvu de caractère distinctif pour identifier les parties de véhicules de la classe 12. Le Tribunal refuse l'enregistrement de cette marque car elle tombe sous le coup de l'interdiction énoncée à l'alinéa b) de l'article 135 de la Décision andine n° 486. Malgré l'union de deux mots « **MOTOR** » et « **LIFE** », le Tribunal a donc constaté que telle union et l'absence d'un autre élément ne suffisent pas à rendre la marque distinctive pour les produits concernés.

- g) Décision n° 4037-2016/TPI-INDECOPI du 27 octobre 2016<sup>141</sup> qui annule la décision n° 8861-2016/DSD-INDECOPI rendue en première instance par la Direction des signes distinctifs le 1er juin 2016<sup>142</sup>.

*Signature*  
FLIGHT SUPPORT

Pour le Tribunal, la marque  est distinctive pour identifier les services des classes 35, 37 et 39 (tels que la réparation et l'entretien d'avions). Bien que chaque mot de la marque possède une signification particulière, ces éléments vus dans leur ensemble donnent à la marque le caractère distinctif nécessaire pour identifier les services de réparation et d'entretien d'avions. Le Tribunal décide donc renvoyer l'affaire à la DSD pour qu'elle puisse déterminer si cette demande de marque constitue ou non une atteinte aux droits antérieurs de tiers, déjà protégés au Pérou.

Les administrations nationales des pays membres de la CAN appliquent et citent les dispositions de la Décision andine n° 486 et la jurisprudence du TJCA, dans leurs décisions rendues en matière de droit des marques. Le SENAPI en Bolivie respecte sa loi nationale

<sup>138</sup>« Résolution n° 3726-2015/CSD-INDECOPI », décision du 21 décembre 2015 rendue par la Commission des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 31).

<sup>139</sup>« Résolution n° 4016-2016/TPI-INDECOPI », décision du 26 octobre 2016 rendue par le Tribunal de propriété intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 32).

<sup>140</sup>« Résolution n° 3556-2015/CSD-INDECOPI », décision du 10 décembre 2015 rendue par la Commission des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 33).

<sup>141</sup>« Résolution n°4037-2016/TPI-INDECOPI », décision du 27 octobre 2016 rendue par le Tribunal de propriété intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 34).

<sup>142</sup>« Résolution n° 8861- 2016/DSD-INDECOPI », décision du 1<sup>er</sup> juin 2016 rendue par la Direction des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 35).

des marques du 15 janvier 1918 mais il reprend la Décision andine n° 486 pour statuer sur des affaires de droits de marques. En Colombie, sa loi nationale, à savoir le décret 2591 de 2000, établit que la SIC doit appliquer la Décision andine n° 486 en matière de propriété industrielle. Le SENADI en Équateur respecte sa loi nationale n° 83 RO/320 du 19 mai 1998 mais il reprend aussi la Décision andine n° 486 pour juger les cas de droits de marques. Au Pérou, l'INDECOPI applique sa loi nationale, à savoir le décret n° 1075 du 27 juin 2008, mais celui-ci approuve l'application de la Décision andine n° 486 pour les procédures internes de propriété industrielle.

La jurisprudence et la norme andines étant leurs repères, le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI définissent la marque nationale comme un signe qui doit être distinctif, licite et disponible pour parvenir à son enregistrement national.

L'équivalent à la CAN, l'EUIPO a aussi donné une définition de la marque en tant qu'un signe qui doit remplir certaines conditions afin d'être accepté pour les 27 états membres.

### *Section V – La notion de marque développée par l'EUIPO*

La marque de l'Union européenne (MUE) est soumise à l'obligation établie dans l'article 4 du Règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE). Pour être susceptible de constituer une MUE, l'objet d'une de demande doit remplir trois conditions :

#### *§ 1 La perception visuelle du signe*

Il doit constituer un signe, c'est-à-dire, des signes bidimensionnels ou tridimensionnels qui sont susceptibles d'être perçus visuellement. La liste n'est pas donc exhaustive. Cependant, les idées et les concepts abstraits ou les caractéristiques générales de produits/services ne sont pas suffisamment spécifiques pour pouvoir prétendre au statut de signes car ils pourraient s'appliquer à un éventail de manifestations différentes.

#### *§ 2 La représentation graphique du signe*

Il doit être susceptible d'une représentation graphique, qui doit permettre au signe de pouvoir être représenté visuellement au moyen de figures, de lignes ou de caractères. Telle représentation doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Le signe doit donc être perçu sans ambiguïté et de manière constante dans le temps afin de fonctionner comme une garantie d'indication d'origine.

#### *§ 3 Le caractère distinctif du signe*

Il doit être propre à distinguer les produits/services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Il s'agit de la capacité d'un signe à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Nous constatons que les marques boliviennes, colombiennes, équatoriennes et péruviennes ainsi que les marques de l'UE doivent être distinctives et représentées graphiquement pour parvenir à leur enregistrement. Cependant, la législation actuellement en vigueur dans l'UE ajoute une troisième condition qui stipule que l'objet de la demande d'une MUE doit être un signe susceptible d'être perçu visuellement.

Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons dire que la définition de la MUE est plus restreinte que celle donnée par les pays andins et la jurisprudence du Tribunal de Justice de la CAN.

Ayant identifiés les éléments à prendre en compte pour l'examen de fond d'une marque, les autorités nationales des pays andins peuvent se prêter à déterminer le caractère distinctif, descriptif et/ou générique du signe demandé à l'enregistrement.

### *Sous-chapitre III : Les exigences de validité de la marque*

La marque d'un pays andin doit être distinctive, licite et disponible pour parvenir à son enregistrement national et, par conséquent devenir une marque protégée au sein des quatre pays membres de la CAN.

À cet égard, nous développerons la façon dont les autorités nationales des pays membres de la CAN et l'EUIPO examinent le caractère distinctif d'un signe mis en cause, et ensuite, nous traiterons les autres exigences requises dans le cadre d'un examen de fond d'une marque.

#### *Section I - L'exigence de distinctivité*

L'alinéa b) de l'article 135 de la Décision andine n° 486 interdit l'enregistrement des signes dépourvus de caractère distinctif. Cet article est appliqué sans exception au Pérou, en Colombie, en Équateur et en Bolivie. Mais, ces quatre pays font toujours appel à la jurisprudence andine pour déterminer l'absence ou l'existence dudit caractère distinctif.

Afin d'approfondir sur le concept de la distinctivité, les autorités nationales de ces pays andins ont établi certains repères dans leurs décisions où le caractère distinctif d'un signe a été mis en question.

Nous commencerons par expliquer comment les autorités nationales du Pérou, de la Colombie, de l'Équateur et de la Bolivie examinent le caractère distinctif pour aborder ensuite l'analyse menée par l'EUIPO sur cet élément essentiel d'une marque.

##### *§ 1 Le caractère distinctif d'une marque péruvienne*

En vertu de l'alinéa b) de l'article 135 de la Décision andine n° 486, l'INDECOPI soutient que la fonction essentielle d'une marque est d'identifier les produits ou les services concernés comme provenant d'une personne ou d'une entreprise déterminée. L'identification va permettre de distinguer ces produits ou ces services de ceux qui sont

détenus par d'autres personnes ou entreprises dans le marché et le public consommateur fera son choix sans difficulté.

Vu que la notion de « distinctivité » n'a pas été fournie par les normes andines, il a fallu observer les décisions rendues par le Tribunal de Justice de la CAN afin de visualiser son étendue. Dans sa décision issue de la procédure n° 132-IP-2005, le TJCA définit la distinctivité comme l'aptitude d'un signe à individualiser, à identifier et à distinguer sur le marché les produits ou les services concernés, permettant au consommateur de les choisir.

Selon l'autorité péruvienne, la distinctivité constitue une condition nécessaire afin que la marque puisse remplir ses fonctions principales, lesquelles sont d'identifier et d'indiquer l'origine commerciale et la qualité du produit ou du service concerné, écartant tout risque de confusion ou d'association. En conséquence, le Tribunal de la propriété intellectuelle de l'INDECOPI déclare que l'absence de caractère distinctif dans un signe constitue un motif de refus absolu à son enregistrement.

La notion de « distinctivité » a été développée au Pérou grâce aux interprétations faites par les deux instances de l'INDECOPI, à savoir le Tribunal de la propriété intellectuelle et la Direction des signes distinctifs.

### *I. La distinctivité selon le Tribunal de l'INDECOPI*

À propos de la « distinctivité », le Tribunal de la propriété intellectuelle de l'INDECOPI précise que la marque présente une double capacité de distinctivité. Au sein d'un signe, il doit y avoir au même temps une capacité distinctive intrinsèque et une capacité distinctive extrinsèque. La première se réfère à l'aptitude à individualiser les produits ou les services dans le marché et la seconde se réfère au fait que le signe ne soit pas confondu avec d'autres signes.

La capacité distinctive doit être déterminée au regard des produits ou des services que le signe identifiera dans le marché. Un signe distinctif doit donc être apte à distinguer par lui-même les produits ou les services selon leur origine commerciale et non selon leurs caractéristiques ou leur finalité. Dans ce sens, un signe est distinctif s'il est capable d'identifier ou d'associer les produits ou les services d'une personne ou d'une entreprise avec une origine commerciale déterminée.

Selon le Tribunal de l'INDECOPI, il ne faut pas affirmer qu'un signe est distinctif pour la seule raison qu'il n'existe aucune autre indication pour désigner le produit ou le service en cause, par exemple : « Si face à un emballage figure uniquement un nom qui est banal et qui possède une capacité distinctive douteuse, le public se trouve dans l'obligation d'identifier ce produit en utilisant ce nom. Nous ne pouvons en aucun cas affirmer que ce signe soit parvenu à avoir une capacité distinctive ».

Il ne faut pas dire non plus qu'un signe est distinctif parce qu'il exprime un nouveau concept. Le public est habitué à voir constamment dans la publicité de nouveaux mots qui fournissent d'une forme singulière une information sur les produits ou les services concernés. Ces expressions qui fournissent une « information » et qui sont reconnues en tant que telles et

non comme indicatrices d'une origine commerciale, ne sont pas distinctives.

Par ailleurs, la façon dont le signe est utilisé dans le secteur des produits ou des services concernés doit être prise en compte pour déterminer le caractère distinctif. Ce secteur « pertinent » est constitué par les fabricants des produits et les fournisseurs des services concernés ainsi que par les consommateurs de ces produits ou ces services. En conséquence, la distinctivité ne se détermine pas de façon homogène pour tous les produits et services. Un signe peut être distinctif pour certains produits ou services et non pour d'autres, et pour le savoir, il est impératif de connaître le public visé.

Connu aussi comme « la Salle spécialisée dans la propriété intellectuelle » et composé des cinq membres, le Tribunal de propriété intellectuelle est la haute autorité de l'INDECOPI parce qu'il décide en appel les procédures suivies devant la Direction des signes distinctifs, la Direction des inventions et des technologies et la Direction du droit d'auteur de l'INDECOPI<sup>143</sup>. L'une de ses principales attributions est la création de précédents dont l'observance est obligatoire pour la jurisprudence et la pratique future au niveau national. Ces précédents constituent des décisions rendues dans des cas exceptionnels<sup>144</sup> et, s'agissant de droit des marques, lesdites décisions tiennent aussi compte des remarques exposées précédemment sur le caractère distinctif de la marque.

Malgré le caractère subjectif pour déterminer la distinctivité d'un signe mis en cause, les deux instances de l'INDECOPI essaient d'harmoniser leurs décisions dans ce domaine du droit des marques, et surtout si ces instances s'accordent pour invoquer la jurisprudence andine en vue de former leur propre avis sur la distinctivité requise lors de l'enregistrement d'une marque nationale.

Comme pour le Tribunal de propriété intellectuelle, la Direction des signes distinctifs a donc tiré de la jurisprudence andine un concept sur le caractère distinctif en tant que condition essentielle d'une marque péruvienne.

## *II. La distinctivité selon la Direction des signes distinctifs*

Pour définir la notion de « distinctivité », la première instance de l'INDECOPI, la Direction des signes distinctifs, invoque des décisions andines. Deux décisions andines rendues avant l'année 2000 sont toujours reprises pour statuer dans tous les cas (y compris les cas récents) dans lesquels la « distinctivité » a été mise en cause par l'autorité nationale ou par un tiers.

La première instance cite donc la décision andine issue de la procédure n° 22-IP-1996 afin de préciser que la marque constitue le moyen distinctif, externe et nécessaire dont les opérateurs commerciaux disposent pour distinguer leurs services et leurs produits de ceux détenus par leurs concurrents et que grâce à ce moyen, le consommateur fera une association directe entre la marque comme un signe externe et le produit ou le service comme son objet

---

<sup>143</sup>Voir, en ce sens, « Salle spécialisée dans la propriété intellectuelle », qui est accessible à l'adresse : <https://www.gob.pe/12276-instituto-nacional-de-defensa-de-la-competencia-y-de-la-proteccion-de-la-propiedad-intelectual-organizacion-de-instituto-nacional-de-defensa-de-la-competencia-y-de-la-proteccion-de-la-propiedad-intelectual>

J'ai consulté ce site le 18 juillet 2021 et j'ai conservé une version PDF du texte (Annexe 36).

<sup>144</sup>*Ibid.*

de protection<sup>145</sup>.

Afin d'approfondir la réflexion sur l'importance du caractère distinctif d'un signe, la première instance cite la décision andine issue de la procédure n° 5-IP-1997 : « La distinctivité est une condition *sine qua non* pour qu'un signe soit une marque. Cette distinctivité qui permet de distinguer les produits et les services d'une personne ou d'une entreprise de ceux détenus par ses concurrents, rend possible que ces produits et ces services soient identifiés par le consommateur et écarte tout risque de confusion avec un autre signe »<sup>146</sup>.

Nous allons illustrer à travers des exemples afin de voir clairement comment le caractère distinctif est examiné par la Direction des signes distinctifs et le Tribunal de propriété intellectuelle de l'INDECOPI.

### III. L'analyse menée par l'Office péruvien

Ayant étudié les décisions rendues par ces deux juridictions, nous constatons que la plupart des décisions émises par la première instance de l'INDECOPI (la Direction des signes distinctifs ou la Commission des signes distinctifs) et qui sont frappées d'un recours, sont souvent confirmées par la dernière instance de l'INDECOPI (le Tribunal de la propriété intellectuelle).

Mais, la donne change lorsque le signe demandé présente des éléments figuratifs parce que son analyse faite par la première instance peut différer de celle qui est faite par la dernière instance de l'INDECOPI. Dans ce cas particulier, les éléments figuratifs du signe jouent un rôle décisif pour permettre que celui-ci accède à son enregistrement. À titre d'exemple, ces décisions méritent d'être citées :

- a) Décision n° 1450-2010/TPI-INDECOPI du 25 juin 2010<sup>147</sup> rendue par le Tribunal de l'INDECOPI qui confirme la décision n° 19341-2009/DSD-INDECOPI émise en première instance par la Direction des signes distinctifs le 3 décembre 2009.

Le Tribunal refuse la marque **WE KEEP OUR PROMISES** déposée par la société Johnson & Johnson, pour identifier les cosmétiques, les préparations de toilette et les préparations pour nettoyer de la classe 3 ainsi que les produits pharmaceutiques de la classe 5.

La phrase **WE KEEP OUR PROMISES** (qui signifie « nous maintenons nos promesses ») consiste en une phrase anglaise inconnue pour le public péruvien et vu sa longueur et sa difficile prononciation, cette phrase n'évoquera aucune idée chez le consommateur et le public visé ne retiendra pas ce signe pour l'associer avec un origine commerciale déterminée. Dans ces circonstances, pour le Tribunal et la Direction des signes distinctifs, le signe déposé **WE KEEP OUR PROMISES** n'est pas distinctif pour les classes 3 et 5.

---

<sup>145</sup>La décision n° 22-IP-96, *op. cit.*, note 8, pp. 8-9. [Au lieu de citer directement la décision andine, la première instance préfère citer la page 17 du Bulletin Officiel (*Gaceta Oficial*) de l'Accord de Carthagène n° 265].

<sup>146</sup>*Proceso n° 5-IP-97*, décision du 23 mai 1997 rendue par le TJCA, p. 7. J'ai conservé une version PDF (Annexe 37).

<sup>147</sup>« Résolution n° 1450-2010/TPI-INDECOPI », décision du 25 juin 2010 rendue par le Tribunal de propriété intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 38).

- b) Décision n° 876-2011/TPI-INDECOPI du 25 avril 2011<sup>148</sup> rendue par le Tribunal de l'INDECOPI qui **annule** la décision n° 11767-2010/DSD-INDECOPI émise en première instance par la Direction des signes distinctifs le 6 août 2010<sup>149</sup>.



Le Tribunal accepte la marque  déposée par la société British American Tobacco (Brands) Inc., pour identifier les produits de la classe 34, tels que les cigarettes et les articles pour les fumeurs.

Dans un premier temps, la Direction des signes distinctifs avait rejeté ladite marque constituée d'un paquet de cigarettes car elle ne possède aucun élément qui puisse la rendre distinctive à l'égard des produits qu'elle identifie en classe 34.

En revanche, lorsque ce même signe figuratif est analysé par le Tribunal de l'INDECOPI à la suite du recours d'appel, la marque constituée d'un paquet de cigarettes présente pour le Tribunal des éléments particulières (tels que la couleur blanche du paquet, la façon dont le paquet a été ouvert, les cigarettes qui sortent du paquet et la figure d'un disque apposée sur le côté du paquet) qui rendent ladite marque distinctive pour les produits identifiés en classe 34.

- c) Décision n° 1549-2015/TPI-INDECOPI du 9 avril 2015<sup>150</sup> rendue par le Tribunal de l'INDECOPI qui confirme la décision n° 5301-2014/DSD-INDECOPI émise en première instance par la Direction des signes distinctifs le 2 avril 2014<sup>151</sup>.

Le Tribunal refuse la marque **JUNTOS POR LA CURA** (qui en français veut dire « tous ensemble pour le remède ») déposée par la société Produits Nestlé S.A., pour identifier les produits de la classe 30, tels que le café, le thé, le cacao, le chocolat, les crèmes glacées, le riz, les pâtes alimentaires.

Le signe déposé consiste en une phrase simple qui sera comprise par le consommateur comme « l'union des personnes pour obtenir la cure d'une maladie ou d'un problème grâce à la consommation des produits désignés en classe 30 ». Ceci est dû au fait que le terme espagnol « JUNTOS POR... » est souvent utilisé dans les mouvements de solidarité à but précis. En conséquence, pour le Tribunal et la Direction des signes distinctifs, la marque verbale déposée est totalement dénuée de caractère distinctif vis-à-vis des produits de la classe 30.

- d) Décision n° 29-2016/TPI-INDECOPI du 5 janvier 2016<sup>152</sup> rendue par le Tribunal de

---

<sup>148</sup>« Résolution n° 876-2011/TPI-INDECOPI », décision du 25 avril 2011 rendue par le Tribunal de propriété intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 39).

<sup>149</sup>« Résolution n° 11767-2010/DSD-INDECOPI », décision du 6 août 2010 rendue par la Direction des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 40).

<sup>150</sup>« Résolution n° 1549-2015/TPI-INDECOPI », décision du 9 avril 2015 rendue par le Tribunal de propriété intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 41).

<sup>151</sup>« Résolution n° 5301-2014/DSD-INDECOPI », décision du 2 avril 2014 rendue par la Direction des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 42).

<sup>152</sup>« Résolution n° 29-2016/TPI-INDECOPI », décision du 5 janvier 2016 rendue par le Tribunal de propriété intellectuelle. J'ai conservé

l'INDECOPI qui confirme la décision n° 20829-2014/DSD-INDECOPI émise en première instance par la Direction des signes distinctifs le 5 novembre 2014<sup>153</sup>.



Le Tribunal rejette la marque déposée par la société Nicolon Corporation, pour identifier les produits de la classe 19, tels que les géotextiles.

Vu que la marque figurative déposée consiste en une image d'un filet géotextile et que son usage est généralisé dans le marché textile, le Tribunal et la Direction des signes distinctifs considèrent que cette marque est dépourvue de tout caractère distinctif pour identifier les produits géotextiles de la classe 19.

- e) Décision n° 2979-2016/TPI-INDECOPI du 22 août 2016<sup>154</sup> rendue par le Tribunal de l'INDECOPI qui confirme la décision n° 2230-2016/DSD-INDECOPI émise en première instance par la Direction des signes distinctifs le 4 février 2016<sup>155</sup>.

Le Tribunal décline la demande de la marque **NOTICIAAS** (qui en français veut dire « nouvelles ») déposée par la société American Airlines, Inc., pour identifier le bulletin informatif d'agence de voyage de la classe 16.

Étant donné que le terme sollicité signifie « nouvelles ou informations » et qu'il fait souvent partie des marques déjà enregistrées en classe 16 au Pérou, le Tribunal et la Direction des signes distinctifs concluent que la marque verbale déposée ne contient aucun élément important pour la rendre distinctive pour les produits relevant de la classe 16.

- f) Décision n° 3463-2016/TPI-INDECOPI du 15 septembre 2016<sup>156</sup> rendue par le Tribunal de l'INDECOPI qui confirme la décision n° 2932-2015/CSD-INDECOPI émise en première instance par la Commission des signes distinctifs le 20 octobre 2015<sup>157</sup>.

Le Tribunal n'accède pas à l'enregistrement de la marque **REAL WHITE** déposée par la société Colgate-Palmolive Company, pour identifier les dentifrices de la classe 3.

En effet, l'expression demandée **REAL WHITE** sera comprise par le consommateur péruvien comme « vraiment blanche » et donnera l'idée que les dentifrices identifiés cherchent le blanchissement des dents. Dans ce contexte, pour les deux instances de l'INDECOPI, la marque verbale déposée n'est pas distinctive à l'égard des produits

---

une version PDF (Annexe 43).

<sup>153</sup>« Résolution n° 20829-2014/DSD-INDECOPI », décision du 5 novembre 2014 rendue par la Direction des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 44).

<sup>154</sup>« Résolution n° 2979-2016/TPI-INDECOPI », décision du 22 août 2016 rendue par le Tribunal de propriété intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 45).

<sup>155</sup>« Résolution n° 2230-2016/DSD-INDECOPI », décision du 4 février 2016 rendue par la Direction des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 46).

<sup>156</sup>« Résolution n° 3463-2016/TPI-INDECOPI », décision du 15 septembre 2016 rendue par le Tribunal de propriété intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 47).

<sup>157</sup>« Résolution n° 2932-2016/CSD-INDECOPI », décision du 20 octobre 2015 rendue par la Commission des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 48).

concernés en classe 3.

- g) Décision n° 3965-2016/TPI-INDECOPI du 25 octobre 2016<sup>158</sup> rendue par le Tribunal de l'INDECOPI qui confirme la décision n° 1895-2016/DSD-INDECOPI émise en première instance par la Direction des signes distinctifs le 2 février 2016<sup>159</sup>.



Le Tribunal n'accepte pas l'enregistrement de la marque déposée par la société Clickdelivery S.A.C., pour identifier les produits de la classe 30 et les services des classes 35, 39 et 43.

Vu que l'élément verbal « **LIMA DELIVERY** » signifie « Lima livraison » chez le consommateur péruvien et qu'il n'y a aucun autre élément important, la marque verbale déposée ne sera pas distinctive pour aucun produit ni service qu'elle désigne.

- h) Décision n° 4024-2016/TPI-INDECOPI du 27 octobre 2016<sup>160</sup> rendue par le Tribunal de l'INDECOPI qui confirme la décision n° 3696-2016/DSD-INDECOPI émise en première instance par la Direction des signes distinctifs le 2 mars 2016<sup>161</sup>.

Le Tribunal s'oppose donc à l'enregistrement de la marque **CORPORATE LEARNING ALLIANCE** déposée par la société Corporate Learning Alliance Ltd., pour identifier les services de gestion des affaires commerciales liés à la croissance des entreprises relevant de la classe 35 ainsi que les services d'éducation, de formation, d'enseignement, relevant de la classe 41.

Dans cette décision, il y a eu un vote de discordance émis par un de ses cinq membres du Tribunal. Un membre du Tribunal peut être en désaccord avec la décision rendue par la majorité et peut aussi indiquer les raisons de son choix. Dans le cas, en l'espèce, pour l'un des cinq membres du Tribunal, le signe verbal demandé était distinctif et pouvait en conséquence accéder à son enregistrement. Nonobstant le fait que la majorité de votes l'emporte toujours, la marque a été refusée mais le vote de discordance a été consigné dans la décision du Tribunal dûment motivé et signé par celui qui l'émet.

Il a été démontré que l'analyse du caractère distinctif peut s'avérer subjective. Seul un membre du Tribunal a considéré que la phrase « **CORPORATE LEARNING ALLIANCE** » comprise par le public péruvien comme « Alliance d'apprentissage corporatif », était distinctive alors que pour la Direction des signes distinctifs et les quatre membres du Tribunal, la phrase en question était dépourvue de caractère distinctif pour désigner des services désignés en classes 35 et 41.

---

<sup>158</sup>« Résolution n° 3965-2016/TPI-INDECOPI », décision du 25 octobre 2016 rendue par le Tribunal de propriété intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 49).

<sup>159</sup>« Résolution n° 1895-2016/DSD-INDECOPI », décision du 2 février 2016 rendue par la Direction des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 50).

<sup>160</sup>« Résolution n° 4024-2016/TPI-INDECOPI », décision du 27 octobre 2016 rendue par le Tribunal de propriété intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 51).

<sup>161</sup>« Résolution n° 3696-2016/DSD-INDECOPI », décision du 2 mars 2016 rendue par la Direction des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 52).

i) Décision n° 4081-2016/TPI-INDECOPI du 2 novembre 2016<sup>162</sup> rendue par le Tribunal de l'INDECOPI qui confirme la décision n° 3539-2015/CSD-INDECOPI émise en première instance par la Commission des signes distinctifs le 9 décembre 2015<sup>163</sup>.

Le Tribunal rejette la demande de la marque **BODEGA CERVECERA** (qui en français est « cave à bière ») déposée par la société LJ Holding S.A.C., pour identifier les produits de la classe 32, tels que les bières.

Étant donné que la marque déposée fait référence au lieu où la bière est produite ou stockée, il est impossible que cette marque verbale puisse distinguer les produits concernés de ceux vendus par les concurrents de la société déposante. Sous cette logique, les deux instances de l'INDECOPI ont statué que la marque en cause n'est pas distinctive en classe 32.

j) Décision n° 4155-2016/TPI-INDECOPI du 4 novembre 2016<sup>164</sup> rendue par le Tribunal de l'INDECOPI qui annule la décision n° 8946-2016/DSD-INDECOPI émise en première instance par la Direction des signes distinctifs le 3 juin 2016<sup>165</sup>.



Le Tribunal accepte la demande de la marque  (qui en français signifie « sève ») déposée par la société Savia International Co., Ltd., pour identifier les produits de la classe 32, tels que les boissons sans alcool, les boissons à base de fruits, les sirops, les boissons sans alcool à l'aloé vera.

Cependant, le Tribunal ne revendique pas une protection totale de la dénomination **SAVIA** parce qu'il confère sa protection à condition que la dénomination **SAVIA** soit écrite et placée, telle qu'elle a été présentée lors de son dépôt. Cette limitation dans la protection conférée à la marque semi-figurative **SAVIA** est nécessaire pour écarter l'avis contraire de la Direction des signes distinctifs car pour celle-ci, la marque en question (qui fait référence au liquide nutritif des plantes) est dénuée de tout caractère distinctif à l'égard des produits concernés.

Les décisions susvisées démontrent qu'une demande rejetée par la Direction ou la Commission des signes distinctifs est loin d'être une cause perdue si le signe en question présente au moins un élément figuratif (y compris même une graphie spéciale), lequel peut jouer un rôle important lors de l'analyse menée par le Tribunal de l'INDECOPI. En ce sens, nous pouvons, à titre d'exemple, nous reporter aux décisions concernant la marque constituée d'un paquet de cigarettes ou la marque semi-figurative **SAVIA** écrite d'une manière particulière.

---

<sup>162</sup>« Résolution n° 4081-2016/TPI-INDECOPI », décision du 2 novembre 2016 rendue par le Tribunal de propriété intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 53).

<sup>163</sup>« Résolution n° 3539-2015/CSD-INDECOPI », décision du 9 décembre 2015 rendue par la Commission des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 54).

<sup>164</sup>« Résolution n° 4155-2016/TPI-INDECOPI », décision du 4 novembre 2016 rendue par le Tribunal de propriété intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 55).

<sup>165</sup>« Résolution n° 8946-2016/DSD-INDECOPI », décision du 3 juin 2016 rendue par la Direction des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 56).

Compte tenu de l'ensemble qui précède, nous pouvons conclure que la première instance de l'INDECOPI mène un examen très rigoureux pour déterminer le caractère distinctif étant donné qu'elle conçoit la distinctivité comme la condition *sine qua non* pour qu'un signe soit une marque et aucun élément ne doit être négligé, surtout les éléments figuratifs. Néanmoins, l'analyse de ces éléments peut différer d'une instance à l'autre. La dernière instance peut se montrer plus flexible au moment d'évaluer les éléments figuratifs du signe en cause.

En Colombie, nous observons que les deux juridictions de la SIC chargées de statuer en matière de droit des marques ressemblent à celles du Pérou et que la haute autorité de la SIC fait appel aux décisions andines qui, en substance, contiennent les mêmes idées que celles citées par le Tribunal de la propriété intellectuelle de l'INDECOPI.

## § 2 *Le caractère distinctif d'une marque colombienne*

En vertu de l'alinéa b) de l'article 135 de la Décision andine n° 486, l'Office colombien, la SIC, soutient que la distinctivité est par nature l'élément différenciateur d'un signe. Elle constitue la caractéristique qui revêt le signe de l'aptitude à distinguer les produits d'une personne ou d'une entreprise de leurs concurrents dans le marché.

En l'absence d'une définition de la notion de « distinctivité » par la norme andine, la SIC fait appel à la jurisprudence du Tribunal de Justice de la CAN afin d'appuyer ses décisions qui visent à établir l'existence ou non du caractère distinctif au sein d'un signe.

Les décisions rendues par le TJCA dans les procédures n° 126-IP-2005 et n° 76-IP-2007 reviennent systématiquement à l'esprit de l'autorité colombienne au moment de définir ce fameux caractère distinctif. Grâce à ces deux décisions andines, la notion de la « distinctivité » de la SIC a évolué au fil du temps.

### *I. Les précisions tirées de la décision andine de 2005*

Dans la décision issue de la procédure n° 126-IP-2005, le TJCA a précisé que : « le caractère distinctif de la marque permet au consommateur faire le choix des biens qu'il souhaite acquérir, la marque permet donc que la marchandise prenne son individualité et rend possible qu'un produit soit reconnu parmi ses semblables qui sont offerts sur le marché par de concurrents »<sup>166</sup>.

« La marque sert comme moyen de distinction entre des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée, elle permet ainsi au consommateur les distinguer et les individualiser. Ce moyen aide le consommateur à faire le choix approprié et informé sur les biens et services qu'il souhaite acquérir. Tel choix dépend de certaines caractéristiques que les produits ou les services possèdent et qui motivent le consommateur pour qu'il préfère une marque déterminée et réitère ce choix »<sup>167</sup>.

---

<sup>166</sup>*Proceso n° 126-IP-2005*, décision du 19 octobre 2005 rendue par le TJCA, p. 9. J'ai conservé une version PDF (Annexe 57). [La traduction est de moi].

<sup>167</sup>*Ibid.* [La traduction est de moi].

L'Office colombien tient compte de ces critères pour analyser le caractère distinctif de toute demande de marque nationale et il complète cette analyse avec les critères exposés dans la décision rendue par le TJCA en 2007.

## *II. Les précisions tirées de la décision andine de 2007*

L'autorité colombienne reprend la décision issue de la procédure n° 76-IP-2007 rendue par le TJCA pour identifier deux types de distinctivité, à savoir la capacité distinctive intrinsèque et la capacité distinctive extrinsèque<sup>168</sup>. Ces deux capacités distinctives sont également citées par la jurisprudence péruvienne et leur définition demeure inchangée<sup>169</sup>.

La haute autorité de la SIC (représentée par le « Surintendant délégué pour la propriété industrielle ») cite constamment ces décisions andines de 2005 et de 2007 afin de statuer, en dernier ressort, sur les recours d'appel exercés contre les décisions émises par la « Direction des signes distinctifs » de la SIC (représentée par le « Directeur ou la Directrice des signes distinctifs »).

Pour illustrer la mise en pratique de ces deux décisions andines par l'Office colombien, nous allons faire appel aux décisions rendues par la Direction des signes distinctifs et le Surintendant délégué pour la propriété industrielle sur la distinctivité.

## *III. L'analyse menée par l'Office colombien*

Ayant réalisé une analyse de la façon dont « la Direction des signes distinctifs » et « le Surintendant délégué pour la propriété industrielle » statuent l'existence ou non du caractère distinctif d'un signe, nous découvrons que la haute autorité de la SIC se révèle être plus flexible au moment d'examiner les éléments du signe demandé à l'enregistrement.

Eu égard à ce qui précède, quatre décisions rendues par l'Office colombien ont été relevées. La première concerne le dépôt du domaine national « **.co** » en tant que marque, la deuxième fait référence à la marque semi-figurative « **SOY CONTADOR** » qui signifie en français « **Je suis comptable** », la troisième correspond au dépôt du signe **PURE NLP** et la quatrième s'agit de la marque verbale **BEBE**.

### *A. Le dépôt du domaine national « .co »*

Le dépôt du domaine de premier niveau national « **.co** » en Colombie a entraîné deux points de vue différents au sein de l'Office colombien. Il s'agit des décisions rendues en 2011 par les deux instances de la SIC, lesquelles révèlent la subjectivité de l'analyse du caractère distinctif sur un même signe.

---

<sup>168</sup> *Proceso n° 76-IP-2007*, décision du 15 juillet 2007 rendue par le Tribunal de Justice de la CAN, p. 9. J'ai conservé une version PDF (Annexe 58).

<sup>169</sup> « La première se réfère à l'aptitude à individualiser les produits ou les services dans le marché et la deuxième se réfère au fait que le signe ne soit pas confondu avec d'autres signes ».

La décision n° 75838 du 26 décembre 2011<sup>170</sup> rendue par le Surintendant délégué pour la propriété industrielle, qui annule la décision n° 20678 émise par la Directrice des signes distinctifs le 25 avril 2011<sup>171</sup>. Ces deux décisions contradictoires rendues par les deux instances de la SIC mettent en exergue deux façons d’analyser le caractère distinctif.

## 1. L’analyse réalisée par la Direction des signes distinctifs

En première instance, la Directrice des signes distinctifs refuse l’enregistrement de la marque



demandé par la société « Co Internet S.A.S. » pour identifier les services de gestion des affaires commerciales, administration commerciale et publicité de la classe 35, affirmant que : « Étant donné que le signe déposé constitue le domaine de premier niveau national réservé à la Colombie et qu’il existe des nombreuses pages d’internet qui se terminent par l’extension “.co”, il ne présente pas le caractère distinctif suffisant pour permettre au consommateur de l’identifier avec une origine commerciale déterminée. Par ailleurs, l’élément figuratif dudit signe ne suffit pas pour écarter cette absence de “distinctivité” »<sup>172</sup>.

Pour appuyer sa décision et définir la notion de « distinctivité », la Directrice des signes distinctifs cite deux jugements du TJCA. D’abord, elle cite la décision andine issue de la procédure n° 39-IP-2002 pour rappeler que : « Toute marque doit avoir suffisamment de caractère distinctif pour que les produits peuvent être individualisés et que les opérateurs commerciaux peuvent retirer un avantage de leur ingéniosité. De plus, le consommateur sera en mesure de choisir le produit qui lui convient le mieux, à la fois en qualité et en coûts »<sup>173</sup>.

Ensuite, l’autorité creuse cette décision avec la décision andine issue de la procédure n° 27-IP-96 pour affirmer que : « Si le signe est dépourvu de la force distinctive, il ne remplira pas la fonction recherchée pour distinguer un produit ou un service provenant d’un opérateur commercial de celui détenu par un autre opérateur commercial établissant ainsi son origine commerciale et fixant une certaine concurrence basée sur la qualité des produits offerts dans le marché »<sup>174</sup>.

À titre d’illustration et pour expliquer la notion de « distinctivité », la Directrice reprend des paragraphes des deux décisions rendues par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE). Elle reprend les paragraphes 30 et 31 de l’arrêt du 7 février 2002 rendu dans l’affaire n° T - 88/00 : « Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits et services et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou ces services.

---

<sup>170</sup> « Résolution n° 75838 », décision du 26 décembre 2011 rendue par le Surintendant délégué pour la propriété industrielle. J’ai conservé une version PDF (Annexe 59).

<sup>171</sup> « Résolution n° 20678 », décision du 25 avril 2011 rendue par la Directrice des signes distinctifs. J’ai conservé une version PDF (Annexe 60).

<sup>172</sup> *Id.*, p. 3. [La traduction est de moi].

<sup>173</sup> Bulletin Officiel (*Gaceta Oficial*) de l’Accord de Carthagène n° 819, p. 20 ; *Proceso n° 39-IP-2002*, décision du 3 juillet 2002 rendue par le TJCA. J’ai conservé une version PDF (Annexe 61). [La traduction est de moi].

<sup>174</sup> *Proceso n° 27-IP-96*, décision du 16 avril 1997 rendue par le TJCA. J’ai conservé une version PDF (Annexe 62). [La traduction est de moi].

Dans le cadre de cette appréciation, il convient d'observer que la marque ne doit pas nécessairement permettre au public ciblé d'identifier le fabricant du produit ou le prestataire du service, en lui transmettant une indication précise quant à leur identité. En effet, conformément à une jurisprudence constante (...), la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'origine du produit ou du service désigné par la marque »<sup>175</sup>.

La Directrice creuse ces paragraphes avec le paragraphe 28 de l'arrêt du 25 septembre 2002 rendu dans l'affaire n° T - 316/00 par le TPICE qui définit la notion du « consommateur moyen » : « (...) les produits désignés par la demande d'enregistrement sont destinés à l'ensemble des consommateurs, y compris des consommateurs non spécialisés. Par conséquent, le public pertinent est censé être le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardé en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits en cause (...) »<sup>176</sup>.

La société « Co Internet S.A.S. » fait appel à l'encontre de la décision émise par la première instance et lorsque l'affaire est revue par le « Surintendant délégué pour la propriété industrielle » - qui représente le dernier ressort au sein de l'Office colombien en matière de droit des marques -. Un nouvel examen des éléments figuratifs du signe demandé se met donc en place.

## 2. L'analyse réalisée par le Surintendant délégué pour la propriété industrielle

Citant les décisions andines n° 126-IP-2005 et n° 76-IP-2007, le Surintendant délégué pour la propriété industrielle - qui est la haute autorité de la SIC - déroule un nouvel examen. Il arrive à la conclusion que « le signe demandé présente des éléments non négligeables, à savoir le terme “.co” écrit avec un type de lettre spéciale en couleur blanche et placé à l'intérieur d'une figure géométrique de couleur orange, ainsi qu'une nouvelle vue de l'ensemble, qui rendent le signe distinctif et par conséquent susceptible d'être enregistré »<sup>177</sup>.

Malgré la jurisprudence andine et européenne, qui était le fondement de la décision de refus émise par la Directrice des signes distinctifs, le Surintendant délégué pour la propriété industrielle accepte l'enregistrement de la marque semi-figurative constituée du domaine de premier niveau national « .CO », mais telle protection est conditionnée pour un usage de ladite marque sous sa forme graphique, laquelle devra toujours être conforme au logo présenté au moment de son dépôt auprès de la Direction des signes distinctifs<sup>178</sup>.

---

<sup>175</sup>L'arrêt du 7 février 2002 rendu par le TPICE dans l'affaire n° T-88/00. J'ai conservé une version PDF (Annexe 63). [La traduction est de moi].

<sup>176</sup>L'arrêt du 25 septembre 2002 rendu par le TPICE dans l'affaire n° T-316/00. [Dans la décision colombienne, il a été indiqué par erreur comme numéro de l'affaire “T-136/00” au lieu de “T -316/00”]. J'ai conservé une version PDF (Annexe 64). [La traduction est de moi].

<sup>177</sup>« Résolution n° 75838 », *op. cit.*, note 138, pp. 3-4.

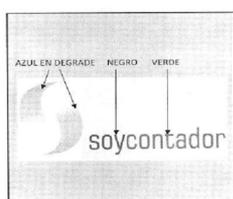
<sup>178</sup>*Ibid.*

## B. Le dépôt de la phrase « Je suis comptable »

Le dépôt de la phrase « **Je suis comptable** » a donné lieu à la Décision n° 826 du 16 janvier 2014<sup>179</sup> rendue par le Surintendant délégué pour la propriété industrielle, qui annule la décision n° 60814 émise par la Directrice des signes distinctifs le 17 octobre 2012<sup>180</sup>. Ces décisions contradictoires des deux instances différentes démontrent une fois de plus qu'il existe deux manières distinctes pour déterminer l'existence du caractère distinctif au sein du même signe.

### 1. L'analyse réalisée par la Direction des signes distinctifs

En première instance, la Direction des signes distinctifs (DSD) refuse l'enregistrement de la



marque , dont l'élément verbale signifie en français « **Je suis comptable** », demandé par Sergio Mario Molina Nieto pour identifier les services de publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, et plus particulièrement les services de conseil et d'assistance via internet dans le domaine de la comptabilité et de la comptabilité publique (...) de la classe 35, affirmant que :

« L'élément verbal du signe est constitué des deux mots **SOY / CONTADOR** qui sont utilisés souvent par les usagers des services visés par le signe en cause étant donné que le mot **CONTADOR** désigne un professionnel dédié au traitement, à la manipulation et à l'interprétation de la comptabilité et que le mot **SOY** constitue une expression de libre utilisation. De plus, l'élément figuratif ne possède pas la distinctivité suffisante pour que le signe accède à l'enregistrement. Si le déposant se voit octroyé ce signe, l'utilisateur de ces services peut tomber dans l'ambiguïté car il n'arrivera pas à identifier l'origine commerciale ni à individualiser les services offerts par ce signe »<sup>181</sup>.

Le déposant fait appel contre la décision émise par la DSD et un nouvel examen des éléments figuratifs du signe demandé est mis en place par le Surintendant délégué pour la propriété industrielle.

### 2. L'analyse réalisée par le Surintendant délégué pour la propriété industrielle

Malgré l'explication donnée par la DSD, un nouvel examen fait par le dernier ressort de la SIC révèle que : « l'élément verbal constitue "un tout indivisible" **SOYCONTADOR** (dont la traduction en français est la phrase « **Je suis comptable** ») qui, conjointement avec les éléments figuratifs (le type de lettre employé et la figure abstraite accompagnant l'expression

<sup>179</sup> « Résolution n° 826 », décision du 16 janvier 2014 rendue par le Surintendant délégué pour la propriété industrielle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 65).

<sup>180</sup> « Résolution n° 60814 », décision du 17 octobre 2012 rendue par la Directrice des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 66).

<sup>181</sup> *Id.*, pp. 3-4. [La traduction est de moi].

**SOYCONTADOR**), rend le signe distinctif et susceptible d'être enregistré »<sup>182</sup>.

Suivant cette logique, la marque semi-figurative « **Je suis comptable** » a été enregistrée par le Surintendant pour désigner notamment les services de conseil et d'assistance dans le domaine de la comptabilité en classe 35.

### C. Le dépôt du signe **PURE NLP**

Contrairement aux décisions citées précédemment, l'analyse du signe **PURE NLP** va provoquer une réconciliation entre les deux instances de l'Office colombien. Ce dépôt a fait l'objet de la décision n° 87961 du 20 décembre 2016<sup>183</sup> rendue par le Surintendant délégué pour la propriété industrielle, qui **confirme** la décision n° 61328 émise par la Directrice de signes distinctifs le 20 septembre 2016<sup>184</sup>.

Nous pouvons donc observer qu'en 2016, ces deux instances de la SIC se rapprochent et mettent en pratique de la même manière les décisions andines de 2005 et 2007, lesquelles sont souvent rappelées pour déterminer l'existence du caractère distinctif.

#### 1. L'analyse réalisée par la Direction des signes distinctifs

S'appuyant sur les décisions andines n° 126-IP-2005 et n° 76-IP-2007, souvent citées par le Surintendant délégué pour la propriété industrielle, la Directrice des signes distinctifs refuse l'enregistrement du signe **PURE NLP** demandé par la société John Laval pour identifier les services d'éducation, notamment la conduite de séminaires dans le domaine du développement des ressources humaines, conseil en gestion et conseil personnel dans le domaine de la programmation neurolinguistique de la classe 41<sup>185</sup>.

La Directrice considère que le signe verbal en question est dépourvu de caractère distinctif notamment pour les services d'éducation identifiés en classe 41 en raison de la signification de ses éléments verbaux. L'acronyme anglais **NLP** fait référence à une façon de communication constituée par des techniques d'apprentissage visant le développement d'une personne et le mot **PURE** qualifie le service concerné de « pur ».

Ayant réalisé un nouvel examen du signe verbal en cause et en s'appuyant également sur les décisions andines n° 126-IP-2005 et n° 76-IP-2007, le Surintendant délégué pour la propriété industrielle confirme cette décision rendue par la première instance<sup>186</sup>.

#### 2. L'analyse réalisée par le Surintendant délégué pour la propriété industrielle

Parmi ses motivations, le Surintendant délégué pour la propriété industrielle tient à décrire la demande d'enregistrement en cause comme « une marque qui constitue un signe verbal

---

<sup>182</sup> « Résolution n° 826 », *op. cit.*, note 147, pp. 3-4.

<sup>183</sup> « Résolution n° 87961 », décision du 20 décembre 2016 rendue par le Surintendant délégué pour la propriété industrielle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 67).

<sup>184</sup> « Résolution n° 61328 », décision du 20 septembre 2016 rendue par la Directrice des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 68).

<sup>185</sup> *Id.*, p. 2.

<sup>186</sup> « Résolution n° 87961 », *op. cit.*, note 151, p. 4.

présentant le mot en anglais « **PURE** » et l'acronyme **NLP** qui signifie « *Neuro Linguistic Programming* » (programmation neurolinguistique)

Cela étant, le Surintendant conclut que compte tenu de la nature des services désignés en classe 41, le public visé par la marque demandée sera un usager spécialisé qui comprendra la signification de l'acronyme **NLP** et que, malgré l'origine étrangère de ses éléments verbaux, la signification du signe **PURE NLP** sera aisément appréhendée par le public comme « programmation neuro linguistique pure ».

Dans ce contexte et en l'absence d'autres éléments, le signe verbal demandé doit être considéré comme dépourvu de tout caractère distinctif et en conséquence, non susceptible d'être enregistré »<sup>187</sup>.

#### *D. Le dépôt de la marque verbale BEBE*

Dans cette quatrième affaire, la Direction des signes distinctifs est moins rigoureuse lors de son analyse sur le caractère distinctive par rapport à ses trois décisions rendues en 2011, 2012 et 2016. Il s'agit de la décision n° 41664 du 12 juillet 2017<sup>188</sup> émise par le Directeur des signes distinctifs qui accepte l'enregistrement de la marque verbale **BEBE** demandée par la société Iberfruta-Muerza, S.A., pour identifier les confitures de la classe 29 et qui déclare injustifiée l'opposition présentée par la société Alpina Productos Alimenticios SA. Opposition formulée sur le fondement de l'article 134 et les alinéas b) et e) de l'article 135 de la Décision andine n° 486 de la CAN.

La société Alpina Productos Alimenticios SA allègue entre autres que la demande de marque en question est dépourvue de distinctivité intrinsèque et qu'elle se révèle être un signe descriptif pour identifier les confitures dans le marché. Citant la définition de l'Académie Royale Espagnole pour le mot **BEBE**, l'opposante met l'accent sur le type de consommateur qui sera visé par la demande de marque en cause et elle soutient que le mot **BEBE** n'est pas susceptible d'identifier une origine commerciale déterminée car il est souvent utilisé par d'autres opérateurs commerciaux pour décrire une qualité de leurs produits. Évidemment, la déposante, la société Iberfruta-Muerza, S.A. conteste l'opposition réfutant tous ces arguments et insiste que sa demande de marque verbale **BEBE** est suffisamment distinctive pour identifier les confitures de la classe 29.

Pour résoudre ce cas, le Directeur des signes distinctifs aborde la notion de « distinctivité » rappelant surtout la jurisprudence andine que le Surintendant délégué pour la propriété industrielle cite souvent dans des cas semblables. Le Directeur indique ainsi que la marque remplit certains rôles dans le marché, tels que distinguer les produits et services offerts par les opérateurs commerciaux, indiquer l'origine commerciale, la qualité d'un produit ou d'un service, concentrer le « *goodwill* » du titulaire de la marque et être le moyen pour promouvoir les produits ou les services.

S'appuyant sur ces rôles de la marque, le Directeur statue que le signe déposé **BEBE** possède

---

<sup>187</sup> « Résolution n° 87961 », *op. cit.*, note 151, pp. 5-6. [La traduction et le soulignage sont de moi].

<sup>188</sup> « Résolution n° 41664 », décision du 12 juillet 2017 rendue par le Directeur des signes distinctifs. J'ai conservé une version PDF (Annexe 69).

une configuration lui permettant d'être perceptible par les sens et d'être représenté graphiquement ; il est évident que ce signe possède un caractère distinctif intrinsèque qui lui permet d'identifier des produits et de les associer avec une origine commerciale. De plus, tel signe demandé n'est pas non plus descriptif pour identifier les confitures de la classe 29.

Malgré ces affirmations, le Directeur des signes distinctifs n'approfondit pas pour expliquer la distinctivité du signe **BEBE**. Heureusement pour la société déposante, cette procédure s'achève en sa faveur parce que sa demande de marque est acceptée à l'enregistrement, l'opposition est déclarée infondée et aucun recours d'appel ne sera interjeté à l'encontre de la décision rendue en première instance.

Cette dernière décision de 2017 révèle un rapprochement de la première instance vers le dernier ressort de la SIC étant donné que la Direction des signes distinctifs cite les mêmes jurisprudences andines déjà évoquées par le Surintendant délégué pour la propriété industrielle en vue d'analyser ce fameux caractère distinctif. Une harmonisation de décisions entre ces deux instances de l'Office colombien est donc possible.

Il faut relever toutefois que la haute autorité de la SIC se révèle être plus flexible au moment d'examiner les éléments du signe demandé à l'enregistrement. Pour ce qui est de la définition de la « distinctivité », l'Office colombien reprend, en plus de la jurisprudence andine, des extraits des décisions rendues par le Tribunal de justice de la Communauté européenne.

En Équateur, la façon d'aborder la notion de « distinctivité » au sein de l'IEPI (devenue le SENADI) demeure la même que celle déjà vue au Pérou et en Colombie. L'Office équatorien fait également appel à la jurisprudence andine pour déduire qu'un signe demandé possède un caractère distinctif.

### § 3 *Le caractère distinctif d'une marque équatorienne*

En vertu de l'alinéa b) de l'article 135 de la Décision andine n° 486, l'IEPI (devenue le SENADI) rejette l'enregistrement de tout signe qui s'avère dépourvu de caractère distinctif. Les deux instances de l'Office équatorien, chargées de statuer en matière de droit des marques, sont la « Direction Nationale de Propriété Industrielle » - qui s'occupe en première instance de statuer sur le sort d'une demande de marque mise en cause par cette administration et/ou par un tiers - et le « Comité de Propriété Intellectuelle » - qui statue en dernière instance en rappelant toujours la jurisprudence andine afin de définir cette condition essentielle requise pour enregistrer une marque nationale -.

La dernière instance, le Comité de Propriété Intellectuelle, se divise en deux chambres nommées « Première chambre du Comité de Propriété Intellectuelle » et « Seconde chambre du Comité de Propriété Intellectuelle », qui, citant les mêmes décisions andines pour déterminer l'existence ou non du caractère distinctif, résolvent en dernier ressort sur deux types de recours. La première action constitue un recours d'appel qui est exercé contre les décisions émises en première instance (la Direction Nationale de Propriété Industrielle). La seconde action est un recours appelé en espagnol « *recurso de reposición* » qui constitue en réalité une demande d'un réexamen de l'affaire et qui exige de redevenir dans la décision rendue par une de deux chambres du Comité de Propriété Intellectuelle.

L'attribution de recours d'appel se fait par un tirage au sort entre les deux chambres du Comité de Propriété Intellectuelle, lesquelles sont tenues de réaliser un nouvel examen complet de la demande de marque en cause et de la procédure déroulée en première instance.

Pour analyser le caractère distinctif d'une demande de marque équatorienne, l'examinateur a fait appel aux interprétations faites par le Comité de Propriété Intellectuelle et le Tribunal andin ainsi qu'aux précisions établies par la doctrine et le Guide d'application de la Convention de Paris.

### *I. La distinctivité selon le Comité de Propriété Intellectuelle*

L'examen d'une demande de marque commence toujours pour déterminer si le signe en question possède ou non un caractère distinctif, et selon le résultat, le Comité de Propriété Intellectuelle vérifiera si l'enregistrement dudit signe porte ou non atteinte aux droits de propriété industrielle détenus par des tiers.

Dans ses analyses, le Comité de Propriété Intellectuelle précise que la distinctivité est la caractéristique principale que tout signe doit posséder pour être enregistré. Elle constitue la capacité du signe à distinguer ses produits/services d'autres produits/services appartenant au même genre ou à la même espèce sur le marché et elle facilite le choix ainsi que l'acquisition des produits/services par les consommateurs.

Le Comité de Propriété Intellectuelle reprend le contenu de deux décisions andines rendues par le Tribunal andin pour appuyer telles précisions et pour pouvoir reconnaître l'existence du caractère distinctif au sein d'un signe.

### *II. La distinctivité selon le Tribunal andin*

Dans un premier temps, le Comité de Propriété Intellectuelle reprend la notion du « caractère distinctif » donnée par la décision du Tribunal andin issue de la procédure n° 41-IP-2014 : « Le caractère distinctif est la capacité d'un signe à individualiser, identifier et distinguer les produits ou les services sur le marché permettant au consommateur ou à l'utilisateur de les sélectionner. Il est considéré comme une caractéristique essentielle que tous les signes doivent posséder pour être enregistrés en tant que marque. Il est la condition indispensable qui permet de remplir la fonction principale d'identification et d'indication de l'origine commerciale et, le cas échéant, il remplit la fonction d'identification et d'indication de la qualité du produit ou du service sans risque de confusion et/ou d'association »<sup>189</sup>.

Dans un second temps, le Comité de Propriété Intellectuelle fait appel à la décision andine issue de la procédure n° 147-IP-2013<sup>190</sup> pour identifier les deux types de distinctivité qui ont été déjà vus au Pérou et en Colombie : « On reconnaît qu'il existe au même temps une

---

<sup>189</sup>Proceso 41-IP-2014, décision du 25 août 2014 rendue par le TJCA, p. 15. J'ai conservé une version PDF (Annexe 70). [La traduction est de moi].

<sup>190</sup>Proceso 147-IP-2013, décision du 20 novembre 2013 rendue par le TJCA, p. 7. J'ai conservé une version PDF (Annexe 71).

capacité distinctive intrinsèque et une capacité distinctive extrinsèque. La première se réfère à l'aptitude à individualiser les produits ou les services dans le marché et la deuxième se réfère au fait que le signe ne soit pas confondu avec d'autres signes ».

Les interprétations faites par le dernier ressort de l'Office équatorien et le Tribunal andin ne suffisent pas à l'examineur équatorien pour former son propre avis lors de l'analyse du caractère distinctif d'un signe mis en question car il se tourne aussi vers les précisions tirées de la doctrine et du Guide d'application de la Convention de Paris sur l'absence de la « distinctivité ».

### *III. Les précisions tirées de la doctrine et du Guide d'application de la Convention de Paris*

Le Comité de Propriété Intellectuelle cite José Manuel Otero Lastres pour évoquer ce que la doctrine suggère au sujet de l'absence de caractère distinctif : « Il faut lier cette absence avec la capacité intrinsèque qui rend le signe apte à individualiser les produits ou les services concernés. Ceci nous conduit à prendre en compte la structure du signe, de sorte que les signes avec une structure très simple ou avec une structure très complexe soient dépourvus de caractère distinctif.

En effet, les signes constitués d'une structure très simple, tels que les lettres ou les numéros, qui sont présentés de manière isolée et dépourvus d'une figure particulière, tomberont sous le coup de l'interdiction absolue d'enregistrement. Ainsi, les signes constitués d'une structure très complexe, tels que les slogans publicitaires trop larges qui ne peuvent pas être rappelés par les consommateurs, tomberont aussi sous le même coup de l'interdiction absolue d'enregistrement »<sup>191</sup>.

L'autorité équatorienne creuse ladite citation avec ce qui a été établi par le Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle : « Dans ces circonstances, l'enregistrement ou la protection d'une marque de fabrique ou de commerce peut être refusé si cette marque, considérée d'après ses caractéristiques individuelles, est dépourvue de tout caractère distinctif.

Tel sera le cas lorsque la marque est trop simple (étoile, couronne ou une lettre) ou trop compliquée (donnant l'impression de décorer le produit concerné ou d'être un slogan qui recommande d'acheter ou d'utiliser ce produit), ou quand la marque est devenu un terme d'usage courant, ou encore certes, quand la marque ne consiste pas exclusivement en une description ou en un nom générique mais elle n'arrive pas, même avec l'inclusion d'autres éléments, à distinguer les produits d'une entreprise de ses semblables »<sup>192</sup>.

Les décisions andines rendues dans les procédures n° 41-IP-2014 et n° 147-IP-2013

---

<sup>191</sup> « Résolution n° 0538-2017-CPI-2S », décision du 14 novembre 2017 rendue par la salle du Comité de Propriété Intellectuelle, p. 7. J'ai conservé une version PDF (Annexe 72) [Pour expliquer la notion de « l'absence de caractère distinctif », la salle cite dans cette décision, la source : Otero Lastres, José Manuel, « *La Protección de las Marcas Notorias. Paralelo entre la Normativa Internacional a Algunas Normas Nacionales o Regionales* », en *Seminario Nacional de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual para Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador*, Quito, 14 et 15 octobre 2002]. [La traduction est de moi].

<sup>192</sup> BODENHAUSEN G.H.C., Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, p. 120. J'ai conservé une version PDF du texte (Annexe 73). [La traduction est de moi].

demeurent donc les repères pour procéder à un nouvel examen d'une demande de marque questionnée en première instance de l'IEPI, et le Comité de Propriété Intellectuelle ne manque pas de les citer dans ses propres décisions sur la distinctivité sans oublier ce qui a été précisé par la doctrine et le guide d'application de la Convention de Paris.

#### IV. L'analyse menée par l'Office équatorien

Les décisions andines n° 41-IP-2014 et n° 147-IP-2013 étant fréquemment appelées par le Comité de Propriété Intellectuelle dans ses jugements, nous donnerons ci-après un aperçu de la façon dont cette autorité nationale analyse chaque question sur la distinctivité soulevée en appel :

- a) Décision n° 0538-2017-CPI-2S du 14 novembre 2017<sup>193</sup> rendue par le Comité de Propriété Intellectuelle, qui annule la décision n° 1111809 émise le 24 août 2016 par la Direction Nationale de Propriété Industrielle.

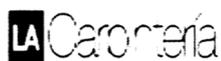
La dernière instance de l'IEPI accepte l'enregistrement de la demande de marque semi-figurative **TODO PAGO** (qui signifie en français « tout paiement ») déposée par la société *Banco Nacional de Fomento* pour identifier les services d'assurances, opérations financières, opérations monétaires, affaires immobilières, en classe 36.

Dans sa décision, le Comité de Propriété Intellectuelle analyse pour une seconde fois ladite demande de marque semi-figurative en soulevant que si ce signe est observé dans son ensemble, il devient capable d'identifier d'une manière imaginative les services de la classe 36 ; cette identification est indirecte parce qu'il faut un exercice mental pour lier tel signe avec les services concernés. En réalité, la marque déposée est un signe évocateur et peut donc identifier une origine commerciale déterminée.

Tenant compte de ces remarques, l'autorité équatorienne décide que le signe semi-figuratif déposé **TODO PAGO** (« tout paiement ») constitue un signe faible mais qu'il possède la capacité intrinsèque suffisante pour identifier les services visés en classe 36. La distinctivité étant déclarée, l'autorité évalue la capacité extrinsèque du signe en cause en mettant en place un examen de comparaison des marques et elle conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion ou d'association entre la marque demandée et les autres marques déjà enregistrées en Équateur et que son enregistrement doit donc être accordé.

- b) Décision n° 0333-2017-CPI-2S<sup>194</sup> du 7 août 2017 rendue par le Comité de Propriété Intellectuelle qui annule la décision n° IEPI-2015-RS-007310 émise le 9 novembre 2015 par la Direction Nationale de Propriété Industrielle.

La dernière instance de l'IEPI accepte l'enregistrement de la demande de marque



(dont l'élément verbal **LA CARPINTERIA** signifie en français « la menuiserie ») déposée par la société Colineal Corporation Cia, Ltda., pour identifier les

<sup>193</sup> « Résolution n° 0538-2017-CPI-2S », *op. cit.*, note 159, pp. 8-10.

<sup>194</sup> « Résolution n° 0333-2017-CPI-2S », décision du 7 août 2017 rendue par la salle du Comité de Propriété Intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 74).

diffusions d'annonces publicitaires, investigations pour affaires, aide à la direction d'entreprises commerciales et industrielles, informations et conseils commerciaux aux consommateurs, aide à la directions des affaires, distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), mis à jour de documentation publicitaires, agences d'informations commerciales, informations d'affaires, administration commerciale de licences de produits et de services de tiers, publicité, affichage, publicité radiophonique, publicité télévisée, location de matériel publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, en classe 35.

Ayant analysé les éléments du signe semi-figuratif déposé, le Comité de Propriété Intellectuelle déduit que la charge de la distinctivité se trouve dans la dénomination **LA CARPINTERIA** (« la menuiserie ») et que les éléments figuratifs contribuent à la mettre en valeur.

Partant, l'autorité nationale procède à l'examen de l'élément essentiel du signe et soulève que, du point de vue d'un consommateur moyen, l'expression « *la carpintería* » est conçue comme un atelier de fabrication. Dans ce contexte, le consommateur croira que la société déposante fournit les services d'un endroit prédisposé à travailler avec les bois et leurs produits dérivés, et que la finalité de cet endroit est la vente des meubles, décorations, ustensiles de cuisine (...). Dans un sens plus large, le consommateur peut donc concevoir la dénomination comme « un endroit où on peut produire ou fabriquer un produit ».

Au vu de ce qui précède, l'autorité équatorienne conclut que le signe s'avère distinctif vis-à-vis des services visés en classe 35. Ayant comparé ce signe distinctif avec les marques déjà enregistrées en Équateur, l'autorité établit que le signe possède aussi une capacité extrinsèque. Autrement dit son enregistrement n'engendrera aucun risque de confusion ou d'association et il peut être accordé.

- c) Décision n° 303-2017-CPI-1S<sup>195</sup> du 23 juin 2017 rendue par le Comité de Propriété Intellectuelle et issue d'un recours appelé « *recurso de reposición* ». Cette décision confirme partiellement la décision n° 210-2016-CPI-1S, émise le 30 mai 2016 par le Comité de Propriété Intellectuelle.

La dernière instance de l'IEPI rejette l'enregistrement de la demande de marque **HELADOS IDEAL** (qui signifie en français « glace idéale ») déposée par la société Tip 'S Internacional S.A., pour identifier les gaufrettes, gommages à mâcher, chocolat, glaces alimentaires, crêpes, décorations comestibles, farine comestible, liants pour glaces comestibles, glace brute, naturelle ou artificielle, biscuits, petits pains, crème, sorbets, en classe 30.

Suite au recours présenté, le Comité de Propriété Intellectuelle analyse une nouvelle fois le signe déposé en identifiant les éléments plus distinctif et plus faible. D'une simple analyse, il précise que le mot **HELADOS** (« glaces ») n'est pas distinctif pour identifier les produits concernés en classe 30 et que le seul élément distinctif existant est la dénomination **IDEAL** « idéale », celui-ci doit être l'objet de l'examen d'enregistrement. Lors de l'examen, l'autorité constate toutefois que la dénomination **IDEAL** a été déjà enregistrée

---

<sup>195</sup>« Résolution n° 303-2017-CPI-1S », décision du 23 juin 2016 rendue par la salle du Comité de Propriété Intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 75).

antérieurement par un concurrent en Équateur. L'enregistrement du signe déposé doit donc être refusé car il porte atteinte aux droits de propriété industrielle d'un tiers.

Malgré la dernière décision citée, nous découvrons que le Comité de Propriété Intellectuelle peut porter un autre regard sur la demande de marque. De plus, la partie perdante peut toujours présenter un ultime recours au sein de l'IEPI pour plaider sa cause.

Compte tenu de l'ensemble qui précède, nous pouvons conclure que face à une décision défavorable émise par la première instance de l'IEPI (devenue le SENADI), la Direction Nationale de la propriété industrielle, ou même le Comité de la propriété industrielle - qui représente la dernière instance -, il est conseillé d'introduire un recours d'appel ou un recours nommé « *recurso de reposición* » parce qu'un nouvel examen du dernier ressort de l'Office équatorien est susceptible de porter un regard différent sur l'affaire.

Comme pour l'INDECOPI, la SIC et l'IEPI, lors de statuer sur la protection d'une marque, l'Office bolivien examine en principe le caractère distinctif du signe déposé et par la même occasion, l'autorité bolivienne définit la notion de la « distinctivité ».

#### § 4 *Le caractère distinctif d'une marque bolivienne*

L'accès à l'information reste difficile auprès de la haute autorité administrative en Bolivie. Les décisions émises par la Direction Générale Exécutive du SENAPI sont uniquement disponibles aux parties impliquées dans la procédure. Néanmoins, les jugements rendus par la Cour Suprême de Justice et la recherche de cas par cas peuvent nous donner un aperçu de la façon dont le SENAPI détermine l'existence du caractère distinctif d'un signe.

Les jugements rendus par la Cour bolivienne dans trois affaires distinctes, développées ci-dessous, et l'étude de cas par cas nous montrent la position du juge national à l'égard de la distinctivité et comment il peut déterminer son existence au sein d'un signe mis en question par l'autorité ou par un tiers.

##### *I. L'affaire « crédit vert »*

L'affaire « *crédit vert* » a donné lieu au jugement n° 401/2017 rendu le 6 juin 2017<sup>196</sup> par la Cour Suprême de Justice qui confirme la décision n° DGE/DEN/J-066NN/2013 émise par la Directrice Générale Exécutive du SENAPI. La Cour bolivienne rejette le recours introduit par la société Fondo Financiero Privado Fassil S.A. à l'encontre des décisions n° REV-SD-No. 106/2013 et n° DPI/SD/Denegatoria-No. 471/2012.

Dans cette affaire, la Cour Suprême de Justice se trouve face à la question de savoir si le SENAPI a bien appliqué les normes de la Décision andine n° 486 lorsqu'il a rejeté le recours introduit par la société Fondo Financiero Privado Fassil S.A.<sup>197</sup>, laquelle s'est vue rejeter sa demande de marque **CREDITO VERDE** (qui signifie en français « crédit vert ») pour

---

<sup>196</sup> « *Sentencia n° 401/2017* », jugement du 6 juin 2017 rendu par la salle pleine de la Cour suprême de justice. J'ai conservé une version PDF (Annexe 76).

<sup>197</sup>*Id.*, p. 3.

identifier les services d'assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, relevant de la classe 36, parce que son signe tombe sur un de motifs de refus à l'enregistrement<sup>198</sup>.

Nous donnerons par la suite les points importants de l'analyse menée par l'Office bolivien, le SENAPI, et par la Cour bolivienne.

### 1. L'analyse réalisée par l'Office bolivien

Le SENAPI considère que le signe demandé « **CREDITO VERDE** » présente un risque de confusion avec la marque semi-figurative **TARJETA VERDE** (qui signifie en français « carte verte »), laquelle couvre les services financiers en classe 36<sup>199</sup>.

Concernant les mots **TARJETA** et **CREDITO**, l'Office bolivien fait remarquer que le premier possède un caractère faible et évocateur à l'égard des services financiers et le second est un terme générique pour les services de la classe 36. En conséquence, ces termes ne peuvent pas constituer l'objet d'un monopole exclusif et doivent être exclus de la comparaison<sup>200</sup>. Dans ces circonstances, le signe demandé ne peut pas coexister pacifiquement avec la marque antérieurement enregistrée et par conséquent il est soumis à l'interdiction décrite à l'alinéa a) de l'article 136 de la Décision andine n° 486<sup>201</sup>.

Le SENAPI arrive à cette décision de refus étant donné que le signe déposé « crédit vert » et la marque enregistrée « carte verte » partagent le même élément essentiel, à savoir le terme vert/verte.

Lors de l'envoi de cette affaire devant la Cour bolivienne, elle doit surtout vérifier le bien-fondé de la décision rendue par l'Office bolivien.

### 2. L'analyse réalisée par la Cour bolivienne

Afin de vérifier que la décision a dûment prise en considération les dispositions de la Décision andine n° 486, la Cour bolivienne est obligée d'établir si le signe demandé remplit toutes les conditions requises pour son enregistrement et pour y arriver, elle commence par donner le concept de la marque, puis elle détermine l'existence du caractère distinctif au sein du signe demandé<sup>202</sup>.

La Cour bolivienne fait donc appel à la décision issue de la procédure n° 144-IP-2014 rendue par le Tribunal andin pour définir la marque comme « un bien immatériel, un signe constitué par des mots ou combinaison de mots, images, figures, symboles, graphiques, logos, monogrammes, portraits, étiquettes, emblèmes, boucliers, sons, odeurs, lettres, numéros, couleur délimitée par la forme ou combinaison des couleurs, forme de produits, emballages et d'autres éléments de support individuel ou conjointement restructurés. Un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer sur le marché les produits ou les

---

<sup>198</sup> « Sentencia n° 401/2017 », *op. cit.*, note 164, p.4.

<sup>199</sup> « Sentencia n° 401/2017 », *op. cit.*, note 164, p. 2.

<sup>200</sup> *Ibid.*

<sup>201</sup> « Sentencia n° 401/2017 », *op. cit.*, note 164, p. 3.

<sup>202</sup> « Sentencia n° 401/2017 », *op. cit.*, note 164, p. 4.

services afin que le consommateur moyen les identifie, les valorise, les distingue, les choisisse et les acquière, sans aucun risque de confusion ou d'erreur sur l'origine ou la qualité du produit/service concerné »<sup>203</sup>.

La Cour rappelant le contenu de l'article 134 de la Décision andine n° 486 pour approfondir sur la liste déjà citée ci-dessus<sup>204</sup>, elle établit les conditions pour enregistrer une marque<sup>205</sup>, d'une part, la susceptibilité de représentation graphique, comprise comme l'aptitude d'un signe à être écrit ou reproduit en mots, images, formules ou d'autres supports, en résumé, quelque chose pouvant être captée par le public consommateur ; et d'autre part, la distinctivité définie comme la capacité de tout signe pour individualiser, identifier et distinguer sur le marché les produits et les services en faisant possible que le consommateur ou l'utilisateur les sélectionne. Cette dernière condition constitue la prémisse indispensable pour identifier une origine commerciale, la qualité du produit/service, sans aucun risque de confusion et d'association.

Comme pour l'INDECOPI, la SIC et l'IEPI, l'autorité bolivienne divise la distinctivité en distinctivité intrinsèque et distinctivité extrinsèque. La première est l'aptitude d'un signe à identifier et individualiser le produit sans le confondre avec lui-même ou avec ses propriétés ou ses caractéristiques, en revanche, la seconde fait référence à la non-confusion avec les autres signes préalablement demandés ou enregistrés au profit des tiers.

En s'appuyant sur les deux facettes de la distinctivité et avant de procéder à une comparaison des signes **CREDITO VERDE** et **TARJETA VERDE**, la Cour bolivienne cite deux motifs de refus d'enregistrement. Le premier contenu à l'alinéa b) de l'article 135 de la Décision andine n° 486, qui fait référence à l'absence de caractère distinctif, et le second établi à l'alinéa a) de l'article 136 de la Décision andine n° 486 concernant le risque de confusion<sup>206</sup>.

En l'espèce, la Cour commence son analyse réitérant le fait que les éléments verbaux **TARJETA** et **CREDITO** sont dépourvus de caractère distinctif à l'égard des services de la classe 36. Dès lors qu'ils ne peuvent pas constituer l'objet d'un monopole exclusif, ils n'apportent pas au sein de chaque signe en conflit, une distinctivité suffisante pour coexister. Les mots *tarjeta* et *crédito* étant exclus de la comparaison, le signe demandé présente désormais le même élément distinctif que celui de la marque antérieurement enregistrée, à savoir le terme **VERDE** (« vert/verte »).

Faisant la comparaison entre les seuls éléments principaux des signes en conflit, VERDE / VERDE, lesquels sont identiques, la Cour rejette l'enregistrement du signe demandé **CREDITO VERDE** et indique que ce signe manque de capacité distinctive extrinsèque parce qu'il génère un risque de confusion avec la marque antérieurement enregistrée **TARJETA VERDE**<sup>207</sup>.

Dans cette affaire, la Cour bolivienne suit la même direction de l'Office bolivien, le SENAPI, en rejetant l'enregistrement de la marque **CREDITO VERDE**. Mais ce qu'il faut

---

<sup>203</sup> *Proceso n° 144-IP-2014*, décision du 24 mars 2015 rendue par le TJCA, pp. 5-6. J'ai conservé une version PDF (Annexe 77). [La traduction est de moi].

<sup>204</sup> « *Sentencia n° 401/2017* », *op. cit.*, note 164, p. 4.

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> *Ibid.*

<sup>207</sup> « *Sentencia n° 401/2017* », *op. cit.*, note 164, p. 5.

retenir est la façon dont la Cour bolivienne examine le caractère distinctif de chaque élément de la demande de marque mise en cause.

## II. L'affaire *SUAVITEL vs. SUAVITY*

L'affaire *SUAVITEL vs. SUAVITY* a été réglée grâce au jugement n° 622/2017 rendu le 22 août 2017<sup>208</sup> par la Cour bolivienne qui confirme la décision administrative n° J-004/2008 émise le 24 janvier 2008 par le SENAPI. Décision qui rejette l'opposition présentée par la société Colgate Palmolive sur la base de sa marque **SUAVITEL** (un signe de fantaisie) à l'encontre de la demande de marque **SUAVITY** (qui signifie en français « suavité ») déposée en classe 3 au nom de la société Industria y Comercio Santa Thereza Ltda.

D'après l'opposante, le signe demandé n'est pas distinctif pour des produits d'hygiène et de beauté et génère un risque de confusion avec sa marque antérieurement enregistrée qui protège les assouplissants<sup>209</sup>. Pour le SENAPI, les signes en conflit, **SUAVITEL** et **SUAVITY**, ne sont pas similaires parce qu'ils identifient des produits différents<sup>210</sup>.

Dans le cadre de cette affaire, la Cour cite les alinéas b) et j) l'article 135 de la Décision andine n° 486 pour indiquer qu'un signe ne peut pas être enregistré s'il est dépourvu de caractère distinctif ou lorsqu'il reproduit, imite ou contient une appellation d'origine protégée pour des produits similaires ou différents et si son usage génère un risque de confusion ou d'association avec cette dénomination ou si tel usage implique une exploitation déloyale de la notoriété acquise par l'appellation<sup>211</sup>.

Une interprétation des articles 134, 135 et 136 de la Décision andine n° 486 a été sollicitée au Tribunal andin afin que la Cour bolivienne puisse analyser les signes en conflit<sup>212</sup>. L'autorité andine a alors suggéré que les signes doivent être comparés dans leur ensemble sans décomposer leurs unités. Cependant, dans l'appel introduit par l'opposante, il a été soutenu que la prise en compte du lexème **SUAVI** (ce qui provient du mot *SUAVE* en espagnol, lequel signifie en français « doux ») est essentielle pour que son opposition soit acceptée par le SENAPI<sup>213</sup>.

Contrairement à l'argument de l'opposant et ayant retenu l'interprétation faite par la CAN, la Cour bolivienne signale que les signes en conflit sont évocateurs et remplissent la fonction distinctive de la marque et par conséquent, ils sont enregistrables. Néanmoins, si le lien entre le signe évocateur et le produit/service concerné devient de plus en plus proche, le signe mis en cause sera considéré très faible et son titulaire devra supporter l'enregistrement des signes qui, dans une certaine mesure, ressemblent à sa marque<sup>214</sup>. Les signes évocateurs contiennent des éléments génériques, descriptifs ou d'usage commun. Si ces éléments donnent au signe une capacité évocatrice, ils lui rendent aussi spécialement faible parce que le titulaire ne peut

---

<sup>208</sup> « *Sentencia n° 622/2017* », jugement du 22 août 2017 rendue par la salle pleine de la Cour suprême de justice. J'ai conservé une version PDF (Annexe 78).

<sup>209</sup> *Id.*, p. 3.

<sup>210</sup> *Ibid.*

<sup>211</sup> *Ibid.*

<sup>212</sup> *Ibid.*

<sup>213</sup> « *Sentencia n° 622/2017* », *op. cit.*, note 176, p. 4.

<sup>214</sup> *Ibid.*

pas empêcher que des tiers utilisent ces éléments<sup>215</sup>.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour bolivienne établit que le lexème **SUAVI** résulte faible pour des produits de beauté et de nettoyage<sup>216</sup>. Pour ce qui concerne le risque confusion, la Cour écarte l'existence d'une connexion concurrentielle entre les produits de beauté et d'hygiène du signe demandé et les produits de nettoyage de la marque enregistrée. À cet égard, elle précise qu'il convient d'analyser la nature et l'usage de produits concernés étant donné que le seul fait d'appartenir à la même classe 3, ça ne veut pas dire que ces produits soient similaires<sup>217</sup>. Elle conclut en disant qu'il n'est pas probable que le consommateur substitue un produit par l'autre ainsi qu'ils soient complémentaires. En effet, lorsqu'on achète un produit d'hygiène, on ne pense pas à adoucir un tissu<sup>218</sup>. Par conséquent, la Cour rejette l'appel introduit par la société opposante Colgate Palmolive et confirme la décision rendue par le SENAPI<sup>219</sup>.

Une fois encore, le jugement de la Cour bolivienne va dans le même sens que la décision du SENAPI et ses jugements sont rendus en vertu de la Décision andine n° 486 et en suivant les avis du Tribunal andin.

### III. L'affaire *BANEXITO* vs. *BANESCO*

L'affaire *BANEXITO* vs. *BANESCO* a donné lieu au jugement n° 215/2016 rendu le 21 avril 2016<sup>220</sup> par la Cour bolivienne qui confirme la décision administrative n° DGE/OPO/J-153/2012 émise le 31 mai 2012 par le SENAPI, lequel accepte le recours présenté par Monsieur Marcelo Hurtado Sandoval puis il annule totalement la décision administrative n° DPI/OP/REV-N° 147/2011 du 22 décembre 2011.

L'affaire débute avec le dépôt de la demande de marque  (qui constitue la liaison de la particule « ban » et le mot « succès ») au nom de Monsieur Marcelo Hurtado pour identifier les services d'assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières et surtout banques, en classe 36.

La société Banesco Holding C.A. s'oppose à l'enregistrement dudit signe

  
 (qui est un signe de fantaisie) enregistrée pour protéger les services d'assurances et affaires financières en classe 36.

---

<sup>215</sup>*Ibid.*

<sup>216</sup>*Ibid.*

<sup>217</sup>*Ibid.*

<sup>218</sup>*Ibid.*

<sup>219</sup>*Ibid.*

<sup>220</sup>« *Sentencia* n° 215/2016 », jugement du 21 avril 2016 rendue par la salle pleine de la Cour suprême de justice. J'ai conservé une version PDF (Annexe 79).

Le SENAPI accueille favorablement cette opposition et rejette donc la demande de marque. Toutefois, le déposant introduit un recours à l'encontre de cette décision et obtient gain de cause<sup>221</sup>. L'opposante fait appel devant la Cour qui doit désormais déterminer si le SENAPI a bien appliqué l'article 134, les alinéas b) et i) de l'article 135 et l'article 136 de la Décision andine n° 486 lorsqu'il a annulé sa première décision<sup>222</sup>.

La Cour bolivienne résout l'affaire en affirmant que le signe demandé est distinctif parce qu'il remplit sans problème la condition établie à l'alinéa b) de l'article 135 de la Décision andine n° 486 et qu'il ne tombe pas non plus sous le coup de l'interdiction de l'article 136<sup>223</sup>. Lors de son analyse, elle établit que la particule **BAN**, présente au sein des signes en conflit, est souvent utilisée pour faire référence aux services financiers et bancaires de la classe 36 et évoque le mot *BANCO* (qui signifie en français « BANQUE »)<sup>224</sup>. Elle écarte ainsi le risque de confusion entre les signes BANEXITO et BANESCO en précisant que la marque de l'opposante est un signe faible car elle contient la particule **BAN** qui, en raison de ses caractéristiques, ne peut pas être approprié<sup>225</sup>.

Ces trois jugements ont été cités afin d'attirer l'attention sur la manière dont l'autorité bolivienne (le SENAPI et la Cour bolivienne) analyse chaque élément d'un signe afin de déterminer si cet élément possède ou non un caractère distinctif vis-à-vis des produits/services concernés. Une autre remarque relevée dans ces trois jugements rendus par la Cour bolivienne est le fait de suivre le même sens pris dans les décisions émises par le SENAPI.

Maintenant, nous allons exposer une recherche faite au cas par cas pour donner un aperçu de l'analyse du SENAPI sur le caractère distinctif d'une demande de marque déposée en Bolivie.

#### IV. *La recherche de cas par cas sur la base officielle du SENAPI*

Ayant fait une recherche au préalable sur la base des données officielles en ligne et disponibles au public en général, nous constatons que des signes dont le caractère distinctif peut être questionné, ont été finalement **enregistrés** comme marques par le SENAPI. Des publications desdits signes, lesquelles proviennent de la gazette officielle du SENAPI, ont été reproduites ci-dessous à titre d'exemple :

- a) Le signe figuratif constitué d'une paire de ciseaux a été enregistré pour identifier les vêtements, les chaussures et la chapellerie de la classe 25. Ladite demande de marque a été publiée dans la gazette officielle sous le numéro 182483 comme suit :

---

<sup>221</sup>*Id.*, pp. 1-9.

<sup>222</sup>« *Sentencia n° 215/2016* », *op. cit.*, note 188, p. 9.

<sup>223</sup>*Ibid.*

<sup>224</sup>*Ibid.*

<sup>225</sup>*Ibid.*

NUMERO DE PUBLICACION	182483	
NOMBRE DEL SIGNO	<b>DISEÑO</b>	
GENERO DEL SIGNO	Marca Producto	
TIPO DE SIGNO	Figurativa	
NUMERO DE SOLICITUD	6084 - 2015	
FECHA DE SOLICITUD	03/12/2015	
NOMBRE DEL TITULAR	Cortefiel, S.A.	
DIRECCION DEL TITULAR	Av. del Llano Castellano, 51 28034 MADRID	
	ESPAÑA	
PAIS DEL TITULAR	ES España	
NOMBRE DEL APODERADO	Pilar Salazar Galindo	
DIRECCION DEL APODERADO	Av. José Salmón Ballivián (Los Álamos) No. 322, la Florida, La Paz – Bolivia.	
CLASE INTERNACIONAL	25	
<b>PRODUCTOS</b>		
	Prendas confeccionadas de vestir para mujer, hombre y niño, calzados (excepto ortopédicos) y sombrerería.	

Le logo consistant en une paire de ciseaux sans aucun autre élément important peut soulever des questions quant à son caractère distinctif pour identifier des vêtements en classe 25 car l'image de ciseaux peut être liée à la fabrication de vêtements. Cependant, pour l'Office bolivien, ce signe figuratif est suffisamment capable de remplir la fonction différenciatrice d'une marque sur le marché local.

- b) Le signe verbal **RELOJERIA TOKYO** (qui signifie en français « HORLOGERIE TOKYO ») a été enregistré pour identifier les services de réparation et maintien de montres et horloges de la classe 37. Ladite demande de marque a été publiée dans la gazette officielle sous le numéro 190048 comme suit :

NUMERO DE PUBLICACION	190048		
NOMBRE DEL SIGNO	<b>RELOJERÍA TOKYO</b>		
GENERO DEL SIGNO	Marca Servicio	TIPO DE SIGNO	Denominación
NUMERO DE SOLICITUD	6241 - 2016	FECHA DE SOLICITUD	19/12/2016
NOMBRE DEL TITULAR	S&K CASA TOKYO		
DIRECCION DEL TITULAR	Calle Ayacucho 229, Santa Cruz		
PAIS DEL TITULAR	BO Bolivia		
NOMBRE DEL APODERADO	Julio Fernando Quintanilla Quiroga		
DIRECCION DEL APODERADO	Av. Ballivian esquina calle 13 de Calacoto, Edificio Torre Lucia, Piso 6, La Paz		
CLASE INTERNACIONAL	37		
<b>PRODUCTOS</b>			
	Reparación y mantenimiento de relojes.		

La distinctivité de l'expression « **HORLOGERIE TOKYO** » peut être questionnée pour identifier les services concernant les horloges car la marque verbale déposée détient une relation directe avec l'objet du service concerné en classe 37. Cependant, pour l'Office bolivien, ce signe verbal est suffisamment capable de remplir la fonction différenciatrice d'une marque sur le marché bolivien.

- c) Le signe verbal **Full Colors** (qui signifie en français « tout en couleur ») a été enregistré pour identifier les encres de la classe 16. Ladite demande de marque a été publiée dans la gazette officielle sous le numéro 162562 comme suit :

NUMERO DE PUBLICACION	162562		
NOMBRE DE LA MARCA	"Full Colors"		
TIPO DE MARCA	Marca Producto	TIPO DE SIGNO	Denominación
NUMERO DE SOLICITUD	3228 - 2013	FECHA DE SOLICITUD	19/06/2013
NOMBRE DEL TITULAR	NATALIO SUXO QUISPE		
DIRECCION DEL TITULAR	CALLE: YANACOCCHA ENTRE COMERCIO E INGAVI N° 519 ZONA CENTRAL		
PAIS DEL TITULAR	BO Bolivia		
NOMBRE DEL APODERADO	UNIPERSONAL		
DIRECCION DEL APODERADO			
CLASE INTERNACIONAL	16		
PRODUCTOS	TINTAS.		

La distinctivité de la phrase « **tout en couleur** » peut aussi être mise en cause étant donné qu'elle désigne les encres (liquide coloré). Néanmoins, pour l'autorité bolivienne, ce signe verbal est capable de remplir pleinement la fonction différenciatrice d'une marque sur le marché andin.

Malgré la difficulté pour accéder à l'information du SENAPI, la recherche de cas par cas nous a permis de conclure que le SENAPI se révèle plus flexible au moment de déterminer l'existence du caractère distinctif d'un signe demandé. En effet, le SENAPI accepte l'enregistrement de certains signes dont le caractère distinctif est susceptible d'être questionné.

Pour l'EUIPO et les autorités nationales des pays membres de la CAN, la Bolivie, l'Équateur, la Colombie et le Pérou, la distinctivité constitue une capacité d'un signe à ne pas négliger lors d'un examen de fond, et son absence se révèle être un motif absolu de refus à l'enregistrement.

### § 5 *Le caractère distinctif d'une marque de l'Union européenne*

Les directives relatives à l'examen des marques de l'union européenne relèvent deux manières de concevoir la distinctivité au sein du RMUE. L'article 4 du RMUE traite la distinctivité comme une capacité théorique d'un signe de servir d'indication d'origine indépendamment des produits/services alors que l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE indique qu'elle constitue un caractère distinctif réel à l'égard de produits/services concernés. Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l'enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».

La norme du RMUE est citée et développée dans les décisions rendues par l'EUIPO lorsqu'il s'agit d'analyser le caractère distinctif d'une demande de marque de l'Union européenne (DMUE). À cet égard, nous citerons deux affaires récentes de l'EUIPO où cette norme a été invoquée.

#### *I. L'affaire BEAU & BIEN*

La distinctivité a été définie par l'EUIPO au moment de statuer sur l'affaire **BEAU & BIEN**. Dans sa décision rendue par le Département d'opérations de l'EUIPO le 10 juillet 2020,

l'EUIPO rejette dans son intégralité la DMUE  n° 18 215 136 en raison de l'absence du caractère distinctif, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE.

Sur le caractère distinctif, l'EUIPO indique que les marques frappées par ce motif absolu ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative (Voir en ce sens, le § 26 de la décision du TPICE rendue le 27 février 2002 dans l'affaire n° T-79/00, Lite). Il en va de même, notamment, pour les signes utilisés communément pour la commercialisation des produits ou des services concernés (Voir en ce sens, le § 65 de la décision du TPICE rendue le 15 septembre 2005 dans l'affaire n° T-320/03, Live richly).

Une marque composée de signes ou d'indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n'est pas exclue de cette analyse (Voir en ce sens, le § 40 de la décision de la CJUE rendue le 4 octobre 2001 dans l'affaire n° C 517/99, Bravo). Il n'y a pas lieu d'appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres types de signes (Voir en ce sens, le § 44 de la décision du TPICE rendue le 11 décembre 2001 dans l'affaire n° T 138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit).

Bien que les critères d'appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l'application de ces critères que la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d'autres (Voir en ce sens, le § 38 de la décision de la CJUE, 6<sup>e</sup> ch., rendue le 29 avril 2004, dans les affaires jointes n° C 456/01 P et n° C 457/01 P).

La perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d'attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. Un signe (ou un slogan) est distinctif s'il est perçu d'emblée comme une indication de l'origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (Voir en ce sens, le § 20 de la décision du TPICE rendue le 5 décembre 2002 dans l'affaire n° T 130/01, Real People, Real Solutions, et le § 21 de la décision du TPICE rendue le 3 juillet 2003 dans l'affaire n° T 122/01, Best Buy).

En ce qui concerne le public pertinent pour l'analyse du caractère distinctif de la DMUE en cause, l'EUIPO l'identifie en fonction de la langue présente au sein du signe. Sur ce point, l'EUIPO nous rappelle qu'aux termes de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l'enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » et cela même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union européenne (article 7, paragraphe 2 du RMUE).

Vu que le signe en question  est composé des mots proviennent du français, l'examen à mener vise donc uniquement la perception du public francophone (c'est-à-dire la France, la Belgique et le Luxembourg). Dans l'analyse de l'EUIPO, il précise que la

DMUE en cause est constituée de deux mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correcte en français : **BEAU ET BIEN**.

Étant donné que le message transmis par la DMUE est exprimé dans le langage courant (dépourvu de toute trace de fantaisie), l'Office ne voit pas comment le public pourrait percevoir et retenir l'expression **BEAU ET BIEN** comme un signe indiquant la provenance commerciale des produits en cause, surtout lorsqu'il s'agit de produits de décoration, de luminaires, d'accessoires ou encore de bijoux.

En l'espèce, la DMUE en cause sera considérée par le public pertinent comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer un message de valeur indiquant que les produits sont beaux et conformes aux attentes des consommateurs. De plus, le consommateur ne nécessite aucun effort d'interprétation ou de processus cognitif pour arriver à cette perception. En outre, l'esperluette (&) entre les deux mots **BEAU** et **BIEN** n'apporte aucune distinctivité. L'esperluette ne fait que renforcer le côté laudatif de la DMUE (à savoir que les produits ne sont pas seulement beaux mais ils sont aussi conformés aux attentes des consommateurs).

En conséquence, la DMUE **BEAU & BIEN** est donc dépourvue de caractère distinctif et ne fonctionnera pas comme indicateur de l'origine commerciale des produits en cause. Ce signe tombe donc sous le coup de l'interdiction prévue par l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.

Dans cette affaire, la façon dont l'EUIPO examine le caractère distinctif ne s'éloigne pas de celle des pays andins. En effet, ils font toujours appel de la jurisprudence pour pouvoir cerner la notion de la « distinctivité ».

## II. *L'affaire Global Biodiversity Score*

L'affaire **Global Biodiversity Score** a donné lieu à la décision du 18 décembre 2020, rendue par le Département d'opérations de l'EUIPO, qui rejette partiellement la DMUE **Global Biodiversity Score** n° 18 234 190 pour les produits et les services relevant des classes 9, 41 et 42 car le signe en cause tombe sous le coup de l'interdiction prévue à l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.

Ayant soulevé rapidement que la DMUE est descriptive (point c), l'EUIPO indique que selon la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale descriptive est aussi dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (Voir en ce sens, le § 39 de la décision du TPICE rendue le 12 juin 2007 dans l'affaire rendue n° T 190/05, *Twist & Pour*). À cet égard, l'EUIPO précise que si le signe n'est pas distinctif, le public pertinent n'aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d'origine commerciale au-delà des informations relatives à la destination et au sujet des produits et services ainsi marqués. Par conséquent, le signe ne sera pas en mesure de remplir la fonction essentielle d'une marque, qui est de garantir l'identité d'origine des produits et services.

Également, l’EUIPO nous rappelle qu’il faut tenir compte de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués. Il est inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueur sur le marché pertinent.

Compte tenu de l’ensemble qui précède, nous pouvons conclure que malgré la manière différente d’aborder la distinctivité par l’EUIPO et par chaque pays de la CAN, ces administrations coïncident sur le fait que la notion de distinctivité est évolutive et que l’analyse du signe dépend des perceptions, connaissances et habitudes du public ciblé. En outre, les pays de la CAN déterminent, selon leur propres critères, l’existence ou non du caractère distinctif au sein du signe demandé (exigence énoncée à l’alinéa b) de l’article 135 de la Décision andine n° 486).

Le SENAPI, la SIC, l’IEPI (devenue le SENADI) et l’INDECOPI exigent d’un signe une double capacité pour devenir une marque : il doit avoir une capacité distinctive intrinsèque et une capacité distinctive extrinsèque. La première est l’aptitude à individualiser les produit/services dans le marché, et la seconde se réfère au fait que le signe ne soit pas confondu avec d’autres signes. Cette capacité distinctive doit être déterminée au regard des produits/services que le signe identifiera dans le marché. Toutefois, la distinctivité ne se détermine pas de façon homogène pour tous les produits et services, celle-ci dépend du public visé.

Nous venons de parler sur les premiers signes cités dans cette liste, à savoir les signes dépourvus de caractère distinctif, maintenant nous aborderons les autres signes non susceptibles d’être enregistrés par les pays de la CAN. La section suivante aborde donc l’article 135 de la Décision andine n° 486, lequel donne une liste des signes qui ne peuvent pas devenir une marque. Ces signes ressemblent à ceux qui ont été cités aux articles L 711-2 et L 711-3 du Code Français de la propriété intellectuelle et à ceux contenus dans l’article 7 du Règlement sur les marques de l’Union européenne.

## ***Section II - Les autres exigences de fond***

Les autorités nationales des quatre pays membres de la CAN se sont prononcées sur les autres signes énumérés dans l’article 135 de la Décision andine n° 486, tels que les signes descriptifs, les signes constitués exclusivement d’une couleur, d’une forme usuelle des produits, d’une forme donnant un avantage, d’un nom générique ou d’une expression trompeuse. Nous analyserons la façon dont les autorités nationales traitent ces signes.

### *§ 1 Les signes descriptifs*

S’agissant de signes descriptifs, nous trouvons sa définition à l’alinéa e) de l’article 135 de la Décision andine n° 486 : « Ne peuvent être enregistrés comme marques les signes qui

consistent exclusivement en des signes ou d'indications pouvant servir dans le commerce à décrire la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production ou d'autres données ou caractéristiques des produits ou des services pour lesquels le signe ou l'indication doivent être utilisés, y compris les termes laudatifs se rapportant à ces produits ou services, ou des informations relatives »<sup>226</sup>.

En France, cette définition a été exprimée de manière plus concise à l'alinéa b) l'article L 711-2 du code de propriété intellectuelle, et au sein dans l'Union européenne, elle a été placée au point c) du premier paragraphe de l'article 7 du Règlement sur les marques de l'Union européenne.

Les autorités nationales des pays andins établissent leurs propres critères pour déterminer le caractère descriptif d'un signe mis en question au niveau national. Cependant, la jurisprudence andine fournit la base pour que ces autorités puissent former leur interprétation sur le refus d'enregistrement en raison du caractère descriptif évident au sein du signe déposé dans un pays andin déterminé.

### I. *Le caractère descriptif selon l'autorité péruvienne*

Nous optons pour l'explication « étape par étape » des deux décisions péruviennes en vue de montrer la façon dont l'autorité péruvienne analyse le caractère descriptif d'un signe. Les décisions relevées ont été émises en première instance soit par la Direction des signes distinctifs (DSD), soit par la Commission des signes distinctifs (CSD) de l'INDECOPI, puis ces mêmes décisions ont été revues en appel par le Tribunal de la propriété intellectuelle de l'INDECOPI en 2010 et en 2016.

#### A. *L'affaire « nettoie tout »*

L'affaire « **nettoie tout** » a donné lieu à la décision n° 2971-2010/TPI-INDECOPI du 27 décembre 2010<sup>227</sup> rendue par le Tribunal de la propriété intellectuelle de l'INDECOPI qui confirme la décision n° 688-2010/CSD-INDECOPI émise en première instance par la Commission des signes distinctifs le 17 mars 2010.



Cette décision rejette l'enregistrement de la demande de marque **Limpia todo** (dont la dénomination veut dire en français « nettoie tout ») déposée par la société péruvienne Intradevco Industrial S.A., pour identifier : préparations pour blanchir et autres substances pour coller ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser (préparations abrasives) ; savons ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour cheveux et dentifrices, de la classe 3.

---

<sup>226</sup>La Décision andine n° 486 « Régime commun concernant la propriété industrielle » (version en français donnée sur le site officiel de l'OMPI), *op. cit.*, note 89. [La traduction est de moi].

<sup>227</sup>« Résolution n° 2971-2010/TPI-INDECOPI », décision du 27 décembre 2010 rendue par le Tribunal de propriété intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 80).

Ladite demande de marque a été frappée par deux oppositions, la première opposition formée par la société anglaise Reckitt & Colman (Overseas) Limited qui se retire tout début de la procédure, et une seconde opposition présentée par la société américaine The Clorox Company.

S'appuyant sur les fondements établis aux alinéas b) et e) de l'article 135 de la Décision andine n° 486, la seconde opposition vise à empêcher l'enregistrement de la demande de marque semi-figurative **LIMPIA TODO** pour tous les produits qu'elle désigne en classe 3. Les dispositions légales font référence d'abord à l'absence de caractère distinctif, puis aux signes descriptifs.

Nous donnerons par la suite les points importants de l'analyse menée par la Commission des signes distinctifs (CSD) et par le Tribunal de l'INDECOPI quant aux arguments invoqués dans l'opposition.

#### 1. L'analyse réalisée par la Commission des signes distinctifs

La CSD de l'INDECOPI étant compétente pour juger en première instance le bien-fondé de toute opposition, elle s'en charge de déterminer si la demande de marque semi-figurative **LIMPIA TODO** (« nettoie tout ») tombe ou non sous le coup de l'interdiction de l'article 135 de la Décision andine n° 486.

En première instance, la CSD déclare que l'opposition de The Clorox Company est justifiée et que, par conséquent, il faut refuser l'enregistrement de la demande de marque en question. La CSD établit que<sup>228</sup>, ayant vérifié la propriété de l'opposante The Clorox Company sur plusieurs marques en classe 3, elle est concurrente directe de la société déposante et en conséquence, elle possède un intérêt légitime pour s'opposer à l'enregistrement de la demande de marque en cause. En outre, étant dépourvu de caractère distinctif, conformément à l'alinéa b) de l'article 135 de la Décision andine n° 486), le signe demandé ne peut pas être accepté à l'enregistrement en classe 3 ; l'opposition mérite donc d'être accueillie favorablement.

La société péruvienne Intradevco Industrial S.A. fait appel contre la décision de la CSD affirmant que sa demande de marque semi-figurative **LIMPIA TODO** possède des éléments qui lui rendent suffisamment distinctive pour désigner des produits en classe 3. La décision de la CSD étant l'objet d'un appel, le Tribunal de la propriété intellectuelle de l'INDECOPI est compétent pour statuer en dernière instance sur cette affaire.

#### 2. L'analyse réalisée par le Tribunal de l'INDECOPI

Le Tribunal de la propriété intellectuelle de l'INDECOPI notifie le recours à la société américaine The Clorox Company qui conteste avec les mêmes arguments exposés en première instance. Ensuite, la société péruvienne Intradevco Industrial S.A. lui répond insistant que le signe demandé est évocateur et pourvu de caractère distinctif<sup>229</sup>. La

---

<sup>228</sup>*Id.*, p. 3.

<sup>229</sup>« Résolution n° 2971-2010/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 195, p. 4.

procédure demeure de toute évidence très animée par les parties et le Tribunal de l'INDECOPI revoit la procédure dans son intégralité et procède donc à un nouvel examen de la demande de marque semi-figurative **LIMPIA TODO** (« nettoie tout »).

Le Tribunal de l'INDECOPI réalise une recherche d'antériorité et soulève que<sup>230</sup> la société



déposante est titulaire de la marque **LIMPIA TODO** en classe 3, et qu'en classe 3, il existe de nombreuses marques contenant les dénominations **LIMPIA** (« nettoie ») et **TODO** (« tout »). Contrairement à la CSD, le Tribunal péruvien procède à l'analyse du signe abondant dans un premier temps la possibilité que le signe demandé soit ou non descriptif.

Comme à son habitude, le Tribunal péruvien fait appel aux décisions du Tribunal andin pour déterminer le caractère descriptif du signe demandé. Citant les décisions andines rendues dans les procédures n° 23-IP-2000<sup>231</sup>, n° 49-IP-2000<sup>232</sup> et 79-IP-2005<sup>233</sup>, le Tribunal de l'INDECOPI précise la façon d'interpréter l'alinéa e) de l'article 135 de la Décision andine n° 486.

Pour juger le caractère descriptif à l'égard des décisions andines susvisées, il convient de prendre en considération qu'il ne faut pas déduire que toute indication descriptive ne soit pas en soi protégeable par la loi. Il faut surtout déterminer le caractère descriptif d'un signe vis-à-vis des produits/services qu'il désigne. Il arrive qu'un signe soit descriptif pour certains produits/services mais qu'il ne le soit pas pour d'autres produits/services et qu'il puisse donc être enregistré.

Le Tribunal péruvien réitère que la norme andine ne se réfère qu'aux signes « exclusivement » constitués des indications descriptives et que dans le cas où les signes contiennent d'autres éléments distinctifs, ils peuvent avoir accès à leur enregistrement<sup>234</sup>.

Les signes descriptifs ne peuvent pas appartenir à une seule personne parce que, si leur enregistrement est accordé, il existerait un droit exclusif sur ces dénominations descriptives au profit d'un concurrent déterminé. Cela constituerait à la fois une barrière d'accès au secteur de marché pertinent et un monopole sur les produits/services concernés. En conséquence, il convient de laisser ces types de dénominations disponibles pour tous les concurrents qui exercent une activité commerciale dans un secteur particulier du marché<sup>235</sup>.

En outre, l'interdiction établie à l'alinéa e) de l'article 135 serait contournée si l'Office refuse uniquement l'enregistrement des dénominations descriptives et qu'il accepte par contre l'enregistrement de leurs modifications phonétiques ou graphiques<sup>236</sup>. Cependant, il y a des modifications apportées sur une dénomination descriptive qui n'effacent pas le caractère

---

<sup>230</sup>« Résolution n° 2971-2010/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 195, pp. 5- 6.

<sup>231</sup>*Proceso 23-IP-2000*, décision du 15 mars 2000 rendue par le TJCA. J'ai conservé une version PDF (Annexe 81).

<sup>232</sup>*Proceso 49-IP-2000*, décision du 25 août 2000 rendue par le TJCA et reprise dans le Bulletin Officiel (*Gaceta Oficial*) de l'Accord de Carthagène n° 602, pp. 2-8. J'ai conservé une version PDF du texte (Annexe 82).

<sup>233</sup>*Proceso 79-IP-2005*, décision du 6 juillet 2005 rendue par le TJCA. J'ai conservé une version PDF (Annexe 83).

<sup>234</sup>« Résolution n° 2971-2010/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 195, p. 7.

<sup>235</sup>*Ibid.*

<sup>236</sup>*Ibid.*

descriptif existant dès le début. Aussi, il y a de nouvelles modifications qui s'avèrent être substantiellement identiques à la dénomination descriptive mise en cause. Ces types de signes tombent donc également sous le coup de l'interdiction énoncée à l'alinéa e) de l'article 135 de la Décision andine n° 486. Dans ces cas, il s'agit de modifications mineures, de sorte que si nous faisons rapidement une appréciation du signe, le public ne se rendra pas compte de telles modifications<sup>237</sup>.

Ayant tenu compte de l'ensemble qui précède, le Tribunal de l'INDECOPI procède à l'analyse de la demande de marque opposée et attaquée en première instance. En regard de la jurisprudence andine citée, le Tribunal de l'INDECOPI analyse le signe demandé<sup>238</sup>. Reprenant les définitions des mots *limpia* « nettoie » et *todo* « tout » données par la « *Real Academia Española* » (<http://www.rae.es>), le Tribunal établit que l'expression **LIMPIA TODO** (« nettoie tout ») fait référence à l'action d'éliminer intégralement la saleté, les impuretés ou les taches existantes sur n'importe quelle superficie ou objet. Dans ces circonstances, l'expression **LIMPIA TODO** (« nettoie tout ») résulte descriptive pour identifier les « préparations pour blanchir et autres substances pour coller ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser (préparations abrasives) ; savons » car elle informe sur leur finalité (éliminer la saleté).

Citant la décision n° 1032-2007/TPI-INDECOPI rendue par le Tribunal de l'INDECOPI le 29 mai 2007<sup>239</sup>, le Tribunal a précisé qu'il suffit que le signe soit descriptif pour certains produits identifiés dans sa demande pour le considérer comme signe descriptif, peu importe s'il n'est pas descriptif à l'égard d'autres produits qu'il désigne dans la demande de marque. En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe demandé, ils ne donnent pas la force distinctive nécessaire pour que ledit signe puisse avoir accès à l'enregistrement parce que ces éléments additionnels mettent en exergue la dénomination du signe.

En conséquence, le Tribunal de l'INDECOPI conclut que le signe semi-figuratif **LIMPIA TODO** (« nettoie tout ») est frappé par les interdictions énoncées aux alinéas b) et e) de l'article 135 de la Décision andine n° 486 et par conséquent, il ne peut pas être enregistré<sup>240</sup>. Par extension, les signes descriptifs dans une langue étrangère sont aussi frappés par l'interdiction établie à l'alinéa e) de l'article 135 de la Décision andine n° 486.

Néanmoins, cette interdiction prévoit une exception selon laquelle la distinctivité peut être acquise par l'usage du signe qui a été mis en cause. L'exception permet qu'un signe dépourvu de caractère distinctif, **descriptif**, générique, constitué d'une désignation usuelle ou bien constitué d'une couleur, **puisse être enregistré comme marque** à condition que le demandeur démontre que le signe en cause ait acquis un caractère distinctif à l'égard des produits/services concernés.

Une décision péruvienne a été étalée ci-après pour illustrer la façon dont l'autorité péruvienne applique ladite exception.

---

<sup>237</sup> « Résolution n° 2971-2010/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 195, pp. 7-8.

<sup>238</sup> « Résolution n° 2971-2010/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 195, pp. 11-12.

<sup>239</sup> « Résolution n° 1032-2007/TPI-INDECOPI », décision rendue par le Tribunal de la Propriété Intellectuelle le 29 mai 2007, p. 6. J'ai conservé une version PDF (Annexe 84).

<sup>240</sup> « Résolution n° 2971-2010/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 195, p. 12.

## B. L'affaire **MAXIMUM CAVITY PROTECTION**

L'affaire **MAXIMUM CAVITY PROTECTION** a été réglée par la décision n° 0619-2016/TPI-INDECOPI du 7 mars 2016<sup>241</sup> aux termes de laquelle le Tribunal de l'INDECOPI refuse la demande de la marque **MAXIMUM CAVITY PROTECTION** pour identifier les dentifrices, produits pour le soin de la bouche, à savoir dentifrices, bains de bouche, préparation cosmétiques pour blanchir les dents, de la classe 3, déposée par la société américaine Colgate-Palmolive Company. Le Tribunal confirme la décision n° 11985-2015/DSD-INDECOPI émise par la première instance de l'INDECOPI, à savoir la Direction des signes distinctifs, le 26 juin 2015.

Nous donnerons ci-après les points importants pris en compte lors de l'analyse réalisée en première instance par la Direction des signes distinctifs (DSD) et en dernière instance par le Tribunal de l'INDECOPI quant au refus de la marque déposée.

### 1. L'analyse réalisée par la Direction des signes distinctifs

La première instance de l'INDECOPI, la DSD rejette la demande de marque parce que<sup>242</sup> la demande de marque est composée d'une expression anglaise où le terme **MAXIMUM** signifie maximal(e), le terme **CAVITY** fait référence aux caries et la dénomination **PROTECTION** signifie protection, et par conséquent, le signe déposé constitue l'expression « protection maximale contre les caries » ; telle dénomination fonctionne comme une expression descriptive à l'égard des caractéristiques des produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé (dentifrices, bains de bouche).

Il est donc impossible d'octroyer un droit exclusif sur ladite expression étant donné que cela impliquerait à la fois l'octroi de droit exclusif sur les expressions dépourvues de caractère distinctif et une barrière d'accès au marché pour plusieurs agents économiques qui souhaitent utiliser ces termes pour identifier la nature ou les caractéristiques de leurs produits.

Il convient donc de refuser l'enregistrement de la dénomination **MAXIMUM CAVITY PROTECTION** car ce signe est soumis à l'interdiction d'enregistrement prévue à l'alinéa e) de l'article 135 de la Décision andine n° 486. La déposante fait appel et l'affaire demeure de la compétence du Tribunal de l'INDECOPI.

### 2. L'analyse réalisée par le Tribunal de la propriété intellectuelle

D'abord, le Tribunal de l'INDECOPI prend note des arguments contenus dans le recours d'appel de la déposante<sup>243</sup>, tels que ça fait plus de vingt ans que la société Colgate-Palmolive Company gère la production et la commercialisation des produits pour le soin de la personne et développe un large éventail de marques reconnues à travers le monde entier.

Également, la déposante allègue que sa dénomination **MAXIMUM CAVITY**

---

<sup>241</sup>« Résolution n° 0619-2016/TPI-INDECOPI », décision du 7 mai 2016 rendue par le Tribunal de la Propriété Intellectuelle. J'ai conservé une version PDF (Annexe 85).

<sup>242</sup>*Id.*, pp. 1-2.

<sup>243</sup>« Résolution n° 0619-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 209, p. 2.

**PROTECTION** sera perçue par le public comme une expression de fantaisie, capable d'identifier les produits demandés sans faire allusion à leurs caractéristiques, puis le signe demandé a acquis la distinctivité grâce à son usage dans le marché. Pour appuyer ce dernier argument, la déposante présente un sondage nommé « *COLGATE MAXIMA PROTECCION ANTICARIAS - CONAR CHALLENGE* », effectué par l'entreprise IPSOS qui atteste que le public national peut faire le lien entre le signe **MAXIMUM CAVITY PROTECTION** et son origine commerciale, la société Colgate-Palmolive Company.

Ensuite, le Tribunal évalue le caractère descriptif du signe **MAXIMUM CAVITY PROTECTION**, puis il arrive à la même conclusion que celle de première instance. Ayant repris les définitions données sur le site <http://diccionario.reverso.net> pour traduire chaque terme du signe demandé, le Tribunal conclut que le signe demandé est un signe descriptif parce que le signe demandé vu dans son ensemble, fait référence directement à la qualité et à la fonction des produits concernés par la demande : « une haute protection contre les caries »<sup>244</sup>.

La déposante ayant introduit un nouvel argument<sup>245</sup> dans son appel, à savoir l'acquisition de la distinctivité du signe demandé par son usage dans le marché, le Tribunal est tenu de statuer sur ce point. Le Tribunal de l'INDECOPI définit la distinctivité acquise comme « *Secondary meaning* » (signification secondaire)<sup>246</sup>.

### 3. La définition de l'exception nommée « *Secondary meaning* »

Le « *secondary meaning* » est le phénomène pour lequel un signe qui à l'origine était dépourvu de caractère distinctif devient, grâce à son usage particulier, un identifiant des produits ou des services d'un agent économique. Dans certains cas où une marque dépourvue de distinctivité, mais qui à la suite d'une vaste campagne de communication et d'un usage prolongé dans le commerce, peut acquérir pour le public une « signification secondaire ».

Autrement dit, la marque acquiert « une signification spéciale » qui va plus loin de la signification primaire, générique ou descriptive qu'elle normalement possède, et qui va servir à identifier l'origine commerciale d'un produit ou d'un service particulier à l'égard des autres produits ou services dans la même catégorie.

À cet égard, le Tribunal cite la jurisprudence américaine « *Dollar-a-day* », puis il fait une comparaison de droits de marques entre l'Office américain (USPTO) et l'EUIPO, et enfin il tire sa propre interprétation sur les lois de marques de l'UE.

### 4. La jurisprudence américaine « *Dollar-a-Day* », repère pour la distinctivité acquise

Les points factuels de l'affaire « *Dollar-a-day* »<sup>247</sup> sont, d'une part, la société « Dollar a day » dépose aux Etats-Unis la demande d'enregistrement de la marque **DOLLAR A DAY** (un dollar par jour) pour identifier le service de location de voitures et, d'une autre part, le signe **DOLLAR A DAY** constitue en principe un signe descriptif à l'égard des services

<sup>244</sup>« Résolution n° 0619-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 209, pp. 3-4.

<sup>245</sup>« Résolution n° 0619-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 209, p. 5.

<sup>246</sup>« Résolution n° 0619-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 209, pp. 5-6.

<sup>247</sup>« Résolution n° 0619-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 209, p. 6.

qu'elle prétende distinguer.

Cependant, l'USPTO considère que ce signe a acquis une signification secondaire parce qu'il a fait l'objet d'une campagne publicitaire lancée dans tout le pays, puis la déposante possédait de bureaux dans de nombreux endroits où il avait des milliers de clients, et l'expression **DOLLAR A DAY** n'avait jamais été utilisée pour distinguer les mêmes services par aucun autre concurrent. En conséquence, ladite expression est reconnue par le public comme un signe spécial et distinctif pour identifier des services d'une entreprise en particulier, et non comme une indication générique employée par toutes les entreprises du même secteur des affaires.

Pour approfondir sur le « *secondary meaning* », le Tribunal de l'INDECOPI réalise une comparaison des droits des marques entre l'USPTO et l'EUIPO en précisant la position de chacune de ces offices sur le « *secondary meaning* »<sup>248</sup>.

## 5. Les positions de l'USPTO et l'EUIPO sur la distinctivité acquise

La position de l'Office américain, l'USPTO, est restrictive dans la mesure où il permet que le « *secondary meaning* » acquis soit uniquement applicable aux signes descriptifs ; telle position ressemble à celle de certains offices européens qui donnent traditionnellement plus ou moins une force de loi à ce phénomène.

En revanche, la Première Directive du Conseil n° 98/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres de l'Union européenne sur les marques est plus large. Cette directive permet effectivement que le « *secondary meaning* » acquis soit applicable à tout signe générique, descriptif et commun ou de libre usage et elle exclut son application aux signes consistant en une forme imposée par la nature ou par la fonction des produits ou des services concernés.

Cette figure est règlementée par les lois modernes de marques dans les pays de l'Union européenne et le Tribunal de l'INDECOPI tire sa propre interprétation sur ces lois de l'UE. Les textes juridiques relatifs aux marques de l'Union européenne qui ont été interprétés par le Tribunal péruvien<sup>249</sup> sont :

D'abord, la Première Directive du Conseil n° 98/104/CEE - qui régle le cas de la distinctivité acquise avant et après l'enregistrement, dans le premier cas, il est nécessaire d'établir cette reconnaissance, et dans le second cas, le choix d'établir telle reconnaissance appartient à chaque état membre de l'Union européenne -.

Ensuite, le Règlement du Conseil n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire - qui établit que le « *secondary meaning* » acquis après l'enregistrement empêche que la marque soit déclarée nulle en vue du fait qu'il y a eu une guérison ou une réhabilitation d'un signe qui, à l'origine, était dépourvu de caractère distinctif-.

Enfin, l'alinéa 3 de l'article 3 de la Première Directive du Conseil n° 98/104/CEE - qui

---

<sup>248</sup>« Résolution n° 0619-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 209, pp. 6-7.

<sup>249</sup>« Résolution n° 0619-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 209, p. 7.

précise que « la marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement ».

Pour le Tribunal péruvien, cette disposition de l'Union européenne implique qu'un signe peut être enregistré s'il a été utilisé comme une marque pendant un temps suffisant et d'une manière permettant qu'une partie non négligeable des secteurs intéressés le considère comme telle.

Ayant observé la distinctivité acquise sous deux points de vue différents (USPTO et EUIPO) puis ayant interprété les lois de l'UE à cet égard, le Tribunal revient vers la Décision andine n° 486 pour exposer sa propre façon d'analyser cette exception.

#### 6. La position de la Décision andine n° 486 sur la distinctivité acquise

La Décision andine n° 486 prévoit la possibilité d'enregistrer les signes qui grâce à leur emploi et diffusion acquièrent la distinctivité (à la différence de la Décision andine n° 344 qui ne prévoyait pas cette situation)<sup>250</sup>. Le deuxième paragraphe de l'article 135 de la Décision andine n° 486 déclare que<sup>251</sup> : « Nonobstant les alinéas b), e), f), g) et h), un signe peut être enregistré comme marque si la personne qui en fait la demande ou son auteur l'a utilisé de manière constante dans le pays membre concerné et si, du fait de cet usage, le signe a acquis un caractère distinctif pour les produits ou les services considérés ».

Reprenant l'ensemble décrit ci-dessus, le Tribunal énumère les conditions cumulatives à tenir compte pour considérer qu'un signe a acquis un caractère distinctif<sup>252</sup> : d'abord, un usage prolongé dans le marché doit être accrédité, ensuite l'usage doit être perçu à titre de marque par le public consommateur et la marque dont l'usage a été accrédité doit être identifiée, sans équivoque, avec une origine commerciale unique.

Ayant analysé le sondage nommé « *COLGATE MAXIMA PROTECCION ANTICARIAS - CONAR CHALLENGE* » - la seule preuve présentée par la déposante dans son appel - le Tribunal de l'INDECOPI conclut qu'étant donné la nature de produits concernés et le nombre de participants, cette preuve ne suffit pas pour accréditer que le signe demandé a acquis le caractère distinctif suite à son usage dans le marché. En conséquence, l'enregistrement du signe **MAXIMUN CAVITY PROTECTION** comme marque doit être refusé puisqu'il est soumis à l'interdiction d'enregistrement prévue à l'alinéa e) de l'article 135 de la Décision andine n° 486<sup>253</sup>.

En conclusion, l'analyse du caractère descriptif d'un signe est menée d'une manière très exhaustive par le Tribunal de l'INDECOPI et surtout, si la distinctivité acquise a été

---

<sup>250</sup> « Résolution n° 0619-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 209, pp. 7-8.

<sup>251</sup> « Résolution n° 0619-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 209, p. 8 [Dans la décision péruvienne, il a été indiqué par erreur comme article "136" au lieu de "135"].

<sup>252</sup> « Résolution n° 0619-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 209, p. 8.

<sup>253</sup> « Résolution n° 0619-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 209, p. 9.

invoquée en appel. En effet, si le « secondary meaning » a été mis sur le tapis pour sauvegarder le signe attaqué, la partie qui l'invoque doit fournir suffisamment des preuves pour convaincre l'autorité nationale.

Comme pour l'autorité péruvienne, la Décision andine n° 486 et la jurisprudence andine sont aussi les repères pour l'autorité bolivienne en vue de déterminer le caractère descriptif d'un signe mis en cause par l'administration nationale ou par un tiers.

## II. *Le caractère descriptif selon l'autorité bolivienne*

Pour illustrer la façon dont l'autorité bolivienne détermine le caractère descriptif d'un signe, nous développons ci-après un jugement de la Cour bolivienne et une recherche de cas par cas faite auprès la base officielle du SENAPI.

### A. *L'affaire MAXIM vs. MAXI KING*

L'affaire **MAXIM vs. MAXI KING** a été tranchée par le jugement n° 561/2017 rendu le 12 juillet 2017<sup>254</sup> par la Cour bolivienne qui confirme la décision administrative n° DGE/NUL/J-0205NN/2013 émise le 20 décembre 2013 par le SENAPI.

Nous citons ci-dessous les points relevés de l'analyse menée par le SENAPI et la Cour bolivienne en mettant en exergue l'examen du caractère descriptif allégué par la partie appelante dans cette affaire.

#### 1. L'analyse réalisée par l'Office bolivien

La décision émise par le SENAPI rejette le recours présenté par Monsieur Livio César Zozzoli, lequel demande la nullité de la marque *Maxim* enregistrée au nom de la société Pullman Industria y Comercio Ltda., pour protéger les matelas en classe 20.

Il allègue un risque de confusion avec sa marque antérieurement enregistrée **Maxi King**<sup>®</sup>, laquelle couvre les accessoires pour lits et les matelas en classe 20<sup>255</sup>.

Au début de la procédure, l'action de nullité de Monsieur Zozzoli avait été acceptée par le SENAPI. Mais à la suite du recours introduit par la titulaire de la marque semi-figurative **MAXIM**, le SENAPI a finalement décidé rejeter la demande de nullité et maintenir en vigueur le registre de la marque en cause<sup>256</sup>. Le SENAPI n'accueille pas l'action de nullité car pour cette autorité bolivienne, aucun risque de confusion n'était possible entre les marques semi-figuratives **MAXIM** et **MAXI KING**.

---

<sup>254</sup>« Sentencia n° 561/2017 », jugement du 12 juillet 2017 rendue par la salle pleine de la Cour suprême de justice. J'ai conservé une version PDF (Annexe 86).

<sup>255</sup>*Id.*, pp. 3-4.

<sup>256</sup>*Ibid.*

Lors de l'envoi de cette affaire devant la Cour bolivienne, une interprétation des articles 135 et 136 de la Décision andine n° 486 a été sollicitée auprès du Tribunal andin pour éclairer et approfondir sur<sup>257</sup> le risque de confusion ou d'association, la comparaison de signes semi-figuratifs, l'analyse d'un signe constitué de particules d'usage commun ou descriptives et la coexistence de fait dans le domaine des marques.

Tenant compte de l'avis du Tribunal andin, la Cour bolivienne lance son analyse sur l'intégralité de l'affaire.

## 2. L'analyse réalisée par la Cour bolivienne

Lors de l'analyse de chaque élément des signes *Maxim* et **Maxi King**, la Cour bolivienne conclut que l'élément verbal prédomine sur l'élément figuratif, seules les dénominations doivent donc être prises en compte pour déterminer l'existence d'un risque de confusion ou d'association entre les signes en cause<sup>258</sup>.

Au sein desdits signes, la Cour isole la particule **MAXI** afin d'indiquer que, selon la « *Real Academia de la Lengua Española* », le terme **MAXI** signifie « très grande » ou « très large ». Il constitue par conséquent un signe descriptif qui fait référence à la qualité de taille et qui ne peut pas être l'objet d'un monopole au profit d'une personne. Le titulaire d'un signe comportant ce terme ne peut pas donc empêcher l'usage de l'élément descriptif et sa marque doit être considérée comme faible. Il doit aussi être confronté plus tard aux éventuels enregistrements de signes contenant ce même terme<sup>259</sup>.

La Cour soulevant l'affirmation du SENAPI selon laquelle la particule *MAXI* est d'usage commun et descriptif, elle rejoint, dans ce cas particulière, l'interprétation faite par le Tribunal andin pour définir le caractère descriptif et pour analyser le signe en cause. De l'interprétation de la TJCA, la Cour bolivienne retient que : « au moment de la création d'une marque, son créateur peut se servir de toute classe d'élément comme par exemple : mots, préfixes ou suffixes, racines ou terminaisons, lesquels pris isolément peuvent être considérés comme expressions descriptives, génériques ou d'usage commun et par conséquent, ils ne peuvent pas devenir l'objet d'un monopole ou d'une maîtrise absolue par personne.

Certes, la norme prohibe l'enregistrement de signes constitués exclusivement par désignations communes/usuelles, mais la particule d'usage commun combinée avec d'autres mots peut générer de signes complètement différents dont l'enregistrement est possible. Dans ce contexte, son titulaire ne peut pas empêcher que les particules d'usage commun puissent être utilisées par d'autres hommes d'affaires. La marque demeure donc faible en raison de sa force limitée d'opposition (parce que les particules d'usage commun doivent être exclues de la comparaison des marques) »<sup>260</sup>.

Tout en gardant à l'esprit cette interprétation, la Cour bolivienne fait sa propre idée sur le caractère descriptif d'un signe. Les signes descriptifs informent de manière exclusive sur les

<sup>257</sup>« *Sentencia n° 561/2017* », *op. cit.*, note 222, pp. 4-5.

<sup>258</sup>« *Sentencia n° 561/2017* », *op. cit.*, note 222, p. 7.

<sup>259</sup>*Ibid.*

<sup>260</sup>*Ibid.* [La traduction est de moi].

caractéristiques et propriétés du produit/service concerné : qualité, quantité, fonctions, ingrédients, taille, valeur, finalité, etc. Une dénomination descriptive est identifiée en se posant la question « comment est-elle ? » à l'égard d'un produit ou un service concerné, et en répondant avec cette dénomination considérée descriptive.

La norme interdit l'enregistrement de signes constitués de désignations ou indications descriptives à l'exception des signes composites ou formés par une ou plusieurs mots descriptifs qui constituent un ensemble suffisamment distinctif. Néanmoins, le titulaire d'un signe présentant telles caractéristiques, doit être conscient qu'il ne peut pas empêcher l'usage de cet élément descriptif et, par conséquent, sa marque devra être considérée faible<sup>261</sup>.

En outre, il est possible qu'une dénomination soit descriptive ou usuelle pour une classe des produits/services déterminée et qu'il ne le soit pas pour une autre classe. Par exemple, les termes qui sont communs ou usuelles pour les services dans le domaine de la mécanique, ils ne peuvent pas l'être pour les services dans le domaine de la restauration.

À cet égard, il faut tenir compte qu'il y a des produits/services qui ont **une étroite liaison** ou une connexion compétitive et, par conséquent, lors d'une analyse de cette connexion, il est possible d'établir que le statut descriptif, générique ou d'usage commun d'un signe dans une classe déterminée puisse affecter l'enregistrement de ce signe dans des classes connexes ou liées. Ceci est relevant parce que l'information commerciale concernant les produits ou les services qui ont une étroite connexion compétitive, se croise. Tout cela rend impossible qu'un commerçant s'approprie d'un signe qui peut aussi être utilisé dans le monde des affaires par les commerçants des produits ou des services étroitement liés<sup>262</sup>.

Ayant défini le caractère descriptif et reprenant l'interprétation faite par la CAN, la Cour indique que la particule **MAXI** étant descriptive et d'usage commun, ne peut pas être appropriée exclusivement parce qu'elle a un lien direct avec les produits de la classe 20 ainsi qu'avec les produits couverts par des classes connexes. La particule **MAXI** possède une signification qui décrit une qualité de la taille, et ne peut pas être utilisée et appropriée uniquement par un agent de commerce parce que si on accepte cet usage, ceci constituerait un monopole au profit de certains. En conséquence, il a été établi que les signes constitués par des mots génériques, descriptifs et d'usage commun deviennent faibles face à autres signes qui présentent les mêmes éléments ou caractéristiques<sup>263</sup>.

Tenant compte de ce qui précède, la Cour fait la comparaison entre les dénominations **MAXIM** et **MAXIKING** en excluant la particule **MAXI** et arrive à la conclusion qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les signes en conflit<sup>264</sup>.

Nous procédons maintenant à exposer certains exemples, trouvés lors de la recherche faite sur le site officiel du SENAPI pour savoir si l'analyse menée par l'autorité bolivienne est ou non restrictive.

---

<sup>261</sup> « Sentencia n° 561/2017 », *op. cit.*, note 222, p. 8.

<sup>262</sup> *Ibid.*

<sup>263</sup> *Ibid.*

<sup>264</sup> *Ibid.*

## B. La recherche de cas par cas sur la base officielle du SENAPI

Ayant fait une recherche sur la base des données officielles, nous avons détecté des signes qui peuvent être considérés descriptifs mais qu'ils ont été finalement enregistrés comme marques par le SENAPI. Les publications desdits signes qui proviennent de la gazette officielle du SENAPI, ont été reproduites ci-dessous à titre d'exemple :

- a) Le signe verbal **SUPERFOOD** a été enregistré par le SENAPI pour identifier les grains et produits agricoles, horticoles et forestiers ; animaux vivants, fruits et légumes, semences, plants et fleurs naturelles, aliments pour animaux ; malt, principalement les produits de la terre n'ayant subi aucune préparation pour la consommation, les animaux vivants et les plants vivants ainsi que les aliments pour les animaux, de la classe 31. La demande de marque en question a été publiée dans la gazette officielle sous le numéro 162625 comme suit :

NUMERO DE PUBLICACION	162625		
NOMBRE DE LA MARCA	SUPERFOOD		
TIPO DE MARCA	Marca Producto	TIPO DE SIGNO	Denominación
NUMERO DE SOLICITUD	200206 - 2013	FECHA DE SOLICITUD	12/06/2013
NOMBRE DEL TITULAR	INBOL GROUP SA		
DIRECCION DEL TITULAR	Torre de las Americas, Torre c, piso 33, oficina 3302, calle Isaac Hanono Missri y Boulevard Punta Punta Pacifica		
PAIS DEL TITULAR	PA Panamá		
NOMBRE DEL APODERADO	GERMAN CUELLAR PEDRAZA		
DIRECCION DEL APODERADO	CALLE LIRIOS N° 100		
CLASE INTERNACIONAL	31		
<b>PRODUCTOS</b>	<p>Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales;</p> <p>malt; principalmente los productos de la tierra que no hayan sido procesados para su consumo, los animales vivos y las plantas vivas, así como los alimentos para animales.</p>		

La marque verbale **SUPERFOOD** qui en français veut dire « superaliment » garde une relation directe avec certains aliments désignés en classe 31 car elle pourrait décrire que ces aliments sont particulièrement bénéfiques pour la santé. Cependant, l'Office bolivienne a décidé autrement lors qu'il accorde son enregistrement.

- b) Le signe verbal **PA'PICAR** (faisant référence à l'expression *para picar*, laquelle est souvent utilisée pour dire « *para comer* » qui signifie en français « pour manger ») a été enregistré par le SENAPI pour identifier la viande, le poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire, de la classe 29. Ladite demande de marque a été publiée dans la gazette officielle sous le numéro 190109 comme suit :

NUMERO DE PUBLICACION	190109		
NOMBRE DEL SIGNO	PA'PICAR		
GENERO DEL SIGNO	Marca Producto	TIPO DE SIGNO	Denominación
NUMERO DE SOLICITUD	100250 - 2016	FECHA DE SOLICITUD	22/12/2016
NOMBRE DEL TITULAR	NUTRITECH SRL		
DIRECCION DEL TITULAR	Av. los robles N° 490		
PAIS DEL TITULAR	BO Bolivia		
NOMBRE DEL APODERADO	Tania Ordoñez Apala		
DIRECCION DEL APODERADO	Av. Peru y Virreynato de Lima N° 1536		
CLASE INTERNACIONAL	29		
<b>PRODUCTOS</b>	Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.		

La marque verbale **PA'PICAR** (« pour manger ») détient aussi un lien directement avec les produits qu'elle identifie en classe 29 car le public bolivien pourrait penser que ladite marque informe que les produits concernés sont destinés à l'alimentation. Toutefois, l'Office bolivienne a accepté son enregistrement.

- c) Le signe verbal **ULTRAFINO** (qui signifie en français « ultra fine ») a été enregistré par le SENAPI pour identifier les brosses à dents de la classe 21. La demande de marque en cause a été publiée dans la gazette officielle sous le numéro 182401 comme suit :

NUMERO DE PUBLICACION	182401		
NOMBRE DEL SIGNO	ULTRAFINO		
GENERO DEL SIGNO	Marca Producto	TIPO DE SIGNO	Denominación
NUMERO DE SOLICITUD	6387 - 2015	FECHA DE SOLICITUD	22/12/2015
NOMBRE DEL TITULAR	Procter & Gamble Business Services Canada Company		
DIRECCION DEL TITULAR	1959 Upper Water Street Suite 800 P.O. Box 997 Halifax Nova Scotia B3J 2X2 Canada		
PAIS DEL TITULAR	CA Canadá		
NOMBRE DEL APODERADO	PAULA BAUER VELASCO		
DIRECCION DEL APODERADO	Calle Federico Zuazo No. 1598, Edificio Park Inn, piso 01		
CLASE INTERNACIONAL	21		
<b>PRODUCTOS</b>	Cepillos de dientes		

La marque verbale **ULTRAFINO** (« ultra fine ») peut aussi être considérée descriptive car elle décrit que les brosses à dents identifiées sont ultrafines. Mais pour l'Office bolivien, ce signe mérite être enregistré.

Sur la base de ces examens menés par la Cour bolivienne et le SENAPI, nous pouvons constater que les autorités boliviennes se montrent souples dans l'appréciation du caractère descriptif du signe mis en question. En effet, les signes faibles sont bien accueillis par SENAPI et la Cour bolivienne peut confirmer leur enregistrement.

Contrairement à l'autorité bolivienne, l'autorité équatorienne se montre plus stricte quant à l'analyse du caractère descriptif d'une demande de marque déposée au niveau national.

### *III. Le caractère descriptif selon l'autorité équatorienne*

Trois décisions équatoriennes ont été étalées à continuation en vue d'illustrer la façon dont l'autorité nationale détermine le caractère descriptif d'un signe mis en question par l'administration ou par un tiers. Ces décisions ont été rendues par la Première Chambre de Propriété Intellectuelle de l'IEPI (connue aussi comme la Chambre de l'IEPI) en 2012, en 2013 et en 2017.

#### *A. L'affaire MULTI BILINGUE*

L'affaire **MULTI BILINGUE** a été tranchée par la décision n° 131-2012-CPI-1S du 10 septembre 2012<sup>265</sup> rendue par la Première Chambre de Propriété Intellectuelle de l'IEPI qui rejette le recours introduit par la société Multilingue Ecuador MBE S.A., contre la décision du Comité de Propriété Intellectuelle émise le 29 novembre 2010. Décision qui confirme totalement le contenu de la décision de la Direction Nationale de Propriété Industrielle N° 91891, laquelle rejette l'enregistrement de la marque verbale **MULTI BILINGUE** déposée par la société Multilingue Ecuador MBE S.A., pour identifier les produits de la classe 16.

La Chambre de l'IEPI refuse l'enregistrement de la marque verbale **MULTI BILINGUE** parce qu'elle est descriptive à l'égard des produits de la classe 16. Pour obtenir gain de cause, la déposante (la partie perdante dans l'affaire) allègue que son signe possède un caractère évocateur lui permettant de prétendre l'enregistrement.

Dans ce contexte, la Chambre de l'IEPI fait appel à la jurisprudence du Tribunal andin et à la doctrine pour définir le caractère descriptif en relevant ses différences vis-à-vis d'un signe évocateur, puis elle expose l'argument de la déposante, et enfin elle procède à son analyse du signe en cause.

#### **1. Le caractère descriptif selon la Chambre de l'IEPI**

D'abord, la Chambre de l'IEPI cite la décision du Tribunal andin issue de la procédure n° 3-IP-95, pour faire la différence entre le signe générique et le signe descriptif : « Il s'agit d'une désignation générique qui répond à la question "*qu'est-ce que c'est ?*". Par exemple, en prenant une pomme, la question qui se pose est : *qu'est-ce que c'est ?* et la réponse donnée automatiquement est : c'est un fruit ou une pomme ; ces deux termes sont alors génériques.

Ensuite, la Chambre de l'IEPI définit les signes descriptifs comme ceux qui indiquent la nature, la fonction, les qualités, la quantité, la finalité, l'origine, les caractéristiques ou les informations des produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé. Grâce à cette dénomination descriptive, le consommateur arrive à connaître le produit ou une de ses caractéristiques essentielles mais il n'arrive pas à le distinguer d'un autre produit semblable. Le signe est alors dépourvu de la force distinctive.

---

<sup>265</sup>« Résolution n° 131-2012-CPI-1S », décision rendue par la Première Salle du Comité de Propriété Intellectuelle le 10 septembre 2012. J'ai conservé une version PDF (Annexe 87).

La doctrine suggère une méthode pour reconnaître le caractère descriptif d'un signe. Il faut se poser la question : *comment est le produit pour lequel le signe sera enregistré ?* de sorte que la réponse spontanément formulée par un consommateur moyen sera égale à la désignation descriptive du produit concerné. La nature descriptive de la dénomination sera donc établie »<sup>266</sup>.

Pour définir la « nature descriptive », la Chambre de l'IEPI cite une autre décision du Tribunal andin issue de la procédure n° 07-IP-95 : « La nature d'un signe descriptif n'est pas une condition *sine qua non* pour disqualifier *per se* un signe : le motif de refus à l'enregistrement existe lorsque le signe demandé fait référence exactement à la qualité commune et générique d'un produit »<sup>267</sup>.

Enfin, elle cite Otero Lastres pour confirmer que les dénominations descriptives sont entendues comme celles qui informent les consommateurs et usagers sur les caractéristiques, fonctions, ingrédients, taille, qualité, valeur et d'autres propriétés du produit/service concerné<sup>268</sup>.

Vu que la déposante évoque le fait que son signe est évocateur et, par conséquent, susceptible d'être enregistré, la Chambre de l'IEPI expose cet argument.

## 2. L'argumentation de la déposante : le signe évocateur

Eu égard à la possibilité d'enregistrer un signe évocateur, la déposante cite la décision du TJCA issue de la procédure n° 07-P-95<sup>269</sup> : « Il est possible d'enregistrer un signe évocateur incorporant un élément de fantaisie qui transmettra indirectement aux consommateurs une idée permettant d'associer ce signe avec le produit qu'il propose.

Les marques évocatrices ou suggestives indiquent ni directement ni indirectement la caractéristique ou la qualité d'un produit (comme c'est le cas de signes descriptifs). Pour arriver à identifier quels produits ou quels services sont compris par la marque, le consommateur doit utiliser son imagination, c'est-à-dire il y a un processus déductif entre la marque/le signe et le produit/service »<sup>270</sup>.

Malgré l'argument de la déposante, la Chambre de l'IEPI ne statue pas en sa faveur et procède à l'analyse du signe.

## 3. La décision de la Chambre de l'IEPI

La Chambre de l'IEPI affirme ainsi que le signe demandé **MULTI BILINGUE** ne possède aucun élément de fantaisie pour écarter son caractère descriptif ni pour permettre aux consommateurs d'associer ce signe avec les produits pour lesquels il a été demandé en classe 16. Le signe décrit simplement l'une des caractéristiques de produits concernés et ne remplit pas les conditions pour être considéré évocateur<sup>271</sup>.

---

<sup>266</sup>*Id.*, p. 4. [La traduction est de moi]

<sup>267</sup>*Ibid.*

<sup>268</sup>*Ibid.*

<sup>269</sup>*Ibid.*

<sup>270</sup>« Résolution n° 131-2012-CPI-1S », *op. cit.*, note 233, p. 5. [La traduction et le soulignage sont de moi]

<sup>271</sup>*Ibid.*

En l'espèce, parmi les produits identifiés par le signe demandé **MULTI BILINGUE**, la Chambre trouve que le matériel d'enseignement garde une relation directe avec le signe demandé. Dès qu'on pose la question *comment est le matériel d'enseignement ?* On répond il est **MULTI BILINGUE**<sup>272</sup>. Suivant cette réflexion, la Chambre de l'IEPI rejette l'enregistrement du signe verbal **MULTI BILINGUE** pour être un signe descriptif à l'égard des produits de la classe 16<sup>273</sup>.

## B. L'affaire *SPRAY COLOR*

L'affaire *SPRAY COLOR* a été réglée par la décision n° 163-2013-CPI-1S du 20 mars 2013<sup>274</sup> rendue par la Première Chambre de Propriété Intellectuelle de l'IEPI qui rejette le recours introduit par la société The Sherwin-Williams Company, et qui confirme totalement le contenu de la décision de la Direction Nationale de Propriété Industrielle N° 8310775, laquelle rejette l'enregistrement de la marque verbale **SPRAY COLOR** déposée par la société The Sherwin-Williams Company, pour identifier les produits de la classe 2, tels que les peintures, vernis, laques.

La Chambre de l'IEPI tient compte de la jurisprudence du Tribunal andin et de la doctrine pour interpréter la norme andine portant sur le signe descriptif, reconnaître ce type de signe, savoir les enjeux de l'usage exclusif d'un terme descriptif et enfin, pour éclairer le principe d'indépendance pour juger le caractère descriptif.

### 1. Le caractère descriptif selon la norme andine

La Chambre de l'IEPI développe le contenu de l'alinéa e) de l'article 135 de la Décision andine n° 486 en citant la décision du Tribunal andin issue de la procédure n° 08-IP-2011 : « La norme andine et la doctrine ont exprimé que les signes descriptifs ou constitués par des mots descriptifs informent les consommateurs des caractéristiques des produits ou des services qu'ils cherchent à identifier.

Fernández-Novoa signale que le signe descriptif doit avoir la vertu de communiquer les caractéristiques (telles que, la qualité, la quantité, la finalité, etc.) à une personne qui ne connaît pas le produit/service. En outre, suivant les critères d'Otamendi, les signes descriptifs ou constitués par des mots descriptifs n'ont pas le pouvoir d'identification parce qu'ils se confondent avec les produits qu'ils vont identifier.

La norme andine interdit l'enregistrement de signes descriptifs, y compris ceux qui désignent exclusivement la qualité, la quantité, la finalité, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production ou d'autres caractéristiques/informations des produits/services, parce que telles désignations sont communes aux produits/services et ne rendent pas le signe distinctif et par conséquent, il ne pourra pas être enregistré. L'interdiction inclut les expressions laudatives qui font référence aux produits/services pour lesquels

---

<sup>272</sup>*Ibid.*

<sup>273</sup>« Résolution n° 131-2012-CPI-1S », *op. cit.*, note 233, p. 6.

<sup>274</sup>« Résolution n° 163-2013-CPI-1S », décision rendue par la Première Salle du Comité de Propriété Intellectuelle le 20 mars 2013. J'ai conservé une version PDF (Annexe 88).

l'enregistrement a été demandé. Le caractère descriptif d'un signe résulte essentiellement de la relation directe entre ce signe et les produits/services pour lesquels il a été destiné à identifier »<sup>275</sup>.

En l'espèce, le signe demandé est composé de deux mots : **SPRAY** (synonyme d'aérosol, selon le dictionnaire de la « *Real Academia Española* ») et **COLOR** (qui signifie en français « couleur »). Dans son ensemble, le signe demandé manque d'une force de caractère distinctif et il est en effet descriptif<sup>276</sup>.

Ayant en considération l'interprétation de la norme andine par la jurisprudence du Tribunal andin et par la doctrine de l'époque, la Chambre de l'IEPI a forgé une méthode pour analyser le caractère descriptif d'un signe. Méthode qui a été mise en place lors de l'examen du signe demandé **SPRAY COLOR**.

## 2. La méthode d'analyse du caractère descriptif

La méthode de la Chambre de l'IEPI pour établir le caractère descriptif consiste à poser des questions afin de vérifier si la réponse contient d'une manière ou l'autre le signe déposé. Telles questions visent insidieusement les caractéristiques et informations rattachées au signe en cause.

Dans le cas précis, le signe déposé **SPRAY COLOR** fait allusion directement à la caractéristique essentielle du produit proposé. Si on pose la question *quelles sont les marchandises identifiées par le signe ?* Immédiatement, la réponse est : peintures, laques ou vernis dont la forme de présentation est un spray ou aérosol. Cela confirme que le caractère descriptif du signe. De même, le mot *COLOR* est très lié aux peintures<sup>277</sup>.

Sur ce point, la Chambre de l'IEPI cite la décision du Tribunal andin issue de la procédure n° 110-IP-2011 : « La dénomination descriptive est identifiée lorsqu'en posant la question *comment est-elle ?* à l'égard de produit ou de service concerné, on répond utilisant justement la dénomination considérée descriptive »<sup>278</sup>.

Le caractère descriptif étant établi, la Chambre de l'IEPI rappelle les conséquences sur le marché si l'usage exclusif d'un signe descriptif est autorisé et protégé.

## 3. Les enjeux de l'usage exclusif d'un signe descriptif

Il n'est pas possible de donner l'exclusivité à une seule personne naturelle ou juridique l'usage du signe descriptif, parce qu'il porterait atteinte aux autres concurrents du secteur pertinent, lesquels seraient privés d'utiliser la phrase usuelle et nécessaire pour offrir de produits liés au secteur des peintures, laques ou vernis (...) cela constitue un attentat contre la concurrence libre et loyale, et contrevient l'article 134 de la Décision andine n° 486<sup>279</sup>.

---

<sup>275</sup>*Id.*, p. 5. [La traduction est de moi].

<sup>276</sup>*Ibid.*

<sup>277</sup>« Résolution n° 163-2013-CPI-1S », *op. cit.*, note 242, p. 6.

<sup>278</sup>*Ibid.* [La traduction est de moi].

<sup>279</sup>*Ibid.*

En citant la décision du Tribunal andin issue de la procédure n° 98-IP-2012, la Chambre de l'IEPI parle sur l'exclusivité de l'usage d'un signe : « L'exclusivité de l'usage (conférée par le droit de l'enregistrement de marques) ne permet pas que les particules, les mots, les préfixes ou les suffixes qui sont communes, nécessaires ou usuelles et qui appartiennent au domaine public, puissent être utilisés par un agent commercial.

Le fait de consentir l'usage exclusif sur un mot usuel empêcherait que le public général l'utilise et engendrerait un monopole de l'usage de particules nécessaires au profit de quelques-uns »<sup>280</sup>.

La Chambre de l'IEPI cite l'espagnol Ricardo Camacho Garcia pour appuyer cette position : « Il y a des signes dont la relation avec le produit ou le service concerné ne peut pas être proprement qualifiée comme directe, mais ils seront considérés descriptifs ou génériques parce qu'ils répondent aux expressions utilisées fréquemment par les consommateurs ou les hommes d'affaires du secteur concerné. Ils sont alors dépourvus de caractère distinctif »<sup>281</sup>.

Tel est le cas du signe **RELUCIENTE** (qui signifie en français « brillant ») demandé pour les bitumes et qui n'a pas une relation directe avec ces produits mais donne l'idée d'une « action effective ». Cette idée rend injuste le fait qu'un seul homme d'affaires s'approprie de ladite expression à titre de marque pour des produits de cirage de chaussures et tenant compte que l'usage de cette expression est commun dans ce secteur commercial, le signe *reluciente* ne doit pas être un objet d'appropriation exclusive<sup>282</sup>.

Malgré l'application directe de la norme andine sur le territoire équatorien, l'autorité équatorienne détient toujours le dernier mot pour résoudre une affaire sur le territoire national. Ladite indépendance de décision qui est aussi appuyée par la norme andine et la CAN s'applique à l'égard des décisions rendues à l'étranger, y compris celles émises par les pays andins.

#### 4. Le principe d'indépendance pour juger le caractère descriptif

Afin de défendre sa demande, la déposante allègue le fait que son signe **SPRAY COLOR** a été enregistré en Bolivie et au Paraguay, et par conséquent, il doit être aussi accepté à l'enregistrement en Équateur<sup>283</sup>. Sur ce dernier point, la Chambre de l'IEPI précise que chaque administration nationale est indépendante et que chaque cas mérite une analyse individualisée.

Elle cite la décision du Tribunal andin issue de la procédure n° 22-IP-2012, pour appuyer cette précision : « Le principe d'indépendance entre les Offices de registre de marques signifie que chaque administration peut juger indépendamment si un signe peut ou non être enregistré. Le fait qu'un signe soit enregistré dans un pays membre déterminé n'implique pas que son enregistrement doit être accepté dans tous les autres pays membres de la CAN. Si une demande d'enregistrement a été refusée dans un pays membre, cela ne signifie pas que cette demande soit refusée par les autres pays membres de la CAN.

---

<sup>280</sup>*Ibid.* [La traduction est de moi].

<sup>281</sup>*Ibid.* [La traduction est de moi].

<sup>282</sup>« Résolution n° 163-2013-CPI-1S », *op. cit.*, note 242, p. 7.

<sup>283</sup>*Ibid.*

Le principe d'indépendance implique laisser la liberté à l'Office national compétent pour qu'elle, selon son critère d'interprétation des faits et des normes, adopte la décision qu'elle considère la plus appropriée par rapport au cas mis à sa connaissance »<sup>284</sup>.

En vertu du principe d'indépendance et ayant analysé le signe verbal **SPRAY COLOR** à l'égard des produits en classe 2, la Chambre conclut que le signe en cause est dépourvu du caractère distinctif et s'avère être descriptif. Il tombe donc sous le coup de l'interdiction énoncée aux alinéas b) et e) de l'article 135 de la Décision andine n° 486.

### C. L'affaire « plus de germes »

L'affaire « **plus de germes** » a été résolue par la décision n° 266-2017-CPI-1S<sup>285</sup> rendue par la Première Chambre de Propriété Intellectuelle de l'IEPI qui accueille favorablement l'action de nullité présentée par la société Unilever N.V., et qui annule totalement l'enregistrement de la marque verbale **NO MAS GERMENES** déposée en classe 3 au nom de la société Johnson & Johnson.

En l'espèce, la Chambre de l'IEPI déclare que la marque **NO MAS GERMENES** (qui signifie en français « plus de germes ») pour identifier les savons et lingettes de la classe 3, a été enregistrée en contrevenant l'alinéa e) de l'article 135 de la Décision andine n° 486. Elle soutient que la marque « **plus de germes** » informe au consommateur que le produit sert pour éliminer les agents qui provoquent de dommages dans la santé du consommateur.

La marque en cause informe sur la fonction et les bénéfices que le produit peut apporter à la peau et à la santé. En conséquence, elle est un signe descriptif et d'un usage nécessaire par les agents économiques dans le marché et il sera préjudiciable de donner le droit exclusif sur ce signe à une seule personne<sup>286</sup>.

Compte tenu de ces trois décisions rendues par la Première Chambre de Propriété Intellectuelle de l'IEPI, il s'est avéré que l'autorité équatorienne devient très stricte lors de l'analyse du caractère descriptif et, si tel signe est dépourvu d'un élément figuratif important, il est fort probable qu'il soit rejeté.

### IV. Le caractère descriptif selon l'autorité colombienne

Pour illustrer la façon dont l'autorité colombienne évalue le caractère descriptif d'un signe déterminé, nous avons développé ci-après une décision rendue par la dernière instance de l'Office colombien (le Surintendant délégué pour la propriété intellectuelle de la SIC) dans l'affaire « salon nautique des Caraïbes ».

---

<sup>284</sup>« Résolution n° 163-2013-CPI-1S », *op. cit.*, note 242, pp. 7-8. [La traduction est de moi].

<sup>285</sup>« Résolution n° 266-2017-CPI-1S », décision rendue par la Première Salle du Comité de Propriété Intellectuelle le 12 juin 2017. J'ai conservé une version PDF (Annexe 89).

<sup>286</sup>*Ibid.*

L'affaire « **salon nautique des Caraïbes** » a été réglée grâce à la décision n° 89911<sup>287</sup> rendue par le Surintendant délégué pour la propriété intellectuelle de la SIC qui refuse l'enregistrement du signe **SALON NAUTICO DEL CARIBE** (qui signifie en français « salon nautique des Caraïbes ») déposée par la société Alun Ideas S.A.S., pour identifier les services de publicité et gestion des affaires commerciales de la classe 35 et les services d'organisation de foires et de congrès de la classe 41.

L'examineur de la Surintendance de la propriété intellectuelle aborde l'alinéa e) de l'article 135 de la Décision andine n° 486 citant la définition donnée par le Tribunal andin dans ses décisions issues des procédures n° 14-IP-96 et n° 59-IP-2004 : « Les signes descriptifs sont ceux qui, dans une certaine manière, informent les consommateurs ou les usagers sur les caractéristiques, les fonctions, les ingrédients, la taille, la qualité, la valeur ou les autres propriétés du produit ou du service pour lequel la marque a été demandée ; le signe qui indique une des caractéristiques liées aux produits ou aux services concernés résulte descriptif. Ces signes descriptifs informant sur les caractéristiques ou les qualités des produits en cause répondent à la question “comment est-il ?” »<sup>288</sup>.

Le motif absolu de refus à l'enregistrement relatif au caractère descriptif s'applique aux signes consistants « exclusivement » en un terme ou une indication descriptive. Un signe constitué d'une dénomination évocatrice (laquelle est composée de termes qui pris, isolément sont génériques, communs ou descriptifs) possède assez de force distinctive pour distinguer un produit d'un autre et peut donc être enregistré comme marque<sup>289</sup>.

Afin d'affirmer que l'enregistrement de dénominations évocatrices est possible, l'examineur cite la décision issue de la procédure n° 33-IP-1995 : « L'enregistrement de signes complexes ou composés de noms génériques ou descriptifs (...) à condition qu'ils remplissent la condition de “distinctivité” à l'égard des produits qui seront protégés par la marque »<sup>290</sup>.

Aussi, l'examineur cite la décision issue de la procédure n° 27-IP-1995 pour savoir si un signe est ou non descriptif : « Pour déterminer si une marque est descriptive, il convient de mettre en relation le signe demandé avec les produits ou les services à identifier.

S'il suggère leur qualité ou leur caractéristique essentielle, il est impossible d'avoir accès à l'enregistrement dudit signe. Du même, s'il indique la provenance, la quantité, la finalité ou une autre information primordiale. Étant face à l'expression descriptive, le consommateur est incapable d'identifier une origine commerciale déterminée »<sup>291</sup>.

Lors de l'analyse du signe déposé « **salon nautique des Caraïbes** », six types de signes descriptifs ont été relevés par l'examineur colombien pour expliquer ce refus d'enregistrement annoncé à l'alinéa e) de l'article 135 de la Décision andine n° 486.

---

<sup>287</sup> « Résolution n° 89911 », décision rendue par la Surintendance de la propriété intellectuelle le 27 décembre 2016. J'ai conservé une version PDF (Annexe 90).

<sup>288</sup> *Id.*, pp. 3-4. [La traduction est de moi].

<sup>289</sup> « Résolution n° n° 89911 », *op. cit.*, note 255, p.4.

<sup>290</sup> *Ibid.* [La traduction est de moi].

<sup>291</sup> *Ibid.*

### A. *Le caractère descriptif en vertu de la qualité du produit/service*

Les signes descriptifs servant ou pouvant servir dans le commerce pour désigner la qualité du produit ou du service. Ils présentent une propriété ou un ensemble de propriétés inhérentes au produit/service que les signes désignent<sup>292</sup>. À cet égard, l'examinateur évoque Carlos Fernández-Novoa pour nommer certains mots qui doivent être considérés descriptifs en vertu de la qualité du produit ou du service : « *excelente* » (excellent), « *supremo* » (suprême), « *extraordinario* » (extraordinaire), « *ideal* » (idéal), « *mejor* » (meilleur) et une autre qualification équivalente.

Les adjectifs précités ne doivent pas être objet d'un monopole à titre de marque par rapport à aucune classe des produits ou des services<sup>293</sup>. Toutes les indications relatives à la qualité des produits ou des services doivent rester à la libre disposition de tous les hommes d'affaires.

Par conséquent, il faut écarter *prima facie* la possibilité qu'une indication descriptive de qualité puisse être enregistrée à titre de marque<sup>294</sup>.

### B. *Le caractère descriptif en vertu de la quantité du produit/service*

L'examinateur mentionne Carlos Fernández-Novoa pour donner des exemples d'indications descriptives en vertu de la quantité du produit ou du service : « *docena* » (douzaine), « *decena* » (dizaine), « *centena* » (centaine), « *metro* » (mètre), « *gramo* » (gramme), « *kilo* » (kilo), « *litro* » (litre) (...) et leurs respectives abréviations. Ces indications ne peuvent pas être enregistrées en tant que marques<sup>295</sup>.

Il n'est pas possible non plus d'accepter l'enregistrement d'une marque consistant en une indication descriptive de quantité qui a acquis un caractère distinctif à la suite de son usage<sup>296</sup>. Ceci est dû au fait que ces indications descriptives de quantité, du poids ou du volume doivent rester disponibles pour qu'elles puissent être librement utilisées pour tous les hommes d'affaires<sup>297</sup>.

En revanche, les indications descriptives du poids, de dimension ou du volume qui possèdent un caractère historique peuvent être enregistrées comme marques à condition que celles-ci ne soient plus utilisées dans le commerce et leur signification descriptive a été supprimée de l'esprit des consommateurs<sup>298</sup>.

---

<sup>292</sup>*Ibid.*

<sup>293</sup>« Résolution n° n° 89911 », *op. cit.*, note 255, pp. 4-5.

<sup>294</sup>« Résolution n° n° 89911 », *op. cit.*, note 255, p. 5.

<sup>295</sup>*Ibid.*

<sup>296</sup>*Ibid.*

<sup>297</sup>*Ibid.*

<sup>298</sup>*Ibid.*

### *C. Le caractère descriptif en vertu de la finalité du produit/service*

Ces signes informent sur la façon et le moment approprié pour utiliser ou pour consommer les produits concernés<sup>299</sup>. En citant Carlos Fernández-Novoa, l'examineur donne quelques exemples : Les expressions anglaises comme « *AfterDinner* » par rapport aux cigares, « *AfterShave* » à l'égard d'une lotion pour être appliquée après du rasage<sup>300</sup>.

La demande de marque consistant en une indication de la finalité des produits dont le déposant allègue sa notoriété acquise par son usage, rencontre souvent des obstacles pratiquement insurmontables.

Le monopole de marque sur une indication descriptive de la finalité d'un produit limite très sensiblement le développement des activités des hommes d'affaires du secteur<sup>301</sup>.

### *D. Le caractère descriptif en vertu de la valeur du produit/service*

D'après Carlos Fernández-Novoa, cité par l'examineur, ces indications descriptives sont surtout des expressions qui à caractère général révèlent l'estimation d'un produit ou d'un service à l'égard d'autres restants. Par exemple, les expressions : « *caro* » (cher), « *barato* » (bon marché), « *económico* » (économique), « *original* » (original), « *auténtico* » (authentique) (...) <sup>302</sup>.

Dans cette catégorie, les indications relatives au prix des produits ou des services occupent une place importante, particulièrement les dénominations des unités monétaires (« livre sterling », « dollar », « euro », etc.)<sup>303</sup>. En dehors de cette catégorie, il y a les noms des unités monétaires historiques et actuellement obsolètes (« once », « doublon », etc.).

Ainsi, ces indications trouvent des barrières pratiquement infranchissables étant donné qu'elles doivent rester librement disponibles en faveur de tous les hommes d'affaires<sup>304</sup>.

### *E. Le caractère descriptif en vertu de l'origine du produit/service*

Selon Carlos Fernández-Novoa, cité par l'examineur, une demande de marque consistant en un nom/signe géographique rencontre des obstacles difficilement insurmontables (...) dans la mesure où les noms des régions/localités sont connus par le public comme une indication géographique des produits/services concernés et ne peuvent pas avoir accès à l'enregistrement<sup>305</sup>.

---

<sup>299</sup>*Ibid.*

<sup>300</sup>*Ibid.*

<sup>301</sup>*Ibid.*

<sup>302</sup>« Résolution n° n° 89911 », *op. cit.*, note 255, p. 6.

<sup>303</sup>*Ibid.*

<sup>304</sup>*Ibid.*

<sup>305</sup>*Ibid.*

Si les consommateurs lient le nom d'une localité ou d'une région avec les produits ou les services pour lesquels la marque constituée d'un nom géographique a été demandée, l'enregistrement sera refusé. Ce nom géographique doit donc rester disponible pour tous les hommes des affaires du secteur et qui sont installés dans la localité ou la zone concernée<sup>306</sup>.

#### *F. Le caractère descriptif en vertu des caractéristiques du produit/service*

Citant toujours Carlos Fernández-Novoa, l'examinateur précise qu'il suffit d'alléguer et de démontrer que la dénomination ou le signe demandé comme marque puisse servir dans le commerce pour indiquer une caractéristique du produit ou du service pour que cette dénomination soit considérée un signe descriptif<sup>307</sup>.

En l'espèce, le signe demandé **SALON NAUTICO DEL CARIBE** (qui signifie en français « salon nautique des Caraïbes ») signale la forme dont les activités de gestion d'affaires et d'organisation de foires et forums, lesquelles sont revendiquées par cette demande de marque, seront menées<sup>308</sup>.

En effet, ces activités seront mises en place à travers l'installation d'expositions commerciales (salons) de thématiques ou de caractéristiques spécifiques (nautique) et dans une région particulière (Caraïbes)<sup>309</sup>.

En conséquence, le signe en cause garde une relation directe avec les caractéristiques de quelques-uns des services qu'il identifie et ne remplit pas la fonction distinctive requise pour devenir une marque commerciale<sup>310</sup>.

Le signe demandé est une indication descriptive parce qu'il informe que les services concernés sont rendus dans un salon dédié au secteur nautique des Caraïbes<sup>311</sup>. Ce signe tombe donc sous le coup de l'interdiction établie à l'alinéa e) de l'article 135 de la Décision andine n° 486<sup>312</sup>.

Nous pouvons conclure que l'autorité colombienne mène un examen exhaustif lors qu'il s'agit de déterminer le caractère descriptif du signe mis en cause et, comme nous l'avons vu pour les autres pays de la CAN, elle fait référence à la jurisprudence andine du TJCA pour appuyer ses décisions sur ce sujet.

Pour être complet et à titre comparatif, nous aborderons par la suite une décision récente de l'EUIPO en vue de mettre en évidence l'analyse du caractère descriptif d'une DMUE.

---

<sup>306</sup>*Ibid.*

<sup>307</sup>*Ibid.*

<sup>308</sup>« Résolution n° n° 89911 », *op. cit.*, note 255, p. 8.

<sup>309</sup>*Ibid.*

<sup>310</sup>*Ibid.*

<sup>311</sup>*Ibid.*

<sup>312</sup>*Ibid.*

## V. *Le caractère descriptif selon le droit européen*

Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l'enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ».

Dans sa décision rendue par la Département d'opérations le 18 décembre 2020 qui rejette partiellement la DMUE **Global Biodiversity Score** pour les classes 9, 41 et 42, l'EUIPO précise que le fait d'interdire l'enregistrement des marques descriptives poursuit un but d'intérêt général, lequel exige que les indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisées par tous (Voir en ce sens, le § 31 de la décision rendue par la CJUE, le 23 octobre 2003 dans l'affaire n° C-191/01 P, Doublemint).

Les signes et les indications visés par ce refus de l'article 7 du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d'une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demandé (Voir en ce sens, le § 34 de la décision rendue par le TPICE, le 26 novembre 2003 dans l'affaire n° T-222/02, Robotunits).

Le fait que le signe soit inventé ne confère pas nécessairement un caractère distinctif. En effet, le fait qu'un signe soit un terme (néologisme) ou une expression inventée n'empêche pas qu'elle soit susceptible d'être descriptive (Voir en ce sens, le § 31 de la décision rendue par le TPICE, le 14 juin 2001 dans les affaires jointes n° T 357/99 et n° T 358/99, Universaltelefonbuch).

En l'espèce, l'EUIPO établit que la DMUE **Global Biodiversity Score** sera comprise par le consommateur de langue anglaise comme désignant un système de notation relatif à la biodiversité mesurée à l'échelle mondiale. Dès lors, le consommateur comprendra que le signe désigne un tel système de notation, le signe demeure donc descriptif des produits et des services relevant des classes 9, 41 et 42.

Sur l'ensemble qui précède, nous pouvons conclure que les autorités des pays andins sont plus strictes que l'EUIPO pour analyser le caractère descriptif d'une demande de marque. En effet, l'autorité colombienne qui ayant relevé plusieurs types de caractère descriptif, elle développe chaque critère lors de l'examen d'une nouvelle demande de marque. Pour ce qui est des signes constitués d'une couleur isolée, d'une forme usuelle d'un produit, d'une forme donnant un avantage fonctionnel ou technique au produit, d'un nom générique ou technique du produit ainsi que les signes trompeurs, ils seront nommés par la suite comme « les autres exclusions d'enregistrement ».

### § 2 *Les autres exclusions d'enregistrement*

Les autres exclusions d'enregistrement - c'est-à-dire les signes constitués d'une couleur, d'une forme usuelle/imposée par la nature ou donnant un avantage, d'un nom

générique/technique ou bien d'une expression trompeuse -, seront abordés à travers des décisions colombienne et péruvienne pour montrer la façon dont les autorités nationales résolvent ces types des signes qui sont refusés à l'enregistrement au niveau de la CAN (autrement dit en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou).

### *I. Les autres signes exclus en Colombie*

La décision citée ci-dessous a été prise en compte pour exposer les autres signes exclus à l'enregistrement en Colombie. Il s'agit de la décision n° 23782<sup>313</sup> rendue par le Surintendant délégué pour la propriété intellectuelle de la SIC qui confirme la décision n° 72378 du 25 octobre 2016 émise par la Direction des signes distinctifs. Ladite décision rejette l'enregistrement de la demande de marque reproduite ci-après, déposée par la société Embotelladora de Bebidas del Tolima S.A. Embebidas S.A., pour identifier les boissons gazeuses et sodas de la classe 32 :



Cette demande de marque a été frappée par des oppositions présentées par les sociétés Gaseosas Posada Tobon S.A., Pepsico Inc., The Coca Cola Company et par Maria del Pilar Montalvo Zarama. Seules les deux premières oppositions ont été bien accueillies par la SIC.

Dans la mesure où seule la couleur violette (Pantone 2965 C) est présente au sein du signe demandé, l'examineur colombien examine le refus de protéger une marque constituée d'une couleur non délimitée pour déterminer si le signe déposé mérite d'être enregistré en Colombie.

#### *A. Le signe constitué d'une couleur isolée non délimitée*

Pour qu'un signe constitué d'une couleur isolée soit enregistré à titre de marque, il doit remplir la condition de représentation graphique, sinon elle tombera sous le coup de l'interdiction décrite à l'alinéa a) de l'article 135 de la Décision andine n° 486<sup>314</sup>.

La représentation graphique peut être faite à travers d'une représentation picturale d'une couleur délimitée par une forme précise et sans équivoque et sa description doit donner une idée claire et précise de cette couleur<sup>315</sup>. Comme description écrite d'une couleur, il est

---

<sup>313</sup>« Résolution n° 23782 », décision rendue par la Surintendance de la propriété intellectuelle le 8 mai 2017. J'ai conservé une version PDF (Annexe 91).

<sup>314</sup>*Id.*, p. 10.

<sup>315</sup>*Ibid.*

possible d'accepter un code d'identification reconnue internationalement : Pantone, Focoltone ou RGB<sup>316</sup>.

L'examineur cite l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rendu le 6 mai 2003 dans *l'affaire Libertel Groep BV c/ Benelux-Merkenbureau* pour préciser que l'absence d'une forme délimitant la couleur empêche son enregistrement comme marque<sup>317</sup>. Toutefois, la CAN peut accepter l'enregistrement d'une couleur sans représentation graphique à condition qu'elle ait acquis une seconde signification grâce à son usage intensif par l'homme d'affaires<sup>318</sup>.

Dans ce contexte, « la couleur non délimitée par une forme » surmonte la condition de représentation graphique mais la condition de « distinctivité » dépend de l'homme d'affaires qui doit prouver que la couleur ait acquis un caractère distinctif en raison à son usage intensif<sup>319</sup>. Cette figure est applicable aux signes dépourvus de caractère distinctif, signes descriptifs, signes génériques, signes d'usage commun et signes consistant en une couleur isolée<sup>320</sup>.

Elle n'implique pas les signes qui ne peuvent pas être représentés graphiquement ou qui manquent de caractère distinctif (en général, lorsque l'élément verbal d'un signe est très large empêchant qu'il soit rappelé par les consommateurs). Ces signes ne peuvent pas avoir une « distinctivité survenue » ni être enregistrés<sup>321</sup>.

En outre, l'alinéa h) de l'article 135 de la Décision andine n° 486 interdit l'enregistrement des signes constitués d'une couleur isolée sans aucune délimitation. L'examineur cite la décision du TJCA issue de la procédure n° 111-IP-2009 pour développer cette norme andine. D'abord, l'alinéa h) fait référence aux sept couleurs fondamentales de l'arc-en-ciel qui sont pures et restreintes<sup>322</sup>. Si une entreprise s'approprie d'une couleur fondamentale ou pure, elle obtient un avantage compétitif démesuré, et par la même occasion, les concurrents rencontrent un fort obstacle qui peut bloquer le libre accès au marché<sup>323</sup>. Cette obstruction au marché est palpable lorsque la couleur en cause résulte usuelle dans la ligne de vente ou dans l'emballage du produit concerné<sup>324</sup>. Ensuite, l'alinéa h) fait référence aux couleurs pures qui en raison de leur chromatisme sont facilement identifiables. Également, l'interdiction comprend les couleurs secondaires, fruits de combinaisons lesquelles sont illimitées<sup>325</sup>.

L'interdiction n'est pas absolue parce qu'elle s'applique aux couleurs non délimitées par une « forme spécifique ». C'est-à-dire que si la couleur se trouve comprise dans une silhouette ou dans un trait, elle peut avoir accès à l'enregistrement. Du même, si elle fait partie d'un signe tridimensionnel à condition qu'elle ne tombe pas dans aucune autre interdiction ; à cet égard il ne faut pas oublier qu'une forme usuelle du produit délimitant la couleur ne garantit

---

<sup>316</sup>*Ibid.*

<sup>317</sup>*Ibid.*

<sup>318</sup>*Ibid.*

<sup>319</sup>*Ibid.*

<sup>320</sup>*Ibid.*

<sup>321</sup>*Ibid.*

<sup>322</sup>« Résolution n° 23782 », *op. cit.*, note 281, p. 14.

<sup>323</sup>*Ibid.*

<sup>324</sup>*Ibid.*

<sup>325</sup>*Ibid.*

pas son enregistrement<sup>326</sup>.

Une couleur pure et isolée non délimitée par une forme spécifique ne peut pas être enregistrée comme marque. *A contrario sensu*, les signes composés des deux ou plusieurs couleurs, ou ceux consistant en une couleur délimitée à condition de ne pas tomber dans un autre motif de refus, peuvent être enregistrés comme marques<sup>327</sup>.

L'examineur conclut que les couleurs primaires ne peuvent pas être appropriées mais cela n'exclut pas que leurs tonalités soient appropriées et protégées à titre de marques à condition d'être délimitées par une forme spécifique<sup>328</sup>.

La norme andine ne conditionne pas la forme qui doit délimiter la couleur. Sur ce point, il y a deux positions : la première demande que la forme délimitant la couleur soit distinctive, elle ne peut pas être une forme usuelle, commune ou fonctionnelle du produit concerné. La seconde exige que la forme délimitant la couleur ne doive pas avoir aucune contrainte<sup>329</sup>. L'exigence d'une forme distinctive ne se trouve pas à l'alinéa h) de l'article 135, mais elle est une condition de nouveauté de droit de marques que le signe demandé doit remplir pour être protégé comme une marque<sup>330</sup>.

La distinctivité acquise est applicable pour les signes frappés par cette interdiction à condition que les preuves apportées par le déposant soient solides et attestent que le public peut croire que les biens vendus avec la couleur déterminée appartiennent à une entreprise spécifique<sup>331</sup>.

Vu que le signe demandé est aussi constitué d'une bouteille, l'examineur aborde l'interdiction d'enregistrer un signe consistant en la forme usuelle du produit.

### *B. Les signes consistant en la forme usuelle du produit*

L'alinéa c) de l'article 135 de la Décision andine n° 486 interdit l'enregistrement des signes consistant en formes usuelles des produits ou de leurs emballages, ou en formes ou caractéristiques imposées par la nature ou par la fonction du produit ou du service concerné<sup>332</sup>.

La forme d'un produit déterminé est comprise comme « la configuration externe de quelque chose » et la forme commune et usuelle comme « la configuration habituelle d'un produit »<sup>333</sup>. L'emballage est compris comme « un récipient ou un verre qui conserve ou transporte quelque chose » et « ce qui enveloppe ou contient des articles de commerce ou d'autres supports pour conserver ou transporter ces articles »<sup>334</sup>.

---

<sup>326</sup>*Ibid.*

<sup>327</sup>*Ibid.*

<sup>328</sup>*Ibid.*

<sup>329</sup>*Ibid.*

<sup>330</sup>« Résolution n° 23782 », *op. cit.*, note 281, p. 15.

<sup>331</sup>*Ibid.*

<sup>332</sup>« Résolution n° 23782 », *op. cit.*, note 281, p. 17.

<sup>333</sup>*Ibid.*

<sup>334</sup>*Ibid.*

Cette interdiction fait donc référence aux marques tridimensionnelles (qui possèdent trois dimensions : hauteur, largeur et profondeur). L'examineur relève le fait que la commercialisation des produits requiert des formes, soit pour emballer le produit, soit pour lui donner une apparence. En conséquence, l'analyse des marques tridimensionnelles doit être rigoureuse et minutieuse afin d'éviter l'enregistrement de formes habituelles des produits ou des emballages<sup>335</sup>.

Néanmoins, la forme d'un produit peut être enregistrée à titre de marque, pourvu que cette marque tridimensionnelle soit arbitraire vis-à-vis des produits qu'elle désigne et de sorte qu'elle permet d'identifier une origine commerciale déterminée. Pour cela, il faut que les caractéristiques de la forme doivent être différentes à celles de la forme usuelle ou habituelle du produit concerné<sup>336</sup>.

Conformément à ce qui précède, une couleur délimitée par une forme d'un produit peut aussi tomber dans cette interdiction. Ceci suppose que la couleur soit usuelle, naturelle et fonctionnelle par rapport aux produits concernés ou aux leurs emballages et que la forme délimitant la couleur consiste exclusivement en la forme du produit concerné ou de son emballage, ou en des formes ou caractéristiques imposées par la nature ou par la fonction du produit ou du service concerné<sup>337</sup>.

Cependant, si la forme délimitant la couleur n'est pas interdite, l'ensemble sera enregistré sans que la couleur soit perçue comme appropriée. En outre, si la couleur est distinctive mais la forme qui la délimite ne l'est pas, l'ensemble sera également enregistré sans que cela soit perçu comme une appropriation d'un emballage ou d'une forme de produit<sup>338</sup>.

Par exemple, en Colombie, la couleur verte délimitée par la forme d'une bouteille pour identifier des vins tombe dans l'interdiction de l'alinéa h) de l'article 135 de la Décision andine n° 486. En effet, la forme est usuelle à l'égard du produit désigné et la couleur est dépourvue de caractère distinctif<sup>339</sup>.

Lorsque l'examineur analyse un signe consistant en la forme usuelle du signe, il doit aussi traiter les signes consistant en des formes donnant un avantage fonctionnel ou technique au produit.

### *C. Les signes constitués des formes donnant un avantage fonctionnel ou technique*

L'interdiction est établie à l'alinéa d) de l'article 135 de la Décision andine n° 486 : « Les signes consistant exclusivement en des formes ou d'autres éléments donnant un avantage fonctionnel ou technique au produit ou au service concerné »<sup>340</sup>. Ce motif absolu de refus existe pour limiter la concession de droit de marques uniquement sur les signes susceptibles

---

<sup>335</sup>*Ibid.*

<sup>336</sup>« Résolution n° 23782 », *op. cit.*, note 281, p. 18.

<sup>337</sup>*Ibid.*

<sup>338</sup>*Ibid.*

<sup>339</sup>*Ibid.*

<sup>340</sup>« Résolution n° 23782 », *op. cit.*, note 281, p. 19.

d'être enregistrés à ce titre et pour les distinguer de ceux qui puissent acquérir une protection à titre d'un brevet ou à titre d'un modèle d'utilité<sup>341</sup>.

Cette norme implique seulement les signes consistant exclusivement en des formes donnant un avantage fonctionnel au produit ou au service correspondant<sup>342</sup>. Cependant, si la forme est composée d'une partie fonctionnelle et d'une autre partie non fonctionnelle qui remplit les conditions de distinctivité et de validité, l'ensemble sera enregistré à titre de marque<sup>343</sup>.

Également, une couleur délimitée par une forme peut tomber dans cette interdiction lorsqu'elle est le résultat d'une innovation où la couleur elle-même remplit une fonction<sup>344</sup>. À titre d'exemple, se trouvent frappées par cette interdiction, les couleurs réfléchissantes et délimitées par une quelconque forme. En effet, ces couleurs remplissent la fonction technique de réfléchir la lumière<sup>345</sup>.

Rappelant l'alinéa e) de l'article 135 de la Décision andine n° 486, relatif aux signes descriptifs, l'examineur indique qu'une couleur puisse être descriptive à l'égard des produits ou des services qu'elle désigne<sup>346</sup>. C'est pourquoi, l'examineur colombien fait une précision quant aux signes constitués d'une couleur délimitée.

#### *D. Les signes constitués d'une couleur délimitée*

Une couleur délimitée par une forme peut résulter un signe descriptif lorsqu'elle informe le consommateur de façon directe la qualité, la provenance, la finalité ou une information relevant du produit<sup>347</sup>.

À titre d'exemple, se trouve frappée par ce motif de refus à l'enregistrement, la couleur violette délimitée par une forme déterminée pour identifier les produits de protection<sup>348</sup>. En effet, indépendamment des tonalités de la couleur violette, cette couleur relève un avertissement sur un risque déterminé<sup>349</sup>.

Dès que les signes descriptifs sont pris en compte dans cette affaire, l'examineur donne aussi un aperçu de la notion des signes génériques<sup>350</sup>.

#### *E. Les signes consistant en un nom générique ou technique*

L'alinéa f) de l'article 135 de la Décision andine n° 486 interdit l'enregistrement des signes consistant exclusivement en un nom générique ou technique du produit ou du service

---

<sup>341</sup>*Ibid.*

<sup>342</sup>*Ibid.*

<sup>343</sup>*Ibid.*

<sup>344</sup>*Ibid.*

<sup>345</sup>*Ibid.*

<sup>346</sup>« Résolution n° 23782 », *op. cit.*, note 281, p. 20.

<sup>347</sup>*Ibid.*

<sup>348</sup>*Ibid.*

<sup>349</sup>*Ibid.*

<sup>350</sup>*Ibid.*

concerné<sup>351</sup>.

Un signe générique se confond avec les produits ou les services concernés et peut correspondre au nom technique desdits produits ou services<sup>352</sup>. Le caractère générique d'un terme ne dépend pas du fait qu'il se trouve dans un dictionnaire ou qu'il se trouve limité par l'idiome. Il dépend de la façon dont les hommes d'affaires et les consommateurs utilisent ce terme dans le commerce<sup>353</sup>. Néanmoins, le signe évocateur constitué des termes génériques et qui possède assez de force distinctive pour distinguer un produit de l'autre, peut être enregistré à titre de marque<sup>354</sup>.

À cet égard, l'examineur allègue que la doctrine et la jurisprudence colombienne permettent l'enregistrement des signes complexes ou composés de noms génériques ou descriptifs (...) à condition qu'ils soient distinctifs face aux produits concernés<sup>355</sup>. Pour déterminer si le signe est ou non générique, il convient de poser la question *qu'est-ce que c'est ?* Et si la réponse est la désignation du produit pour lequel le signe a été demandé. Ce signe est donc générique<sup>356</sup>.

Une couleur délimitée par une forme peut aussi être considérée générique par rapport aux produits concernés. Une couleur délimitée par une forme peut désigner le genre, la catégorie, l'espèce, le produit ou le service lui-même<sup>357</sup>. Est frappée par l'interdiction, par exemple, la couleur verte délimitée par la forme d'un citron pour identifier des citrons<sup>358</sup>. Ce signe est générique étant donné que la couleur verte (y compris ses tonalités) délimitée par la forme circulaire constitue le produit qu'il identifie<sup>359</sup>.

En l'espèce, l'examineur de la SIC conclut que le signe demandé « constitué d'une couleur violette délimitée par une bouteille » pour identifier les boissons gazeuses et sodas doit être refusé :



Il conclut que ce signe ne constitue pas une forme usuelle du produit parce que le déposant prétend une protection sur la couleur violette et non sur la forme de la bouteille<sup>360</sup>. En outre, le signe demandé ne constitue pas une couleur isolée parce que la couleur violette est

---

<sup>351</sup>*Ibid.*

<sup>352</sup>*Ibid.*

<sup>353</sup>*Ibid.*

<sup>354</sup>*Ibid.*

<sup>355</sup>*Ibid.*

<sup>356</sup>*Ibid.*

<sup>357</sup>« Résolution n° 23782 », *op. cit.*, note 281, p. 21.

<sup>358</sup>*Ibid.*

<sup>359</sup>*Ibid.*

<sup>360</sup>« Résolution n° 23782 », *op. cit.*, note 281, pp. 23-24.

délimitée par la forme d'une bouteille<sup>361</sup>.

Enfin, l'examineur rejette le signe demandé en raison du fait que la couleur violette résulte descriptive à l'égard des produits visés<sup>362</sup>. En effet, la tonalité de la couleur violette, Pantone 2695 C, informe sur l'origine de fruits utilisés pour la préparation des boissons gazeuses et sodas<sup>363</sup>. En conséquence, il résulte difficile d'obtenir de la SIC l'enregistrement d'un signe constitué uniquement d'une couleur car il fait l'objet d'une longue et rigoureuse étude, lequel met en évidence les complications de l'enregistrement dudit signe.

Ayant donné une appréciation sur les autres exclusions d'enregistrement en Colombie grâce au développement d'une décision colombienne, nous procéderons de la même manière avec une décision péruvienne.

## II. Les autres signes exclus au Pérou

La décision ci-dessous a été développée pour exposer les autres exclusions d'enregistrement au Pérou, tels que certains signes tridimensionnels, les signes consistant en une forme usuelle ou en la forme imposée par la nature du produit ou bien en des formes donnant un avantage fonctionnel ou technique ainsi que les signes trompeurs.

La décision n° 4229-2015/TPI-INDECOPI<sup>364</sup> rendue par le Tribunal de la propriété intellectuelle de l'INDECOPI qui confirme la décision n° 1905-2014/CSD-INDECOPI émise par la Commission de Signes Distinctifs. Ladite décision rejette l'enregistrement de la demande de marque reproduite ci-après qui a été déposée par la société Planta Lechera Tacna S.A., pour identifier les yaourts en bouteille de la classe 29 :



La société américaine The Coca-Cola company s'oppose à l'enregistrement de cette demande de marque. Son opposition est basée sur ses marques qui couvrent les produits de la classe

<sup>361</sup> « Résolution n° 23782 », *op. cit.*, note 281, p. 24.

<sup>362</sup> *Ibid.*

<sup>363</sup> *Ibid.*

<sup>364</sup> « Résolution n° 4229-2015/TPI-INDECOPI », décision rendue par le Tribunal de la propriété intellectuelle le 28 octobre 2015. J'ai conservé une version PDF (Annexe 92).

32<sup>365</sup>. Sa première marque est constituée de la dénomination COCA-COLA et la forme tridimensionnelle, enregistrée sous le n° 115541 et la seconde est constituée du dessin de la bouteille, enregistrée sous le n° 81800<sup>366</sup>. En outre, la société opposante allègue que le signe demandé fait l'objet du motif refus établi à l'alinéa h) de l'article 136 de la Décision andine n° 486 portant sur la protection de la marque notoire<sup>367</sup>.

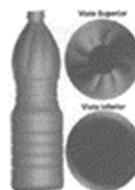
La décision rendue en première instance conclut que le signe déposé constitué d'une série des bouteilles est dépourvu de caractère distinctif et par conséquent, il ne peut pas être enregistré comme marque<sup>368</sup>.

La déposante fait appel indiquant que sa demande de marque semi-figurative présente des éléments qui lui rendent distinctif afin d'être enregistrée comme marque<sup>369</sup>. L'opposante répond à ces observations précisant que les caractéristiques du signe demandé ne sont pas suffisantes pour lui rendre distinctif. Elle ajoute qu'il y a un risque de confusion entre le signe semi-figuratif déposé et ses marques antérieurement enregistrées, lesquelles sont notoirement connues<sup>370</sup> au Pérou.

Avant de procéder à l'analyse, le Tribunal de propriété intellectuelle de l'INDECOPI soulève quelques marques tridimensionnelles, lesquelles sont aussi constituées d'une bouteille et qui



sont enregistrées par différents titulaires en classe 29<sup>371</sup>, telles que n° 124222



enregistrée au nom de la société Gloria S.A., n° 156024 enregistrée au nom de la



société Ameal S.A.A., n° 6353 enregistrée au nom de la société Hipermercados Tottus S.A. S'appuyant sur cette recherche, le Tribunal de l'INDECOPI énonce les caractéristiques des signes tridimensionnels et leur probabilité d'être enregistrés au Pérou.

<sup>365</sup>Id., p. 2.

<sup>366</sup>Ibid.

<sup>367</sup>« Résolution n° 4229-2015/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 332, pp. 2-3.

<sup>368</sup>« Résolution n° 4229-2015/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 332, pp. 3-5.

<sup>369</sup>« Résolution n° 4229-2015/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 332, p. 6.

<sup>370</sup>« Résolution n° 4229-2015/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 332, pp. 6-7.

<sup>371</sup>« Résolution n° 4229-2015/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 332, pp. 7-8.

### A. *Les signes tridimensionnels*

L'alinéa f) de l'article 134 de la Décision andine n° 486 permet l'enregistrement de marques constituées de la forme des produits ou ses emballages<sup>372</sup>. Citant le Tribunal andin, le Tribunal de l'INDECOPI explique qu'un emballage est tout récipient destiné à contenir des produits liquides ou gazeux ou ceux qui, en raison de l'absence d'un état naturel de forme fixe ou stable, reprennent la forme de leur conteneur, ou d'autres produits qui, en raison de leur taille, forme ou nature, ne peuvent pas être offerts directement au public<sup>373</sup>.

Dans la catégorie d'emballage, le Tribunal péruvien cite notamment les bouteilles, récipients, boîtes, étuis, figures, canettes, et enfin tout ce qui contient des caractéristiques de volume ou qui donne une configuration, laquelle n'est simple ni plate comme les marques bidimensionnelles<sup>374</sup>.

Or, pour que les marques tridimensionnelles puissent avoir accès à l'enregistrement, il faut qu'elles sortent de l'ordinaire<sup>375</sup>. Au-delà de contenir un article du commerce pour qu'il puisse être déplacé, transporté ou préservé, les emballages peuvent constituer un magnifique signe distinctif. Tel est le cas des bouteilles de la Coca-Cola, Old Parr ou Pepsi-Cola. Il suffit de voir l'emballage pour reconnaître le produit concerné ou la marque dénomminative apposée sur ce produit<sup>376</sup>.

Il n'est pas certain qu'un signe soit distinctif parce qu'il ne contient pas une indication avec laquelle le produit ou le service puisse être désigné<sup>377</sup>. Par exemple, si sur un emballage, il a été uniquement renseigné un nom (ou un signe quelconque sans aucun autre élément verbal ou figuratif) qu'en raison de sa banalité ou avec une douteuse capacité distinctive, le public est obligé de l'utiliser pour identifier le produit concerné. Ceci ne signifie pas que ce signe tridimensionnel soit distinctif<sup>378</sup>.

Il n'est pas certain non plus qu'un signe soit distinctif parce qu'il exprime un nouveau concept<sup>379</sup>. Ainsi, le public est habitué au fait que la publicité fasse apparaître de nouveaux mots informant sur les produits ou les services concernés d'une façon particulière. Ces expressions transmettent une information déterminée et sont reconnues comme telles et non comme indicatrices d'une origine commerciale. Donc elles ne sont pas distinctives<sup>380</sup>.

Pour déterminer le caractère distinctif d'un signe, il faut prendre compte la façon usuelle dont les signes distinctifs sont utilisés dans le secteur correspondant aux produits/services<sup>381</sup>. Le secteur pertinent est formé par les fabricants et producteurs des produits, par les fournisseurs des services ou par les consommateurs des produits ou des services concernés<sup>382</sup>. Or, la distinctivité n'est pas déterminée de la même façon pour tous les produits et services. Ainsi,

---

<sup>372</sup> « Résolution n° 4229-2015/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 332, p. 8.

<sup>373</sup> « Résolution n° 4229-2015/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 332, p. 9.

<sup>374</sup> *Ibid.*

<sup>375</sup> « Résolution n° 4229-2015/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 332, p. 10.

<sup>376</sup> *Ibid.*

<sup>377</sup> « Résolution n° 4229-2015/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 332, pp. 10-11.

<sup>378</sup> *Ibid.*

<sup>379</sup> « Résolution n° 4229-2015/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 332, p. 11.

<sup>380</sup> *Ibid.*

<sup>381</sup> *Ibid.*

<sup>382</sup> *Ibid.*

un signe peut être distinctif par rapport à certains produits ou services et non par rapport à d'autres. Pour cela, le public consommateur national devient pertinent<sup>383</sup>.

Pour préciser les éléments nécessaires d'une forme tridimensionnelle constituée d'une bouteille, le Tribunal péruvien cite Breuer Moreno qui a été mentionné dans les décisions du TJCA dans les procédures n° 113-IP-2003 (forme d'une bouteille) et n° 88-IP-2004 (figure d'une bouteille) : « Pour qu'un emballage soit enregistré comme marque, il est indispensable qu'il présente réellement une nouvelle forme soit par l'altération de configurations ordinaires ou communes, soit par de dispositions géométriques lui rendant typique et caractéristique.

S'il s'agit de la forme usuelle d'un emballage, elle doit présenter d'éléments tels que gravures, imprimés, vignettes et reliefs, lesquels impriment et donnent le trait distinctif que la loi exige, et rendent possible l'obtention de l'enregistrement exclusivement conditionné aux dessins, sans que la forme usuelle en elle-même porte un privilège quelconque »<sup>384</sup>.

Pour approfondir sur ce qui précède, le Tribunal de l'INDECOPI expose les problématiques que les signes consistant en la forme usuelle du produit peuvent mettre en évidence lors de leur examen au niveau national.

#### *B. Les signes consistant en la forme usuelle du produit*

Ces signes comprennent les formes de présentation habituelles des produits et excluent les représentations particulières et arbitraires des produits. Concernant ces représentations, le *ius prohibendi* est plus restreint.

Il s'agit d'interdire aux tiers non autorisés la reproduction exacte ou quasi exacte de la représentation particulière enregistrée à titre de marque<sup>385</sup>. Le fondement de cette interdiction repose sur le fait que la concession d'un droit exclusif sur les formes usuelles des produits limite aux concurrents la possibilité d'utiliser les formes nécessaires et indispensables de présentation des produits et/ou leurs emballages, et bloque également l'accès des concurrents au marché de ce type de produits<sup>386</sup>.

Cette partie rappelle au Tribunal de l'INDECOPI de se prononcer sur les signes consistant en la forme imposée par la nature du produit.

#### *C. Les signes consistant en la forme imposée par la nature du produit*

Les formes imposées par la nature de la fonction des produits, le Tribunal péruvien précise que ces formes peuvent être<sup>387</sup> d'une part, des formes caractéristiques qui recouvrent les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé, et d'autre part, des formes

---

<sup>383</sup>*Ibid.*

<sup>384</sup>*Ibid.* [La traduction est de moi].

<sup>385</sup>« Résolution n° 4229-2015/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 332, p. 12.

<sup>386</sup>*Ibid.*

<sup>387</sup>*Ibid.*

indispensables pour qu'un produit possède certaines qualités ou puisse satisfaire certains besoins.

Cette interdiction fait référence aux cas où les formes sont dues à la nature ou à la fonction industrielle du produit. Tel est le cas de la configuration des lames de rasoir qui doivent s'adapter à la forme d'appareils de rasage afin de remplir leur fonction.

Cependant, les formes tridimensionnelles des produits ou du conditionnement d'eux-mêmes peuvent être l'objet d'enregistrement à condition qu'elles ne découlent pas des caractéristiques propres des produits ou de l'emploi auquel ils sont destinés et qu'elles soient capables d'identifier le produit concerné par rapport à son origine commerciale<sup>388</sup>. Cela permet ainsi que le choix du public consommateur soit possible sans avoir besoin d'un autre élément verbal ou figuratif<sup>389</sup>.

Pour être complète, le Tribunal de l'INDECOPI aborde également l'interdiction d'enregistrer les signes constitués des formes donnant un avantage fonctionnel ou technique aux produits concernés.

#### *D. Les signes constitués des formes donnant un avantage fonctionnel ou technique*

La raison pour exclure la protection de ce type des signes est basée sur le fait que ces formes sont susceptibles d'être protégées à titre d'inventions. Cette faculté permet à son titulaire l'exploitation temporaire et lui donne un droit de s'opposer aux tiers par rapport à toute catégorie des produits<sup>390</sup>. Aussi, il empêche que la protection originairement concédée à ces formes à titre d'un modèle d'utilité, ou le cas échéant, à titre d'un brevet, puisse être prorogée indéfiniment *via* l'enregistrement comme marque entravant l'exploitation desdites formes lorsqu'elles tomberont dans le domaine public<sup>391</sup>.

Pour enregistrer les formes tridimensionnelles comme marques, d'abord ces formes doivent être identifiées par le public consommateur tenant compte leur origine commerciale, ensuite elles doivent posséder un caractère distinctif et leurs produits concernés doivent être choisis sans avoir besoin d'un autre élément verbal ou figuratif additionnel, enfin elles ne doivent pas compter d'une protection rattachée au modèle d'utilité ou le brevet<sup>392</sup>.

En l'espèce, la forme tridimensionnelle demandée constituée des images de la partie frontale, la partie latérale et la partie inférieure d'une bouteille, reproduites ci-après, n'est pas idéale pour identifier les yaourts en bouteille de la classe 29<sup>393</sup> :

---

<sup>388</sup> *Ibid.*

<sup>389</sup> *Ibid.*

<sup>390</sup> « Résolution n° 4229-2015/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 332, p. 13.

<sup>391</sup> *Ibid.*

<sup>392</sup> « Résolution n° 4229-2015/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 332, pp. 13-14.

<sup>393</sup> « Résolution n° 4229-2015/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 332, pp. 14-15.



En effet, elle n'est pas susceptible de réveiller chez le consommateur l'association entre le produit concerné et son origine commerciale<sup>394</sup>. À cet égard, le Tribunal péruvien reproduit

quelques formes de bouteilles trouvées sur le marché<sup>395</sup>, telles que



. Si l'enregistrement de cette forme tridimensionnelle est accepté, la déposante aura la faculté d'interdire aux tiers non autorisés la reproduction exacte ou quasi exacte de la forme demandée à l'enregistrement. Ceci bloquera l'accès des concurrents au marché de ce type des produits<sup>396</sup>.

En ce qui concerne la couleur beige de la bouteille que la déposante revendique, cet élément ne dote pas le signe demandé des qualités nécessaires pour qu'il puisse identifier et se distinguer des produits pour lesquels il a été demandé<sup>397</sup>.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal péruvien considère que le signe demandé n'est pas distinctif et par conséquent, il tombe sous le coup de l'interdiction établie à l'alinéa b) de l'article 135 de la Décision andine n° 486<sup>398</sup>. Ayant établi que le signe demandé n'échappe pas à un des motifs de refus absolu à l'enregistrement, le Tribunal indique que l'analyse de risque de confusion entre ce signe et les marques de l'opposante est sans objet<sup>399</sup>.

Comme l'autorité colombienne, l'autorité péruvienne applique une interprétation stricte de la norme andine lors de l'examen d'un signe tridimensionnel, surtout si celui-ci présente une

<sup>394</sup>*Ibid.*

<sup>395</sup>« Résolution n° 4229-2015/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 332, p. 15.

<sup>396</sup>*Ibid.*

<sup>397</sup>*Ibid.*

<sup>398</sup>*Ibid.*

<sup>399</sup>« Résolution n° 4229-2015/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 332, p. 16.

forme banale vis-à-vis des produits qu'il prétende distinguer dans le marché.

Pour aborder les signes trompeurs, la décision péruvienne n° 0380-2016/TPI-INDECOPI a été prise à titre d'exemple. Dans cette décision, l'autorité péruvienne traite aussi d'autres points de droit des marques qui, à notre avis, demeurent importants.

Parmi ces points importants, nous trouvons l'application de l'article 7 de la Convention de Washington de 1929 qui précise les conditions requises pour qu'une marque américaine puisse être protégée au Pérou et en Colombie. La Colombie et le Pérou sont les seuls pays signalés parce que parmi les quatre membres de la CAN, seulement ces deux pays ont signé cette convention.

### *E. Les signes trompeurs*

La décision ci-dessous a été développée pour exposer l'analyse du caractère trompeur d'un signe mis en question en première instance de l'INDECOPI et dont l'affaire a été analysée en appel par le Tribunal de l'INDECOPI.

Il s'agit de la décision n° 0380-2016/TPI-INDECOPI<sup>400</sup> rendue par le Tribunal de la propriété intellectuelle de l'INDECOPI qui accepte la modification du signe demandé et qui confirme la décision n° 1265-2014/CTSD-INDECOPI émise par la Commission transitoire de Signes Distinctifs. Cette dernière déclare infondée l'opposition introduite par la société Harman International Industries, Incorporated, et rejette l'enregistrement de la demande de marque semi-figurative **CROWN** reproduite ci-après, laquelle a été déposée par la société New Athletic S.A.C. en classe 9 :



Pour juger cette affaire, le Tribunal de l'INDECOPI expose les faits, identifie les points importants de l'affaire, réalise une recherche d'antériorités, se prononce sur la modification du signe demandée en appel, analyse le caractère trompeur du signe et se prononce sur l'application de la Convention de Washington.

#### § 1 Les faits dans l'affaire CROWN

Le 20 février 2014, la société péruvienne New Athletic S.A.C., demande l'enregistrement de la marque semi-figurative **CROWN JAPAN** dont la protection des couleurs noir, rouge, verte et blanc a été revendiquée, pour identifier en classe 9 les produits suivants : *radio VCD, radio DVD, équipement sonore DVD ; DVD ; lecteur DVD, lecteur CD ; piles et batteries électriques ; lecteurs de MP3, MP4, MP5 ; autoradio, télévision TFT, télévision LCD,*

---

<sup>400</sup>« Résolution n° 0380-2016/TPI-INDECOPI », décision rendue par le Tribunal de la propriété intellectuelle le 9 février 2016. J'ai conservé une version PDF (Annexe 93).

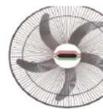
*moniteur LCD, enceintes, appareils pour l'amplification des sons, lunettes de soleil, calculatrices*<sup>401</sup>.

À l'encontre de cette demande de marque, la société américaine Harman International Industries, Incorporated présente opposition. Alléguant que l'opposante est titulaire aux Etats-Unis des marques semi-figuratives **CROWN** enregistrées sous les n° 1, 137,593, n° 1, 241, 893 et n° 1, 689, 943, couvrant toutes trois les produits de la classe 9, elle affirme que signe demandé doit être rejeté en vertu de l'article 7 de la « Convention de Washington de 1929 » car il existe un risque de confusion entre celui-ci et ses marques **CROWN**. La société opposante ajoute le fait qu'elle commercialise à grande échelle et de manière continue des produits avec la marque **CROWN** et, par conséquent, la déposante a eu connaissance à l'avance de l'existence de ses marques enregistrées ; ce n'est pas par hasard qu'elle prétend enregistrer un signe similaire à ses marques<sup>402</sup>.

Lorsque la société déposante New Athletic S.A.C. conteste l'opposition<sup>403</sup>, elle affirme

d'une part, être titulaire des marques enregistrées  n° 3413 (en classes 7 et 37), 

n° 192227 (en classe 9),  n° 195140 (en classe 11), **CROWN** n° 67169 (en classe

37),  n° 77362 (en classe 37),  n° 77092 (en classe 37),  n° 208626

(en classe 11),  n° 208824 (en classe 11), **SILVER CROWN** n° 186894 (en classe 9), **SUPER CROWN** n° 192049 (en classe 9), **LUCKY CROWN** n° 195141 (en

classe 9),  n° 195142 (en classe 9), ainsi que du nom commercial enregistré



et, d'autre part, avoir demandé l'enregistrement des marques

**LUCKY CROWN** n° 513111-2012,  n° 534101-2013,  n° 565030-2014,

 n° 565031-2014,  n° 565032-2014,  n° 565181-2014,

**LUCKY**  
**SUPER CROWN** n° 565182-2014 et **CROWN** n° 565183-2014. De plus, la déposante détient une famille de marques qui contiennent le terme **CROWN**.

Également, la société déposante New Athletic S.A.C. cite sa demande de marque **CROWN JAPAN** n° 382262-2009 déposée en classe 11 et qui a été frappée par une opposition basée sur la marque enregistrée **CROWN** (semi-figurative) n° 34531. À l'encontre de celle-ci et

<sup>401</sup> *Id.*, p. 1.

<sup>402</sup> « Résolution n° 0380-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 368, pp. 1-2.

<sup>403</sup> « Résolution n° 0380-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 368, pp. 2-5.

comme moyen de défense, elle présente une action en déchéance. Ladite marque base de l'opposition, **CROWN** n° 34531, enregistrée au Pérou en 1997 appartenait originellement à une société japonaise et qui, à la suite de la déclaration de la déchéance, cette marque a été acquise par la société déposante New Athletic S.A.C.

Enfin, la déposante soutient que l'opposition est hâtive, malveillante ainsi que tendancieuse et que son signe demandé résulte l'union de deux marques déjà enregistrées en classe 9, la

marque figurative  n° 192227 et la marque verbale **SILVER CROWN** n° 186894.

Le 27 octobre 2014, la déposante limite son libellé des produits à : *radio VCD, radio DVD, équipement sonore DVD ; DVD ; lecteur DVD, lecteur CD ; piles et batteries électriques ; lecteurs de MP3, MP4, MP5 ; autoradio, télévision TFT, télévision LCD, moniteur LCD, enceintes, appareils pour l'amplification des sons, calculatrices*<sup>404</sup>.

La Commission transitoire des Signes Distinctifs déclare infondée l'opposition introduite par la société Harman International Industries, Incorporated et rejette d'office l'enregistrement du signe demandé en vertu de l'alinéa i) de l'article 135 de la Décision andine n° 486, lequel interdit l'enregistrement de signes trompeurs comme marques<sup>405</sup>.

La société déposante New Athletic S.A.C. fait appel précisant que<sup>406</sup> la dénomination **CROWN** constitue un signe de fantaisie dont la traduction en espagnol n'est pas connue par le public consommateur péruvien et que la dénomination **JAPAN** fait partie d'autres marques enregistrées en faveur des tiers et ne peut pas être revendiquée en faveur d'un seul tiers. Elle affirme, d'une part, être titulaire d'autres deux marques contenant le terme **JAPAN**, à savoir les marques **M MINIMAX JAPAN** et **MINIMAX JAPAN**, lesquelles distinguent des produits en classe 11, et d'autre part, être titulaire d'autres quatre marques contenant le terme **CROWN**, à savoir les marques **SILVER CROWN**, **SUPER CROWN**, **LUCKY CROWN** et **TRY CROWN AMERICANO**.

En outre, la déposante indique que le signe demandé **CROWN JAPAN** est une variation de ses marques enregistrées sous les numéros 192227 (marque figurative) 186894 (**SILVER CROWN**). Elle soutient aussi que le public consommateur ne prendra pas en compte si les produits proviennent ou non de Japon et qu'il n'a pas été établi la façon dont elle tirait profit de l'indication géographique à laquelle le signe demandé fait référence ou quelles entreprises seraient affectées. De plus, l'appelante cite d'autres marques contenant le terme **JAPAN** telles que **SILVER POINT JAPAN**, **KOREA JAPAN**, **MINIMAX JAPAN**. Enfin, elle sollicite la modification de sa demande de marque parce qu'elle ne souhaite pas revendiquer la protection sur la dénomination **JAPAN**<sup>407</sup>.

La société Harman International Industries, Incorporated, l'opposante, fait aussi appel réitérant les mêmes arguments de son opposition et mettant en évidence la commercialisation des produits avec ses marques **CROWN** sur le site Web <http://www.crownaudio.com>, et sur ses autres sites de commerce électronique, tels que OLX et le « *MercadoLibre* » (marché

---

<sup>404</sup> « Résolution n° 0380-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 368, p. 6.

<sup>405</sup> *Ibid.*

<sup>406</sup> « Résolution n° 0380-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 368, pp. 7-8.

<sup>407</sup> *Ibid.*

libre) et des entreprises spécialisées<sup>408</sup>.

Ayant précisé les faits, le Tribunal de l'INDECOPI doit maintenant déterminer les points qui feront l'objet de sa décision dans le cadre de cette affaire.

## § 2 Les points soulevés dans l'affaire CROWN

Dans cette affaire, le Tribunal de l'INDECOPI identifie trois points à analyser<sup>409</sup>. D'abord, s'il convient d'accepter la modification du signe demandé. Ensuite, si le signe demandé présente ou non un caractère trompeur vis-à-vis des produits concernés. Enfin, s'il convient d'appliquer l'article 7 de la Convention de Washington.

Pour vérifier les droits antérieurs invoqués par la déposante et l'opposante ainsi que les droits antérieurs détenus par des tiers, le Tribunal de l'INDECOPI fait une recherche d'antériorités auprès de l'USPTO et de l'INDECOPI.

## § 3 La recherche d'antériorités

Dans sa recherche d'antériorités, le Tribunal de l'INDECOPI soulève que<sup>410</sup> l'opposante, Harman International Industries, Incorporated, est titulaire aux Etats-Unis des marques verbales **CROWN** n° 1,241,83 pour identifier les systèmes audio (syntoniseurs) en classe 9 et n° 1,689,943 pour désigner les microphones en classe 9.

Le Tribunal de l'INDECOPI constate aussi que la déposante, New Athletic S.A.C., est titulaire au Pérou des marques constituées par le logo  n° 3413 (en classes 7 et 37), n° 192227 (en classe 9), n° 195140 (en classe 11) et n° 71054 (en classe 35) ainsi que

des marques **CROWN** n° 67169 (en classe 37),  n° 77362 (en classe 37),  n° 77092 (en classe 37),  n° 208626 (en classe 11),  n° 208824 (en classe 11), **SILVER CROWN** n° 186894 (en classe 9), **SUPER CROWN** n° 192049 (en classe 9), **LUCKY CROWN** n° 195141 (en classe 9),  n° 195142 (en classe 9).

Également, le Tribunal signale que la société Vans, Inc (Etats-Unis d'Amérique) est titulaire de la marque verbale **TRIPLE CROWN** n° 66815 pour les lunettes en classe 9 et qu'en classe 9, différentes marques enregistrées en faveur des tiers contiennent le terme **JAPAN**, telles que **KEYSONS JAPAN** (au Chili), **KOIWA JAPAN** et logo (au Pérou), **MATSUI JAPAN** et logo (en Inde).

Concernant les marques constituées des termes **CROWN** et **JAPAN**, enregistrées au profit de la déposante, la société News Athletic S.A.C., le Tribunal indique que ce fait n'est pas

<sup>408</sup> « Résolution n° 0380-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 368, p. 8.

<sup>409</sup> « Résolution n° 0380-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 368, p. 9.

<sup>410</sup> « Résolution n° 0380-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 368, pp. 10-12.

relevant pour accepter l'enregistrement du signe demandé parce que celui-ci doit toutefois passer l'examen d'enregistrement<sup>411</sup>.

La recherche d'antériorités faite par le Tribunal de l'INDECOPI donne un panorama sur l'utilisation des termes CROWN et JAPAN au Pérou et aux États-Unis. Cette recherche a été étendue aux États-Unis car la Convention de Washington a été évoqué et le Pérou fait partie de cet accord international.

Après cette précision, nous procéderons rapidement à développer les points importants soulevés par le Tribunal de l'INDECOPI sans oublier que le point primordial est l'analyse



du caractère trompeur du signe . En ce sens, le Tribunal analyse ci-dessous le premier point de l'affaire concernant la modification de la demande de marque faite par la déposante en vue d'échapper au refus d'enregistrement.

#### § 4 La modification de la demande de marque

La modification de la demande de marque constitue une faculté de la déposante et peut être demandée à tout moment de la procédure. Le Tribunal de l'INDECOPI développe cette faculté citant l'article 143 de la Décision andine n° 486<sup>412</sup>, laquelle permet que le déposant modifie sa demande de marque à tout moment de la procédure dans la mesure où cette modification n'implique pas le changement des aspects essentiels du signe ou l'augmentation des produits ou des services signalés initialement dans la demande.

Sur ce point, le Tribunal péruvien cite la décision du Tribunal de Justice de la CAN (TJCA) issue de la procédure n° 20-IP-95 pour préciser que le déposant peut modifier les éléments secondaires et non substantiels de sa demande de marque à tout moment de la procédure jusqu'à ce qu'il y ait un acte ferme dans la voie administrative.

Selon le Tribunal péruvien, le TJCA considère que les éléments secondaires sont ceux qui n'altèrent pas l'aspect général de la demande de marque (taille et type de lettre, fautes de frappe, adresse du déposant, suppression d'un élément générique ou secondaire de la dénomination en cause [...]). Et les éléments substantiels sont les changements liés avec les éléments essentiels du signe, dans la dénomination ou dans le graphique, l'augmentation des produits ou des services, le changement de classe (...).

En espèce, la déposante demande l'enregistrement de la marque de produit constituée de la dénomination **CROWN JAPAN** et logo (couleurs revendiquées) conforme au modèle ci-après pour distinguer des produits de la classe 9. Lorsque la déposante fait appel, elle modifie sa demande de marque **CROWN JAPAN** et logo (couleurs revendiquées) à **CROWN JAPAN** et logo (couleurs revendiquées, sans revendiquer la dénomination JAPAN) :

<sup>411</sup>« Résolution n° 0380-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 368, p. 12.

<sup>412</sup>« Résolution n° 0380-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 368, pp. 12-17.



Le Tribunal péruvien cite la décision du TJCA issue de la procédure n° 70-IP-2000 pour indiquer que les éléments principaux d'une demande de marque ne sont pas susceptibles d'être modifiés. C'est-à-dire ils sont inamovibles pendant la procédure (il s'agit des changements dans les éléments essentiels, dans la dénomination ou dans le graphique, l'augmentation des produits ou des services, le changement de classe [...] au point que s'il y a une modification de cette nature, cela constituerait une nouvelle demande de marque soumise à une nouvelle procédure d'enregistrement initiale avec une publication ultérieure.

Citant la décision du TJCA issue de la procédure n° 104-IP-2003, le Tribunal péruvien précise des aspects à tenir compte lors d'une demande de modification : la demande de marque contient des éléments substantiels et accessoires puis la modification du signe peut être demandée à tout moment de la procédure.

Les éléments substantiels sont inamovibles pendant la procédure et leur modification constitue une nouvelle demande indépendante de la première ; par contre, les éléments accessoires sont la taille ou le type de lettre, présents dans la demande de marque et pour certains cas, ils constituent les fautes de frappe, l'adresse du déposant, la suppression d'un élément générique ou secondaire de la dénomination. En principe, l'élément accessoire peut changer sans altérer l'aspect général du signe demandé, et sa modification ne signifie pas la présentation d'une nouvelle demande, sinon la continuation de la demande initiale. Pour que ces changements soient acceptés, il faut qu'ils ne provoquent pas chez le public la présence d'un signe différent à celui qui a été demandé initialement.

Sachant que la modification du signe est possible à tout moment de la procédure, il faut tenir compte que la procédure administrative comporte de différentes phases ou étapes qui mènent à l'adoption d'une décision définitive (qui accepte ou non une demande de marque) et qui permettent que les changements liés aux aspects secondaires de la demande en cause puissent être effectués pendant la période comprise entre le dépôt de la demande initiale jusqu'à ce que l'autorité administrative rend la décision correspondante résolvant de manière définitive la demande d'enregistrement.



La déposante modifie sa demande de marque avec la non-revendication du terme JAPAN. Ce terme n'étant plus un élément relevant, le Tribunal péruvien accepte la modification effectuée par la déposante. En conséquence, le Tribunal stipula que le signe à être examiné est la dénomination **CROWN JAPAN** (sans revendiquer JAPAN) écrite d'une manière spéciale en couleur blanc et placée à l'intérieur d'une figure irrégulière en couleurs rouge, blanc et vert, le tout contenu dans une figure circulaire de couleur noir.

La description donnée par le Tribunal de l'INDECOPI est la base pour évaluer le caractère trompeur du signe demandé. Partant sur cette description, le Tribunal analyse ci-dessous le deuxième point soulevé dans l'affaire, à savoir l'existence ou non du caractère trompeur au sein du signe semi-figuratif **CROWN JAPAN**.

## § 5 L'interprétation du caractère trompeur

Le Tribunal de l'INDECOPI ventile la notion des dénominations trompeuses citant<sup>413</sup> l'alinéa i) de l'article 135 de la Décision andine n° 486, qui établit comme une interdiction absolue pour constituer une marque le cas des signes trompeurs. Ils sont interdits à l'enregistrement, les signes qui peuvent tromper les médias commerciaux ou le public, en particulière sur la provenance géographique, la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, les qualités ou l'aptitude à l'emploi des produits ou des services concernés.

Appelant la décision du Tribunal de Justice de la CAN (TJCA) issue de la procédure n° 12-IP-1996, le Tribunal de l'INDECOPI affirme que cette interdiction vise à protéger l'intérêt général et public, autrement dit elle cherche à protéger consommateur face à une tromperie qu'il pourrait subir à cause de l'enregistrement d'une marque. Il s'agit d'une tromperie sur la qualité, la caractéristique ou l'aptitude d'un produit ou sur la fabrication dudit produit. Se trouvent dans l'interdiction ; les dénominations qui parviennent à susciter chez le consommateur la croyance qu'il achète un produit ou un service offrant certaines qualités, caractéristiques, utilités, finalités ou tout autre facteur qui ne correspond pas à la réalité du produit ou du service.

Par exemple, le signe **IRROMPIBLE** (qui en français veut dire incassable) pour identifier de la vaisselle en porcelaine ou le signe **ALGOCAM** (mot résultant de l'union des deux termes espagnols *algodon* [qui en français veut dire coton] et *camisa* [qui en français veut dire chemise]) pour identifier des chemises fabriquées à partir d'un matériel synthétique. Dans ces circonstances, ces deux signes ne peuvent pas être enregistrés parce qu'ils donnent une information fautive ou erronée sur les produits ou les services concernés et cette information peut déterminer la décision d'achat des consommateurs.

Le Tribunal péruvien citant la décision du TJCA issue de la procédure n° 33-IP-1999 précise que la tromperie pour le public repose sur la non-conformité, la défiguration ou l'altération des caractéristiques, attitudes ou de la composition du produit face à ce que le signe reflète ou prétend refléter. Il ne suffit pas que le signe ou l'indication soit erroné, il faut que le signe ou l'indication soit capable d'influencer les cercles des consommateurs correspondants dans leur décision d'achat. Ici, il se tient compte de deux aspects, d'abord, l'aspect quantitatif rattaché au pourcentage du public qui sera trompé, ceci varie dans chaque cas parce qu'il est possible de trouver un public moins attentif, moins critique ainsi qu'un consommateur minutieux, critique, qui est en mesure de prendre de décisions libres sur le marché, ensuite, l'aspect qualitatif rattaché à la valeur économique de l'information, autrement dit il consiste à savoir si l'information résulte relevant pour prendre une décision d'achat.

Par exemple, il sera déterminant dans une décision d'achat d'une râpe à fromage que celle-

---

<sup>413</sup> « Résolution n° 0380-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 368, pp. 17-18.

ci soit résistante à la corrosion, et il y aura une tromperie si une râpe en laiton a été distinguée par la marque **INOXIDAL** (mot en espagnol qui provient du terme *inoxidable* et qui en français veut dire « inoxydable »).

Il ressort de ce qui précède que les signes trompeurs portent atteinte à la véracité et à l'honnêteté, conditions requises par la concurrence loyale, dans laquelle les marques jouent un rôle déterminant en tant qu'éléments permettant d'identifier ou de différencier les produits et les services offerts dans le marché.

Ainsi, loin de contribuer à la transparence du marché, une indication trompeuse peut provoquer mécontentement et désorientation entre les consommateurs lorsqu'elle donne une information erronée sur les produits ou les services offerts. Pour déterminer ce caractère trompeur du signe, le Tribunal péruvien met en exergue lors de son analyse les six conditions suivantes<sup>414</sup>: l'indifférence de l'intention, la tromperie provient de la marque, la relation entre le signe trompeur et les produits/services concernés, la preuve de la tromperie, la date d'appréciation de la tromperie et les indications trompeuses.

Pour la première condition, l'intention du déposant ou le fait que la tromperie a eu lieu n'est pas relevant, il suffit qu'il existe un manque de véracité sur l'information ou qu'il y ait un risque ou une aptitude de la tromperie. Deux aspects sont pris en compte, la non-véracité de l'information et l'aptitude de tromperie. L'analyse du caractère trompeur n'est pas une question de fait, mais de droit car elle tient compte de la relation existante entre le signe déposé et les produits/services concernés, et non la façon dont le signe sera utilisé sur le marché, « la façon dont les produits sont commercialisés » ou « la façon dont les services sont fournis » n'est pas pertinente pour déterminer la tromperie.

Par conséquent, la preuve de l'existence effective de la tromperie n'est pas nécessaire car le risque abstrait de tromperie est suffisant, quels que soient les effets de l'utilisation de la marque sur un certain groupe de consommateurs. En outre, pour considérer que l'usage d'une marque peut induire en erreur le public visé, il faut démontrer qu'il affecte sa façon de penser, ses habitudes ou son comportement économique.

Pour que la deuxième condition soit matérialisée, le risque de la tromperie d'une marque doit provenir d'elle-même, c'est-à-dire que le contenu ou l'expression de la marque est trompeur. Les modalités selon lesquelles la marque sera utilisée ou est utilisée ne sont pas pertinentes. Par conséquent, ce n'est pas un signe trompeur si la tromperie réside dans le fait que nous espérons être trompés par l'usage de ce signe, par exemple, la dénomination **OROBEL** [faisant référence en espagnol au terme *ORO* (or)] serait trompeuse si elle est déposée pour les bijoux, mais elle ne le serait pas pour les produits en métal, même si son usage sur le marché correspond aux produits qui seraient fabriqués en cuivre et non en or. Par conséquent, nous devons faire la distinction entre les signes essentiellement trompeurs et ceux qui, une fois utilisés, peuvent provoquer une tromperie.

S'agissant de la troisième condition, il faut retenir que, dans tous les cas, le caractère trompeur d'un signe sera jugé en fonction des produits ou services qu'il distingue et de l'avis des consommateurs concernés (acheteurs des produits ou usagers des services). Une

---

<sup>414</sup> « Résolution n° 0380-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 368, pp. 19-23.

dénomination peut être trompeuse pour certains produits ou services et arbitraire pour autres produits ou services. Par exemple, la dénomination **INOXIDABLE** serait trompeuse pour les articles en laiton, mais elle serait arbitraire pour le café ; la dénomination **MAIZOL** (faisant référence aux termes maïs et soleil) serait trompeuse pour une huile composée d'un mélange d'huile végétale et d'huile de poisson semi-raffinée, mais elle serait arbitraire les appareils de reproduction du son.

Toutefois, seul le signe sera trompeur si, dans un cas d'utilisation imaginable, il contient une indication incorrecte concernant les produits ou les services auxquels il fait référence. Le Tribunal cite Fernández-Novoa pour préciser que le caractère trompeur d'une dénomination ne peut pas être déterminé *in vacuo* : la dénomination ne doit être considérée comme trompeuse que si elle fournit des informations erronées sur l'origine géographique, la nature et les caractéristiques du produit ou du service concerné.

Concernant la quatrième condition, le Tribunal souligne que pour qu'une indication constitue un signe trompeur, la tromperie doit être évidente. Ceci ne veut pas dire qu'un examen ou une enquête ne soit pas nécessaire, mais que pour l'Autorité expérimentée et aidée par ses connaissances techniques, son matériel de recherche et ses informations d'autres sources usuelles d'information, la tromperie soit évidente. Des enquêtes longues et coûteuses ne sont pas nécessaires (par exemple, des sondages d'opinion).

En ce qui concerne la cinquième condition, le Tribunal précise que pour déterminer si un signe est trompeur, le moment de l'enregistrement s'avère important (non celui du dépôt), étant donné que si, pendant la procédure d'enregistrement, la tromperie est corrigée, le signe ne doit pas être rejeté.

Pour ce qui est de la sixième condition, le Tribunal considère que, par excellence, sont susceptibles de constituer des signes trompeurs ceux qui donnent l'impression d'indiquer des caractéristiques spécifiques ou d'indiquer l'origine géographique du produit ou du service pour lequel le signe a été demandé. Dans le premier cas, le signe sera trompeur lorsque les vraies caractéristiques du produit ou du service ne correspondent pas à l'image donnée et, pour cela, il faut d'abord déterminer si les fausses caractéristiques des produits sont susceptibles d'induire en erreur. Dans le second cas, la dénomination sera trompeuse si elle laisse croire que les produits ou services proviennent d'une origine géographique qui ne correspond pas auxdits produits ou services.

À cet égard, le Tribunal précise que les indications considérées par le public comme des dénominations de fantaisie ne relèvent pas de la prohibition analysée, soit parce qu'elles ne sont pas reconnues en tant qu'indications géographiques, soit parce que, tenant compte les produits ou les services concernés, elles ne sont pas censées provenir du lieu géographique en cause. Par exemple, au Pérou, il existe plusieurs marques enregistrées portant des noms de lieux géographiques que le public n'identifie pas comme des lieux de production typiques des produits identifiés par ces marques, telles que **FLORIDA** pour le poisson en conserve, **ALICANTE** pour le café, le thé, le cacao et autres, ou **ALASKA** pour les crèmes glacées. Ces marques ne constituent pas des appellations d'origine géographiques et ne trompent pas les consommateurs en ce qui concerne les produits auxquels elles s'appliquent, il s'agit donc des cas typiques d'appellations géographiques apparentes.

Cependant, les indications qui ne sont pas géographiques mais qui sont perçues par le public en tant que telles, tombent également sous le coup de cette interdiction (par exemple, les expressions donnant l'impression que les produits proviennent d'un certain vignoble qui n'existe pas vraiment). En revanche, il n'y a pas de tromperie lorsque les indications géographiques sont devenues des dénominations génériques ou descriptives.

En espèce, la société New Athletic demande l'enregistrement de la marque semi-figurative **CROWN JAPAN** pour distinguer radio VCD, radio DVD, équipement sonore DVD ; DVD ; lecteur DVD, lecteur CD ; piles et batteries électriques ; lecteurs de MP3, MP4, MP5 ; autoradio, télévision TFT, télévision LCD, moniteur LCD, enceintes, appareils pour l'amplification des sons, lunettes de soleil, calculatrices, en classe 9.

Il convient de noter que les produits destinés à être distingués avec le signe demandé comprennent des articles qui nécessitent une ingénierie (en particulier l'électronique) et une technologie pour leur production et leur fonctionnement, tels que : radio VCD, radio DVD, équipement sonore DVD ; DVD ; lecteur DVD, lecteur CD ; lecteurs de MP3, MP4, MP5 ; autoradio, télévision TFT, télévision LCD, moniteur LCD, enceintes, appareils pour l'amplification des sons, calculatrices, en classe 9. En ce sens, le public consommateur pourrait comprendre que les produits concernés par le signe semi-figuratif **CROWN JAPAN** proviennent du Japon et sont donc dotés de la technologie japonaise, même s'ils ne le sont pas.

La déposante, une entreprise qui se développe sur le marché national n'a pas prouvé que les produits concernés soient originaires de ce pays. Par conséquent, le signe demandé est trompeur pour distinguer les produits de la classe 9. Concernant la non-revendication du terme **JAPAN**, le Tribunal indique que malgré l'acceptation de la modification du signe demandé, le terme **JAPAN** fait toujours partie du signe demandé, ce qui sera apprécié dans son ensemble par le public consommateur, et par conséquent, la présence du terme **JAPAN** dans le signe engendrera une tromperie sur les produits que le signe demandé prétend distinguer.

Ayant jugé le signe demandé trompeur, le Tribunal s'apprête à se prononcer sur la Convention de Washington, dernier point et argument invoqué par la déposante pour sauver sa demande de marque.

## § 6 L'application de l'article 7 de la Convention de Washington de 1920

Les États faisant partie de la Convention de Washington sont les pays suivants : Colombie, Cuba, Etats-Unis, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et République Dominicaine<sup>415</sup>. À cet égard, le Tribunal péruvien rappelle que<sup>416</sup> l'article 7 de la Convention de Washington de 1920 établit que tout titulaire d'une marque légalement protégée dans un État signataire, qui a connaissance du dépôt d'une demande de marque susceptible de produire confusion chez le consommateur détient le droit de s'opposer à son enregistrement grâce aux procédures légalement établies dans le pays où la demande de marque a été présentée. Pour cela, l'opposant doit prouver que le déposant connaissait

---

<sup>415</sup>« Convention de Washington de 1929 ». J'ai conservé une version PDF (Annexe 94).

<sup>416</sup>« Résolution n° 0380-2016/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 368, pp. 23-28.

l'existence et l'usage de la marque sur laquelle l'opposition est fondée dans un des pays signataires pour distinguer des produits de la même classe visée par la demande de marque.

Pour invoquer l'application de l'article 7 de la Convention de Washington, l'opposant doit donc prouver que sa marque, base de son opposition, est bien protégée dans un des pays signataires de cette convention (Colombie, Cuba, Etats-Unis, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et République Dominicaine).

En espèce, la société opposante, Harman International Industries, Incorporated, a accrédité l'existence de ses marques américaines en classe 9, à savoir ses marques verbales **CROWN** n° 1, 241,893 pour les systèmes audios, et **CROWN** n° 1, 689, 943 pour les microphones. Comme suite à une recherche sur le site de l'Office américain (USPTO) <http://www.uspto.gov/>, il a été démontré que lesdites marques appartiennent à la société opposante, leurs dates d'enregistrement sont antérieures à celle du dépôt du signe en cause, et que selon l'Office américain, l'usage antérieurement au dépôt du signe en cause a été reconnu en 1978 et en 1979.

L'opposant doit aussi prouver l'usage de sa marque, base de son opposition, et pour cela, la société opposante a fourni comme preuves les copies des certificats d'enregistrement n° 1, 241,893 et n° 1, 689, 943, la page du site Web <http://www.crownaudio.com/>, l'impression d'une page du site Web OLX où des amplificateurs sont mis en vente en juin 2014, l'impression d'une page de MercadoLibre (qui veut dire « marché libre » en français) où des amplificateurs sont mis en vente (mais aucune date n'est affichée) et l'impression d'une page de Sonaudio où un produit avec la marque **CROWN** est mis en vente (mais aucune date n'est renseignée). Parmi ces preuves, le Tribunal a uniquement retenu les copies des certificats d'enregistrement et la page du site Web <http://www.crownaudio.com/> et les autres preuves ont été rejetées car la date était ultérieure à celle du dépôt du signe en cause et parce que, pour certaines, la date était absente.

Conformément aux preuves retenues, le Tribunal reconnaît l'usage des marques sur lesquelles l'opposition est fondée et soumet les signes en conflit à un examen de comparaison sur la base de l'article 7 de la Convention de Washington. D'abord, le Tribunal doit déterminer si les signes affrontés distinguent des produits dans une même classe ; ensuite, si le signe déposé est substantiellement identique à la marque sur laquelle l'opposition est fondée ou si, à l'égard des produits concernés, ce signe demandé est susceptible de produire confusion chez le public consommateur ; enfin, le Tribunal doit déterminer s'il y a eu connaissance préalable de la part du déposant de l'existence de la marque sur laquelle l'opposition est basée.

Ayant analysé chacune de ces trois conditions, le Tribunal conclut que le signe du déposant et les marques de l'opposant distinguent produits dans une même classe (la classe 9) et que ces signes en conflit sont similaires. En revanche, le Tribunal considère que les preuves retenues ne sont pas suffisantes pour démontrer des indices faisant supposer que le déposant avait l'intention de porter préjudice à la société opposante. De ce fait, le Tribunal déclare infondée l'opposition et rejette d'office le signe demandé parce qu'il constitue un signe trompeur en vertu de l'interdiction établie à l'alinéa i) de l'article 135 de la Décision andine n° 486.

Le fait d'évoquer le caractère trompeur d'un signe amène à l'INDECOPI à s'engager dans une analyse longue et exhaustive. En effet, le cas de signes trompeurs n'est pas pris à la légère car il s'agit d'une allégation qui peut mettre en difficulté les mesures de protection du marché national.

Les Offices nationaux des pays membres de la CAN reprennent et appliquent, selon leurs propres termes, l'article 135 de la Décision andine n° 486 qui énumère les autres signes susceptibles d'être refusés à l'enregistrement (tels que les signes descriptifs, trompeurs, ceux consistant en formes usuelles, etc.) et qui traite le caractère distinctif acquis par l'usage.

En Bolivie, l'étude de cas par cas a révélé que le SENAPI est très flexible quant à l'enregistrement de certains signes dont le caractère descriptif peut être questionné. Néanmoins, en Équateur, les deux instances du SENADI peuvent souvent être sévères lors de déterminer le caractère descriptif du signe demandé et leurs décisions peuvent être uniformes.

C'est pareil en Colombie, la SIC dirige effectivement un examen rigoureux et minutieux dans le traitement des motifs de refus énoncés à l'article 135 de la Décision andine n° 486. Dans ses décisions, la SIC relève six types des signes descriptifs dont l'enregistrement sera refusé, en raison de son caractère descriptif à l'égard du produit/service concerné :

- a) Le caractère descriptif en vertu de la qualité du produit/service,
- b) Le caractère descriptif en vertu de la quantité du produit/service,
- c) Le caractère descriptif en vertu de la finalité du produit/service,
- d) Le caractère descriptif en vertu de la valeur du produit/service,
- e) Le caractère descriptif en vertu de l'origine du produit/service,
- f) Le caractère descriptif en vertu des caractéristiques du produit/service.

Une exception à l'interdiction a été également établie pour les signes consistant en une couleur. Celle-ci prévoit que la couleur isolée puisse être enregistrée seulement si elle est limitée par une forme précise et sans équivoque. Pour s'appuyer, l'autorité colombienne cite la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne précisant que l'absence d'une forme délimitant empêche l'enregistrement du signe en cause.

S'agissant de signes consistant en formes usuelles, l'administration colombienne précise que ce motif de refus s'applique aux signes tridimensionnels et que la seule forme susceptible d'être enregistrée est la forme arbitraire vis-à-vis des produits concernés. Quant à la distinctivité acquise par l'usage au Pérou, l'INDECOPI applique le concept « *secondary meaning* » établi dans la jurisprudence américaine « *dollar-a-day* ».

Aussi, l'Office péruvien donne des critères pour détecter un signe trompeur. D'abord, il ne suffit pas que l'indication soit erronée, il faut que le signe soit capable d'influencer le consommateur dans sa décision d'achat et à cet égard, deux aspects sont à considérer, le pourcentage du public trompé (aspect quantitatif) et la valeur économique de l'information (aspect qualitatif). Ensuite, l'intention du déposant est sans importance car il suffit qu'il y ait un manque de véracité sur l'information ou qu'il y ait un risque ou une aptitude de la tromperie. Enfin, la tromperie doit, d'une part, provenir de la marque - qui doit être jugée en fonction des produits/services et de l'avis des consommateurs concernés – et, d'autre part,

être évidente au moment de l'enregistrement de la marque mise en cause. De plus, le fait de donner des caractéristiques et d'indiquer une origine géographique, qui ne correspond pas à la réalité, est susceptible de produire une tromperie.

Les autres exigences de fond, établies à l'article 135 de la Décision andine n° 486, lesquelles ont été reprises par l'autorité nationale de chaque pays andin, trouvent leurs équivalents dans la législation de l'EUIPO.

### ***Section III – Les autres exigences de fond selon l'EUIPO***

Les signes interdits à l'enregistrement par les pays andins trouvent leurs équivalents dans le premier paragraphe de l'article 7 du RMUE. Cette disposition empêche l'enregistrement des signes consistant en indications usuelles, formes usuelles, formes imposées par la nature, indications contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, indications trompeuses. Pour ce qui concerne « la distinctivité acquise par l'usage du signe mis en cause », elle est développée dans le troisième paragraphe de l'article 7 du RMUE.

L'article 7 du RMUE refuse l'enregistrement des éléments verbaux (indiquant une qualité ou une fonction positive ou attractive des produits et services) qu'ils soient demandés seuls ou combinés à des éléments descriptifs, tels que : *eco, flex/flexi, green, medi, multi, mini, mega, premium/PREMIUM, plus, super, ultra, universal*.

Il en va de même pour les suffixes de domaines de premier niveau, par exemple « .com », les abréviations de la forme juridique, les couleurs (...) ne donnent pas non plus à un signe le caractère distinctif requis.

L'EUIPO empêche également la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs portant sur des caractéristiques générales, telles que l'espèce des produits et services, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production/prestation, (...).

L'EUIPO et les pays membres de la CAN coïncident donc sur les mêmes motifs absolus de refus à l'enregistrement et partagent l'exception consistant en l'acquisition de la distinctivité grâce à l'usage de la marque mise en cause.

En revanche, une différence est soulevée entre la CAN et l'EUIPO lors de l'analyse des exigences de fond, l'EUIPO prévoit en effet une notification sur les motifs absolus de refus alors qu'au sein de la CAN, une interdiction absolue entraîne le rejet direct de la demande de marque nationale mise en question.

### ***Section IV - La notification de l'EUIPO sur les motifs absolus***

Quand la demande de marque, déposée en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou, est frappée par un motif absolu de refus, l'administration nationale concernée rend une décision rejetant l'enregistrement de la marque en cause. Des recours sont prévus à l'encontre de ces décisions mettant fin à la procédure.

En revanche, l'EUIPO donne l'opportunité au déposant de répondre aux observations portant sur des motifs absolus de refus avant qu'une décision défavorable soit rendue. Ces observations sur les motifs absolus de refus peuvent être formulées par l'EUIPO et par des tiers.

Dans le cadre de l'examen DMUE et ayant relevé un ou plusieurs motifs absolus de refus, l'examineur adresse au déposant une notification d'objections et lui donne un délai de deux mois pour y répondre.

En vertu du principe de l'économie de procédure, l'examineur formule dans sa notification toutes les objections établies à l'article 7 du RMUE, dès que possible et de préférence toutes en même temps. Il doit aussi se prononcer sur chaque motif absolu de refus de manière claire et précise.

Pour y répondre, le déposant peut argumenter et/ou demander une limitation du libellé de sa demande en vue de surmonter les objections soulevées dans la notification. Également, il peut faire valoir la distinctivité acquise par l'usage seulement si telle condition a été invoquée lors du dépôt de sa demande.

L'examineur étudiera toutes les pièces et observations avant de rendre sa décision et dans l'hypothèse où il serait convaincu du bien-fondé de l'objection, il rejettera la demande de la MUE.

Comme c'est le cas dans les pays membres de la CAN, des recours sont prévus à l'encontre de toute décision mettant fin à la procédure et le déposant de l'UE compte ainsi d'un délai de deux mois pour exercer son droit d'appel.

Ayant pris en compte la jurisprudence des pays de la CAN et la législation de l'EUIPO pour montrer l'analyse d'un signe à l'égard des motifs absolus de refus, nous développerons la condition de représentation graphique à partir de la doctrine nationale des pays membres de la CAN.

#### *Sous-chapitre IV : L'exigence de représentation graphique de la marque*

L'article 134 de la Décision andine n° 486 exige que les signes demandés à l'enregistrement en tant que marques doivent aussi être susceptibles de représentation graphique. Cette exigence est remplie facilement par les marques verbales, figuratives et semi-figuratives, lesquelles sont connues comme les marques traditionnelles.

Cependant, les agents économiques utilisent actuellement d'autres types de marques pour attirer plus de clientèle. Ces marques sont constituées des éléments nouveaux qui les rendent plus attractives sur le marché. Selon la doctrine maintenue par les pays membres de la CAN, ces marques sont connues comme les marques non traditionnelles et pour celles-ci, la représentation graphique s'avère être un obstacle difficile à surmonter.

Les marques non traditionnelles sont perçues par un des cinq sens (les visuelles, les sons, les odeurs, les saveurs et les textures) et leur représentation doit être faite par des méthodes non traditionnelles. Au sein des pays membres de la CAN, les marques non traditionnelles qui

sont les plus connues sur le marché sont les marques tridimensionnelles, sonores, gustatives, constituées d'une couleur, olfactives et tactiles.

Récemment, d'autres marques non traditionnelles ont été relevées dans les travaux universitaires en Colombie et qui méritent être citées : les marques animées ou en mouvement, les marques de position, les marques formées par hologrammes et les marques de gestes.

Nous allons développer chacune des marques non traditionnelles conformément à la doctrine des pays de la CAN ainsi que les autres marques non traditionnelles relevées par la doctrine colombienne (pays où il y a un grand nombre d'enregistrement de marques non traditionnelles).

### *Section I – Les marques tridimensionnelles*

Il s'agit des marques dont la représentation graphique consiste en des images ou dessins qui montrent sous différents angles et perspectives le caractère tridimensionnel du signe. Les quatre pays andins acceptent facilement l'enregistrement des marques tridimensionnelles si ces signes sont distinctifs et ne causent aucun risque de confusion avec un droit antérieur.

À titre d'exemple<sup>417</sup>, nous trouvons la marque tridimensionnelle nommée « *botella de gaseosa Postobón* » (qui en français veut dire « bouteille de boisson gazeuse Postobón »), enregistrée sous le numéro 389193 en Colombie pour identifier des produits de la classe 8 :



### *Section II – Les marques sonores*

La représentation graphique des marques sonores consiste en un fichier de son. Pour l'instant, seuls la Colombie et le Pérou ont pu accepter l'enregistrement de marques sonores<sup>418</sup>.

---

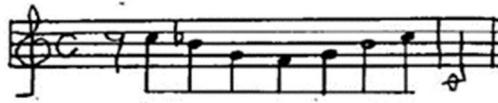
<sup>417</sup>Daniel Barrios Espinosa, « *Las Marcas Olfativas en Colombia* », *Revista la propiedad inmaterial* (Journal de la propriété immatérielle) n° 24, Juillet – Décembre 2017. J'ai conservé une version PDF du texte (Annexe 95).

<sup>418</sup>Marlenny Fernanda Zevallos Labrin, « *Marcas no tradicionales no visibles : Análisis de la normativa legal vigente en el Perú. Una grande oportunidad para las marcas olfativas* », Université de Lima, Thèse pour l'obtention de diplôme d'avocat, Juillet 2018, pp. 113-121, 138, 139, 186-194. J'ai conservé une version PDF du texte (Annexe 96).

## § 1 Les marques sonores en Colombie

La SIC a enregistré plus de marques sonores que les autres pays de la CAN. Elle compte approximativement 108 marques sonores en vigueur en Colombie. Nous citons quatre marques sonores connues et récentes en Colombie à titre d'exemple :

- a) L'enregistrement en 2013 de la marque sonore n° 275016 pour identifier les services de communication, en classe 38, au profit de la société colombienne Orbitel S.A. E.S.P. :



- b) L'enregistrement en 2010 de la marque sonore n° 415829, nommée « *Jingle Corporation Mercantil* », pour identifier les services de transport, emballage et entreposage de marchandises, en classe 39, au profit de la société colombienne Coordinadora Mercantil S.A.<sup>419</sup> :



- c) L'enregistrement en 2016 de la marque sonore n° 537573, nommée « *Jingle de Clorox* », pour identifier les préparations pour nettoyer, en classe 3, au profit de la société américaine The Clorox Company<sup>420</sup> :



- d) L'enregistrement en 2010 de la marque sonore n° 415828, nommée « *Jingle* », pour identifier les services de publicité, gestion commerciale, administration commerciale, en classe 35, au profit de la société colombienne Coordinadora Mercantil S.A.<sup>421</sup> :

<sup>419</sup>«Las Marcas Olfativas en Colombia», *op. cit.*, note 385, p. 106.

<sup>420</sup>«Las Marcas Olfativas en Colombia», *op. cit.*, note 385, p. 107.

<sup>421</sup>Catalina Sojo Molina, «Análisis del registro de marcas no tradicionales en la legislación colombiana y en el derecho comparado», Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Thèse pour l'obtention de diplôme d'avocat, 2016, p. 31-36, 71 J'ai conservé une version PDF du texte (Annexe 97).

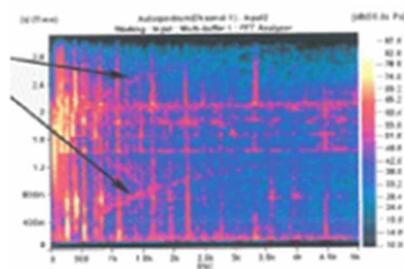


Pour satisfaire la condition de représentation graphique, la marque sonore peut être représentée par un pentagramme, un phonogramme ou une onomatopée. De même, la marque sonore peut être représentée par un sonogramme, un spectrogramme ou une notation musicale, lesquels sont une représentation graphique du son dans les axes de coordonnées. De plus, il faut accompagner la demande d'un fichier numérique où nous trouvons la reproduction du signe.

## § 2 Les marques sonores au Pérou

Il convient de préciser que les demandes des marques sonores sont soumises à un examen qui est très sévère, long et coûteux. Celui-ci implique, entre autres choses, qu'un laboratoire prépare une informe technique cherchant à prouver que le son demandé et représenté par un pentagramme, coïncide avec le son contenu dans un support, tel qu'un CD. Les frais sont toujours à charge du déposant<sup>422</sup>.

Dans sa décision n° 007488-2007/OSD-INDECOPI du 3 mai 2007, l'Office des Signes distinctifs accepte l'enregistrement de la marque sonore pour identifier des produits en classe 9, au profit de la société américaine Intel Corporation<sup>423</sup>. Celle-ci présente une disquette contenant la mélodie et le pentagramme correspondant. Grâce à ce moyen de représentation, l'autorité péruvienne conclut que le signe demandé remplit la condition de représentation graphique requise par l'article 134 de la Décision andine n° 486 :



Comme pour la SIC en Colombie, l'INDECOPI au Pérou demande un support électronique pour appuyer la représentation de la note musicale, objet de la demande d'enregistrement. Cependant, lors de l'examen du signe sonore, l'INDECOPI demeure plus exigeant que la SIC.

<sup>422</sup>«*Marcas no tradicionales no visibles: Análisis de la normativa legal vigente en el Perú. Una grande oportunidad para las marcas olfativas*», *op. cit.*, note 386, pp. 186-194.

<sup>423</sup>«*Résolution n° 007488-2007/OSD-INDECOPI* », décision rendue par l'Office des Signes distinctifs le 3 mai 2007. J'ai conservé une version PDF (Annexe 98).

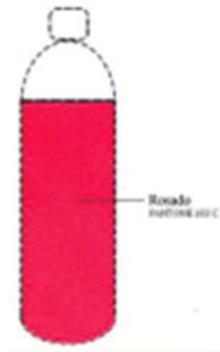
### ***Section III – Les marques gustatives***

En raison de la difficulté de représentation graphique, les marques gustatives présentent plus des obstacles pour être enregistrées par les pays andins. En effet, il n’y a pas d’accord pour l’existence d’un moyen idéal pour remplir la condition de représentation graphique<sup>424</sup>.

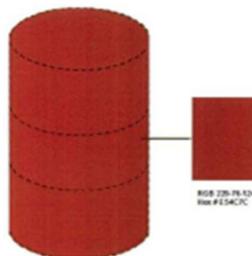
### ***Section IV – Les marques constituées d’une couleur***

Pour remplir la condition de représentation graphique, il convient de déposer un exemplaire de la couleur ou de faire référence à un standard de couleur reconnue<sup>425</sup>. Nous n’avons trouvé aucun enregistrement d’une couleur isolée au sein des pays membres de la CAN. Cependant, l’enregistrement d’une marque de couleur est possible seulement si la couleur est délimitée par une forme spécifique, à titre d’exemple, nous citons les deux enregistrements colombiens suivants :

- a) L’enregistrement n° 507282 en 2014 de la marque de couleur rose délimitée par la forme d’une bouteille, pour identifier les eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, en classe 32, au profit de la société colombienne Gaseosas Posada Tobon S.A. Postobon S.A. :



- b) L’enregistrement n° 485762 en 2014 de la marque de couleur rose délimitée par la forme d’un conteneur cylindrique, pour identifier les produits chimiques, surtout les liquides et les fluides usés dans l’industrie métallurgique, en classe 1, au profit de la société américaine Milacron LLC :



<sup>424</sup>« Las Marcas Olfativas en Colombia », *op. cit.*, note 385, p. 107.

<sup>425</sup>« Las Marcas Olfativas en Colombia », *op. cit.*, note 385, pp. 109-110.

## *Section V – Les marques olfactives*

La représentation graphique est le grand obstacle à l'enregistrement d'un signe olfactif<sup>426</sup>. Nous n'avons trouvé aucun enregistrement d'une marque olfactive au sein des pays membres de la CAN. En Colombie, le pays où il y a plus d'enregistrements de marques non traditionnelles, il y a eu des tentatives infructueuses pour enregistrer des marques olfactives, à savoir<sup>427</sup> :

### *§ 1 La première tentative en 2005*

La première tentative consiste en la demande de marque olfactive n° 05047635, déposée le 17 mai 2005 par le laboratoire Cero S.A., pour distinguer les crèmes, shampoings, savons, parfums, dentifrices, en classe 8. Le déposant décrit sa marque avec le graphique ci-après :



Dans sa décision n° 011956 du 30 avril 2007, la SIC rejette cette demande en indiquant que la description ne remplit pas la condition de représentation graphique et que le signe est dépourvu de caractère distinctif. Le déposant fait appel et demande l'enregistrement du signe demandé comme une marque sonore. Cependant, dans sa décision n° 17152 du 3 avril 2009, la SIC confirme la décision n° 011956 et refuse l'enregistrement de la demande de marque en cause.

### *§ 2 La deuxième tentative en 2010*

La deuxième tentative concerne la demande de marque olfactive n° 10039538, déposée le 7 avril 2010 par la société de services publics Empresas Públicas de Medellín, pour distinguer les services de publicité, gestion des affaires, administration commerciale, emplois de bureau, en classe 35. La déposante décrit sa marque comme suit :

« Odeur composée de : (a) un fond d'agrumes prédominant, intégré avec (b) un soupçon d'arôme de jasmin et, (c) de manière complémentaire, des notes légères composé de mélanges de jasmin avec citron, eucalyptus à la menthe et citronnelle. Cette odeur évoque un environnement campagnard lié à des lieux proches de la nature pure et vivante, générant

<sup>426</sup>«Las Marcas Olfativas en Colombia», *op. cit.*, note 385, pp. 118-125.

<sup>427</sup>*Ibid.* [La traduction est de moi].

des sensations de vitalité, de confort, de tranquillité et de fraîcheur ». Cette description a été accompagnée de la formule suivante :

COMPUESTO	%
Acido ciclopentan acetico, 3-oxo 2-pentil metil ester	21,113
Limoneno	17,013
Diisopropilglicol monoetileter	14,398
2,6 octadien 1 ol 3,7 dimetil	12,668
Linallil isobutirato	7,833
Octanal	6,826
Acido ciclopentanacetico, 3-oxo 2-pentil metil ester	7,864
(7R)-isopentil-4,5-dioxo-octahidronen-4-il metanol	3,313
1,2 dihidrovalatol	2,203
3 buten 2 on 4-(2,6,6 trimetil 1 ciclohexen 1 il)	2,000
2 Butanol 3,3' oxibis	1,680
Diethylalato	1,560
Tonalol	1,200
Acido benzoino acetico, 2-fenil etil ester	0,861
7 octen 2 ol 2,6 dimetil	0,848
2,6 octadien 1 ol 3,7 dimetil acetato	0,646
2,6 octadienil 3,7 dimetil	0,624
3 ciclohexen 1 carboxaldehato 3,4 dimetil	0,606
2-(4a,8-Dimetil-6-oxo-1,2,3,4,4a,5,8a-octahidro naftalen 2 il) propionaldehido	0,554
Mentol	0,516
1 H indene 2,3,3 a 4,7 a hexahidro 2,2,4,4,7,7 hexametil	0,485
o-isometil ionona	0,464
Hexanol	0,368
Trazas de impurezas irrelevantes en el análisis.	0,057
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

Dans sa décision n° 1765 du 26 janvier 2011, la SIC rejette cette demande de marque précisant que la formule ne remplit pas la condition de représentation graphique parce que celui-ci fait référence à la fabrication de l'odeur.

A la suite de ces deux dépôts rejetés, la SIC a établi deux « Notions » sur la marque olfactive :

Notion n° 30326 du 13 mai 2011 : « Conformément à la réglementation applicable en Colombie, la probabilité de l'enregistrement d'un signe olfactif serait plus efficace si le demandeur apporte [ra] la preuve sur le caractère distinctif acquis par le signe sur le marché, c'est-à-dire, qu'un pourcentage représentatif de consommateurs reconnaissent l'arôme comme une marque des produits respectifs, en application du dernier alinéa de l'article 135 de la Décision andine n° 486 ».

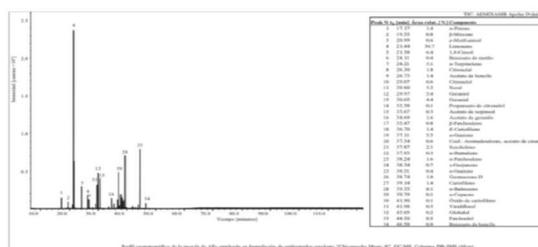
Et Notion n° 75464 du 8 août 2011 : « La représentation graphique doit être claire, précise, durable, complète et objective et que dans le cas où il y a lieu d'une description chimique, celle-ci doit être intègre, claire, précise et compréhensible pour tous les fabricants et consommateurs de l'odeur demandée comme marque ».

La société de services publics Empresas Públicas de Medellín fait appel contre la décision n° 1765 et donne une nouvelle description de la marque olfactive en cause pour qu'elle puisse être enregistrée par la SIC : « Odeur composée de : (a) un fond d'agrumes prédominant, intégré avec (b) un soupçon d'arôme de jasmin et, (c) de manière complémentaire, des notes légères composé de mélanges de jasmin avec citron, eucalyptus à la menthe et citronnelle. *Cette odeur évoque un environnement campagnard lié à des lieux proches des sources d'approvisionnement en eau naturel* ; également, l'odeur rappelle les éléments de la nature pure et vivante, générant des sensations de vitalité, de confort, de tranquillité et de fraîcheur ».

Cependant, dans sa décision n° 90525 du 29 décembre 2016, la SIC confirme la première décision rendue dans cette affaire et rejette totalement l'enregistrement de la marque olfactive en question.

### § 3 La troisième tentative en 2017

La troisième tentative concerne la demande de marque olfactive n° SD2017/0012803, déposée le 22 février 2017 par l'« Universidad Industrial de Santander », pour distinguer le gel antibactérien, *splash* repelant, huile pour massage, savon liquide et solide, relevant des classes 3 et 5. La représentation graphique du signe a été présentée par une description chromatographique, reproduite ci-après, mais ladite demande est toujours sous l'examen de fond par l'autorité colombienne :



Comme nous l'avons constaté, à l'heure actuelle, il est difficile d'obtenir des pays membres de la CAN l'enregistrement d'une marque olfactive en raison de l'absence d'une représentation graphique.

### Section VI – Les marques tactiles

Il s'agit de marques perçues par le sens du toucher. Les marques tactiles doivent être assez arbitraires et distinctives à l'égard de produit ou de service concerné<sup>428</sup>. Seuls l'Équateur et la Colombie ont accepté l'enregistrement d'une marque tactile.

En Colombie, la marque tactile est constituée par une surface incorporée dans un objet ou par son emballage, qui, lorsqu'elle est perçue au toucher, est capable de distinguer un produit et d'informer de son origine commerciale<sup>429</sup>. Le seul exemple trouvé dans ce pays est l'enregistrement n° 544828 (reproduit ci-après), lequel a été déposé le 27 février 2015 par la société Diageo Brands B.V., pour distinguer les boissons alcoolisées à l'exception de bières, en classe 33 :



En Équateur, nous trouvons ce même enregistrement de la société Diageo Brands B.V. pour distinguer des produits en classe 33. L'IEPI accepte son enregistrement précisant que

<sup>428</sup>«Análisis del registro de marcas no tradicionales en la legislación colombiana y en el derecho comparado», op. cit., note 389, p. 31.

<sup>429</sup>«Análisis del registro de marcas no tradicionales en la legislación colombiana y en el derecho comparado», op. cit., note 389, p. 71.

l'impression en relief faite du signe remplit la condition de représentation graphique<sup>430</sup>.

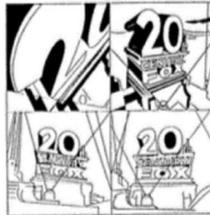
Pour compléter cette liste de marques non traditionnelles, nous trouverons ci-dessous les autres marques non traditionnelles mises en valeur par les universités colombiennes.

### *Section VII – les autres marques non traditionnelles*

Pour ce qui concerne les autres marques non traditionnelles, nous citons exemples des marques animées, marques de position et marques hologrammes, lesquelles ont été relevées par la doctrine colombienne<sup>431</sup> :

#### *§ 1 Les marques animées*

La marque animée ou en mouvement consiste en la séquence des images. La doctrine colombienne trouve un exemple auprès de l'USPTO. Il s'agit de l'enregistrement connu comme le logo de 20th Century Fox Film Corporation aux Etats-Unis :



En Colombie, nous trouvons, entre autres, les quatre enregistrements suivants en tant que

marques animées :



n° 467275 (en classe 35),



n° 512639 (en



classe 5), n° 560733 (en classes 9, 16 et 42),



n° 605286 (en classes 35 et 42).

#### *§ 2 Les marques de position*

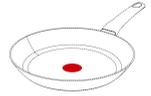
La doctrine colombienne trouve un exemple de marque de position dans les registres nationaux de la SIC. Il s'agit de la marque de position nommée « étiquette des jeans Levi's », enregistrée sous le n° 237717 en Colombie :

<sup>430</sup>«*Marcas no tradicionales no visibles: Análisis de la normativa legal vigente en el Perú. Una grande oportunidad para las marcas olfativa*», *op. cit.*, note 386, pp. 138-139.

<sup>431</sup>«*Análisis del registro de marcas no tradicionales en la legislación colombiana y en el derecho comparado* », *op. cit.*, note 389, pp. 33-36.



Trois autres enregistrements colombiens en tant que marques de position sont :



n° 697022 (en classe 21),



n° 702518 (en classe 39),



n° 680459 (en classe 25).

### § 3 Les marques hologrammes

Pour les marques hologrammes, la doctrine colombienne trouve son exemple parmi les registres européens. Il s'agit de la marque suisse formée par hologrammes et enregistrée sous le numéro IR 638 249 en classes 9, 16, 36 et 38 :



### § 4 Les marques de gestes

La doctrine colombienne trouve un exemple de marques de gestes dans les registres nationaux de la SIC. Il s'agit de la marque gestuelle « **TODO BIEN** » (qui en français veut dire « tout va bien »). La SIC a accepté son enregistrement en 2016 sous le numéro 534039 pour distinguer des services en classe 35 au profit de Monsieur Pibe Valderrama. Ce cas est considéré sans précédents en Colombie :



MARCA GESTUAL: LA GESTICULACIÓN "TODO BIEN" ACOMPAÑADA CON EL PULGAR EXTENDIDO, EN SEÑAL DE APROBACIÓN.



Deux autres marques gestuelles enregistrées en Colombie sont :



n° 633296 (en classes 32 et 43),

n° 496822 (en classe 30).

Ayant donné un aperçu des différents types de marques existantes dans les pays membres de la CAN, nous constatons que les marques non traditionnelles trouvent peu à peu leur place au sein de la CAN, mais aussi au sein de l'EU IPO.

### *Section VIII – La réception des marques non traditionnelles par l'EU IPO*

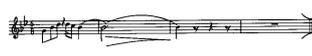
Pour les pays membres de la CAN et l'EU IPO, les marques non traditionnelles remplissent difficilement la condition de représentation graphique. Sachant que la liste de signes susceptibles de devenir une marque n'est pas limitative, les marques gustatives et olfactives devraient aussi être enregistrées mais il n'existe pas, pour l'instant, de support approprié pour les représenter graphiquement.

En revanche, les marques sonores ont pu bien remplir cette condition et les administrations nationales des pays membres de la CAN ainsi que l'EU IPO permettent leur enregistrement. Pour l'instant, seuls la Colombie et le Pérou possèdent dans leurs registres des marques sonores en vigueur. Leur représentation graphique a été matérialisée par des moyens qui ressemblent à ceux qui ont été aussi acceptés par l'EU IPO.

Nous allons citer ci-après plusieurs exemples des marques non traditionnelles acceptées par l'EU IPO en vue de décrire les moyens utilisés pour remplir la condition de représentation graphique.

#### *§ 1 Les marques sonores*

Pour que les marques sonores peuvent remplir la condition de représentation graphique, les déposants ont utilisé les notes musicales et les fichiers MP3. L'enregistrement de certaines marques sonores demeure possible car leurs supports - qui sont matérialisés par les notes musicales (portée) - servent à remplir la condition de représentation graphique requise par l'EU IPO. À cet égard, nous trouvons les deux enregistrements suivants :

a) La MUE  n° 1 637 859 déposée le 26 avril 2000, enregistrée le 16 mai 2002 puis renouvelée en 2010 et en 2020.

b) La MUE  n° 1 480 805 déposée le 28 janvier 2000, enregistrée le 13 mars 2001 puis renouvelée en 2010 et en 2020.

Les fichiers MP3 avec une représentation graphique convenable sous format JPEG (sonagramme indiquant le temps, la fréquence et l'intensité) peuvent aussi remplir la condition de représentation graphique requise par l'EUIPO. À ce sujet, nous trouvons les deux enregistrements suivants :

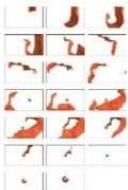
- a) La MUE  n° 17 975 948 déposée le 28 octobre 2018 et enregistrée le 13 mars 2019.

- b) La MUE  n° 17 592 031 déposée le 13 décembre 2017 et enregistrée le 20 avril 2018.

## § 2 Les marques animées

L'enregistrement des marques animées ou de mouvement est aussi possible dans les pays membres de la CAN et dans l'UE, mais quelques exemples ont été seulement trouvés au sein de l'Office colombien.

L'EUIPO accepte le format de fichiers MP4 (vidéo) et JPEG (pour les séries d'images séquentielles immobiles) afin de matérialiser la représentation de graphique des marques animées. L'Office européen demande aussi que la marque de mouvement soit accompagnée d'une description expliquant le mouvement dont le nombre de plans dépendra du mouvement concerné et aucune limite n'a été imposée à cet égard. Les trois enregistrements suivants ont été cités à titre d'exemple :

- a) La MUE  n° 8 581 977 déposée le 29 septembre 2009, enregistrée le 18 mars 2011 mais non renouvelée en 2019.

- b) La MUE  n° 5 338 629 déposée le 8 septembre 2006, enregistrée le 31 juillet 2007 mais non renouvelée en 2016.

- c) La MUE  n° 17 894 840 déposée le 2 mai 2018 et enregistrée le 14 décembre 2018.

### § 3 Les marques de couleur

Les administrations nationales des pays membres de la CAN et l'EUIPO permettent aussi l'enregistrement des marques de couleur. Les pays membres, par exemple la Colombie, ont accepté l'enregistrement des marques constituées d'une couleur à condition que la couleur soit délimitée.

Comme l'atteste les trois enregistrements ci-dessous, l'EUIPO accepte le format de fichier JPEG pour matérialiser la représentation graphique des marques constituées d'une couleur unique :

- a) La MUE  n° 2 087 005 déposée le 13 février 2001, enregistrée le 6 mai 2004 et renouvelée en 2011.
- b) La MUE  n° 3136 déposée le 1<sup>er</sup> avril 1996, enregistrée le 4 octobre 1999 mais non renouvelée en 2006.
- c) La MUE  n° 655 019 déposée le 3 octobre 1997, enregistrée le 17 mai 2004, renouvelée en 2007 et en 2017.

Également, l'EUIPO permet l'enregistrement de la combinaison de couleurs à condition que sa représentation graphique comporte un agencement systématique associant les couleurs concernées, telles que les quatre enregistrements suivants :  n° 8 298 499,  n° 463 174,  n° 2 467 876 et  n° 3 286 614. Pour matérialiser leur représentation graphique, l'EUIPO accepte aussi le format de fichier JPEG.

### § 4 Les marques de position

Les administrations nationales des pays membres de la CAN et l'EUIPO acceptent l'enregistrement des marques de position. Dans le registre colombien, il figure plusieurs enregistrements de ce type de marque.

L'EUIPO accorde aussi l'enregistrement des marques de position à condition que leur dépôt soit accompagné d'une description détaillant le positionnement de la marque et pour matérialiser la représentation graphique requise, l'EUIPO accepte le format de fichier JPEG, par exemple les trois enregistrements suivants :

- a) La MUE  n° 1 027 747 déposée le 24 décembre 1998, enregistrée le 7 septembre 2004 et renouvelée en 2009 et en 2019.

- b) La MUE  n° 1 180 231 déposée le 20 mai 1999, enregistrée le 20 avril 2005 et renouvelée en 2009 et en 2019.

- c) La MUE  n° 8 586 489 déposée le 1<sup>er</sup> octobre 2010, enregistrée le 30 juin 2011 et renouvelée en 2019.

### § 5 *Les marques tridimensionnelles d'un espace*

Une autre forme de représentation graphique prévue par la législation en vigueur de l'EUIPO et qui est absente dans la Décision andine n° 486, est la représentation tridimensionnelle d'un espace. Son dépôt doit être accompagnée d'un simple dessin combinant des lignes, des contours et des formes, sans indication de taille ni de proportions.

En ce sens, voir la décision n° C-421/13 rendue dans l'affaire *Apple*, par la Cour de l'EUIPO le 10 juillet 2014, la demande de marque en question a été reproduite ci-dessous à titre informatif :



Par ailleurs, de nouveaux types des marques non traditionnelles sont acceptés par l'EUIPO.

### § 6 *Les autres marques non traditionnelles*

Ces nouveaux types de marques non traditionnelles au sein de l'EUIPO sont les marques de motif, les marques multimédia et les marques hologrammes.

L'EUIPO accepte le format de fichier JPEG pour matérialiser la représentation graphique des **marques de motif**, par exemple les trois enregistrements suivants :

- a) La MUE  n° 377 580 déposée le 8 octobre 1996, enregistrée le 21 juin 1999 et renouvelée en 2006 et en 2016.

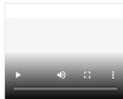
- b) La MUE  n° 15 602 déposée le 1<sup>er</sup> avril 1996, enregistrée le 28 novembre 1997 et renouvelée en 2006 et 2016.

- c) La MUE  n° 5 365 754 déposée le 6 octobre 2006, enregistrée le 20 septembre 2007 et renouvelée en 2016.

Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2017, l'EUIPO accepte le format de fichier MP4 (maximum 20 Mo) pour remplir la condition de représentation graphique lors de l'enregistrement des **marques multimédia**, par exemple les trois enregistrements suivants :

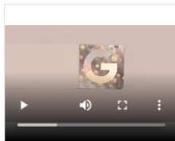
- a) La MUE  n° 17 451 816 déposée le 10 novembre 2017 et enregistrée le 28 février 2018.

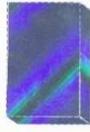
- b) La MUE  n° 17 635 293 déposée le 20 décembre 2017 et enregistrée le 27 avril 2018.

- c) La MUE  n° 17 941 596 déposée le 13 août 2018 et enregistrée le 9 janvier 2019.

L'EUIPO accepte les formats de fichiers JPEG, MP4 (maximum 20 Mo) pour remplir la condition de représentation graphique requise aux **marques hologrammes**, par exemple les trois enregistrements suivants :

- a) La MUE  n° 12 383 171 déposée le 26 novembre 2013 et enregistrée le 11 avril 2014.

- b) La MUE  n° 17 993 401 déposée le 28 novembre 2018 et enregistrée le 24 avril 2019.



- c) La MUE n° 2 559 144 déposée le 1<sup>er</sup> février 2002, enregistrée le 7 février 2005 et renouvelée en 2012.

Les marques traditionnelles qui sont les marques verbales, figuratives et semi-figuratives remplissent facilement la condition de représentation graphique, établie à l'article 134 de la Décision andine n° 486. Cependant, les agents économiques utilisent actuellement de plus en plus des marques non traditionnelles pour attirer de clientèle.

Les marques non traditionnelles qui requièrent d'un support particulier pour remplir la condition de représentation graphique sont les marques tridimensionnelles, sonores, gustatives, constituées d'une couleur, olfactives, tactiles ainsi que les marques animées, les marques de position, les marques formées par hologrammes et les marques de gestes.

À l'heure actuelle, les quatre pays andins acceptent l'enregistrement des marques tridimensionnelles dont la représentation graphique consiste en des images montrant sous différents angles et perspectives le caractère tridimensionnel du signe demandé.

L'enregistrement des marques sonores est possible dans seuls deux pays andins, la Colombie et le Pérou. Les autorités colombienne et péruvienne ont admis la note musicale, le pentagramme ou le support électronique contenant la musique comme moyens de représentation pour ce type de marque. L'Office colombien est plus flexible lors de l'analyse de la condition de représentation graphique vu qu'il a enregistré plusieurs marques sonores.

Vu qu'aucun moyen n'est l'idéal pour remplir la condition de représentation graphique, aucun pays andin n'accepte l'enregistrement des marques gustatives et olfactives. Il en va de même pour les marques constituées d'une seule couleur au moins que la couleur soit délimitée par une forme spécifique, il existe plusieurs enregistrements colombiens sur ce sujet.

L'enregistrement des marques tactiles est pour l'instant possible dans seuls deux pays andins, les autorités colombienne et équatorienne ont effectivement accepté la même impression en relief d'une bouteille comme moyen de représentation graphique pour ce type de marque.

En ce qui concerne les marques de position et de gestes, la Colombie a pu fournir plusieurs exemples pour chacune de ces types de marques. Les exemples plus connus sont l'enregistrement de la marque de position nommée « étiquette des jeans Levi's » et l'enregistrement sans précédents de la marque gestuelle « tout va bien » de Monsieur Pibe Valderrama.

Seul l'Office colombien détient pour l'instant plusieurs enregistrements qui attestent l'acceptation des marques animées au niveau national. Cependant, s'agissant des marques hologrammes, la doctrine colombienne fait appel à l'enregistrement suisse

pour illustrer ce type de marque en raison qu'aucun enregistrement n'a été trouvé dans les bases officielles des pays andins.

Par rapport aux pays andins, l'EUIPO accueille plus facilement les marques non traditionnelles. Par exemple, l'EUIPO a admis les notes musicales et les fichiers MP3 en tant que moyens de représentation graphique pour les marques sonores.

Par ailleurs, le format de fichiers MP4 et JPEG ainsi qu'une description expliquant le mouvement ont été acceptés lors de l'enregistrement des marques animées. C'est pareil pour les marques constituées d'une seule couleur, les fichiers JPEG servent à matérialiser la condition de représentation graphique requise par l'EUIPO pour ces marques.

Le fichier JPEG constitue par excellence le bon moyen pour représenter les marques de position mais il faut ajouter à ce moyen une description détaillant le positionnement de la marque demandée. L'EUIPO accueille également les marques tridimensionnelles d'un espace à condition qu'elles soient représentées graphiquement par un dessin combinant des lignes, des contours et des formes.

Également, le fichier JPEG est accepté par l'EUIPO pour représenter graphiquement les marques de motifs. Et les fichiers MP4 sont admis pour remplir la condition de représentation graphique requise aux marques multimédia et hologrammes.

Malgré l'acceptation des différents types des marques, il est encore difficile de trouver le moyen idéal pour représenter les marques gustatives et olfactives devant l'EUIPO. Cette difficulté a été aussi rencontrée devant les Offices nationaux des pays andins.

En outre, la législation et la jurisprudence de l'EUIPO n'ont pas prévu, pour l'heure, l'enregistrement des marques tactiles ni gestuelles. Au sein de la CAN, seuls l'Équateur et la Colombie ont accepté l'enregistrement de marques tactiles et seule la Colombie a pu donner d'exemples des marques gestuelles enregistrées dans ce pays.

Ayant traité les marques traditionnelles et non traditionnelles d'un point de vue des pays membres de la CAN et de l'EUIPO, nous aborderons brièvement les exigences relatives qui sont requises par la Décision andine n° 486.

## **Chapitre II : Les conditions relatives de validité de la marque**

Dans le cadre de l'examen d'enregistrement, les instituts de propriété industrielle des pays membres de la CAN (le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI) vérifie que le signe demandé remplit les conditions de validité pour être enregistré comme marque.

Pour les autorités nationales des pays andins, les conditions de validité concernent non seulement les exigences absolues mais aussi les exigences relatives, lesquelles sont étroitement liées aux droits des tiers. La demande de marque doit donc remplir ces deux exigences pour aspirer à la protection au sein de la CAN.

Nous venons d'étudier les exigences absolues requises par le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI. En effet, il était impératif que la marque déposée soit distinctive et qu'elle ne soit pas intégralement constituée d'un signe descriptif, générique, usuel ou bien trompeur.

Les exigences relatives couvrent les droits appartenant aux tiers, dont la protection a été conférée antérieurement au dépôt de la demande de marque mise en question. En plus d'écartier toute interdiction absolue, le signe demandé à l'enregistrement ne doit pas reproduire ou imiter des symboles officiels d'un pays ou d'une organisation mondiale ; il ne peut pas être identique ou similaire à un signe déjà déposé ou enregistré par un tiers (marque, nom commercial, slogan commercial) et son usage ne doit pas causer un risque de confusion ou d'association ; il ne doit pas non plus porter atteinte à l'image ou au prestige de personnes juridiques ou physiques et, enfin, il ne peut pas enfreindre les droits de propriété industrielle ou les droits d'auteur appartenant un tiers au moins qu'il existe un accord de coexistence entre les intéressés.

Par le biais de l'examen d'enregistrement, l'autorité nationale pourra vérifier si le signe demandé répond ou non à ces exigences relatives et si son enregistrement ne portera aucun préjudice aux droits des tiers.

C'est un travail de comparaison entre le signe demandé et chaque droit enregistré. La comparaison implique les éléments verbaux et les éléments figuratifs, protégés préalablement au dépôt demandé.

Pour décrire cette phase du processus d'enregistrement, nous indiquerons les exigences relatives imposées par la Décision andine n° 486 pour pouvoir ensuite établir les principes de l'examen comparatif, qui est mené par les autorités nationales de propriété industrielle des pays andins.

### ***Sous-chapitre I : Les exigences relatives selon la Décision andine n° 486***

L'article 136 de la décision andine n° 486 établit les exigences relatives que le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI doivent tenir compte lors qu'ils examinent chaque nouvelle demande de marque, déposée au niveau national. Cette analyse résulte être un second examen mené par les administrations nationales, et il a lieu après la publication de la demande de marque.

Les exigences relatives interdisent l'enregistrement d'un signe qui potentiellement portera atteinte aux droits détenus par un tiers, surtout quand les huit conflits suivants sont déclenchés.

#### ***Section I – Le conflit entre le signe déposé et une marque protégée***

Ce conflit a été établi à l'alinéa a) de l'article 136 de la Décision andine n° 486, lequel prévoit deux façons dont le signe déposé peut entrer en collusion avec une marque protégée. Soit le signe déposé ne peut pas être enregistré si ce signe résulte identique ou similaire à une marque antérieurement enregistrée au nom d'un tiers et pour couvrir les mêmes produits ou services, ou si l'usage dudit signe entraîne un risque de

confusion ou d'association. Soit le signe déposé ne peut pas être enregistré s'il résulte identique ou similaire à une demande de marque antérieurement présentée au nom d'un tiers et pour identifier les mêmes produits ou services, ou si l'usage dudit signe entraîne un risque de confusion ou d'association.

Dans ces deux cas, le signe demandé est susceptible de causer un risque de confusion ou d'association chez le consommateur et, par conséquent, il doit être refusé à l'enregistrement. Il en va de même lorsque le signe déposé est face à un nom commercial.

### ***Section II – Le conflit entre le signe déposé et un nom commercial protégé***

Cette collusion de droits a été établie à l'alinéa b) de l'article 136 de la Décision andine n° 486, lequel prévoit deux scénarios possibles. Soit le signe déposé ne sera pas enregistré car il est identique ou similaire à un nom commercial protégé à condition que son usage puisse créer un risque de confusion ou d'association. Soit le signe déposé ne sera pas enregistré car il résulte identique ou similaire à une enseigne protégée à condition que son usage puisse aussi créer un risque de confusion ou d'association.

Le même risque de confusion est aussi soulevé lors de la confrontation entre un signe demandé et un slogan commercial.

### ***Section III – Le conflit entre le signe déposé et un slogan commercial protégé***

Ce conflit trouve sa place à l'alinéa c) de l'article 136 de la Décision andine n° 486, lequel établit deux façons dont le signe déposé peut entrer en collusion avec un slogan protégé. Soit le signe déposé sera rejeté s'il résulte identique ou similaire à un slogan commercial antérieurement enregistré, toujours que, dans ces circonstances, l'usage dudit signe puisse donner lieu à un risque de confusion ou d'association. Soit le signe déposé sera refusé s'il est identique ou similaire à un slogan commercial antérieurement déposé, toujours que, dans ces circonstances, l'usage dudit signe puisse donner lieu à un risque de confusion ou d'association.

De même, le signe demandé ne sera pas enregistré à titre de marque s'il entre en collusion avec un autre signe distinctif détenu par un tiers.

### ***Section IV – Le conflit entre le signe déposé et un signe distinctif d'un tiers***

Cette confrontation a été prévue à l'alinéa d) de l'article 136 de la Décision andine n° 486, lequel précise que le signe déposé ne pourra pas être enregistré s'il est identique ou similaire à un signe distinctif détenu par un tiers, à condition que l'usage du signe en cause puisse donner lieu à un risque de confusion ou d'association. En revanche, ce signe pourra être enregistré si le déposant prouve qu'il est ou a été un représentant, un

distributeur ou une personne expressément autorisée par le titulaire du signe antérieurement protégé dans le pays andin ou à l'étranger.

Le risque de confusion est aussi présent lorsque le signe demandé porte atteinte au prestige d'une personne.

### ***Section V – Le conflit entre le signe déposé et la réputation d'une personne***

Ce risque de confusion a été établi à l'alinéa e) de l'article 136 de la Décision andine n° 486, lequel établit certaines conditions pour l'appliquer. Le signe déposé ne peut en aucun cas être enregistré s'il porte atteinte à l'identité ou au prestige des personnes morales à des fins lucratives ou non, ou des personnes physiques. Surtout, s'il s'agit du prénom, du nom, de la signature, du titre, du nom hypocoristique, du pseudonyme, de l'image, du portrait ou caricature d'une personne autre que le déposant et qui est identifiée aussi par le secteur pertinent comme une personne autre que le déposant. Pour échapper à ce refus d'enregistrement, le déposant doit donc accrédiiter qu'un consentement a été donné par cette personne ou par ses ayant droits.

Le risque de confusion peut également être causé entre un signe demandé et un droit d'auteur.

### ***Section VI – L'atteinte à un droit d'auteur antérieur***

Cette interdiction a été consacrée à l'alinéa f) de l'article 136 de la Décision andine n° 486, et elle indique que l'atteinte causée peut viser tous les types de droit de propriété intellectuelle, y compris le droit d'auteur. En fait, la norme précise que le signe déposé sera rejeté par l'administration nationale s'il porte atteinte au droit de propriété industrielle ou au droit d'auteur d'un tiers, au moins qu'un consentement a été donné par ce dernier.

Une interdiction similaire a lieu si le signe demandé affecte l'identité d'une communauté protégée.

### ***Section VII – L'atteinte à l'identité d'une communauté protégée***

Stipulée à l'alinéa g) de l'article 136 de la Décision andine n° 486, ce refus à l'enregistrement est appliqué lorsque le signe déposé consiste en un nom des communautés indigènes, afro-américaines ou locales ; ou s'il est composé par des dénominations, mots, lettres, caractères ou signes qui sont utilisés par les communautés pour distinguer leurs produits, services ou la manière dont ils sont traités ; ou bien s'il constitue l'expression de leur culture ou de leur pratique. Pour échapper à ce refus, le déposant doit prouver que sa demande de marque a été présentée par la propre communauté ou avec un consentement exprès.

Un refus à l'enregistrement aura lieu lorsqu'un signe demandé porte atteinte aux marques notoires.

### *Section VIII – Le conflit entre le signe déposé et un signe notoire*

Établi à l'alinéa h) de l'article 136 de la Décision andine n° 486, l'administration nationale des pays andins pourra rejeter l'enregistrement d'un signe déposé lorsqu'il constitue une reproduction, une imitation, une traduction, une translittération ou une transcription, totale ou partielle, d'un signe distinctif notoirement connu et dont le titulaire est un tiers. Quels que soient les produits ou les services pour lesquels le signe déposé sera appliqué, si son usage est susceptible de causer un risque de confusion ou d'association avec ce tiers ou avec ses produits ou services.

Cela matérialise un avantage injuste du prestige du signe notoire, ou la dilution de sa force distinctive ou valeur distinctive commerciale ou publicitaire du signe notoire.

Les exigences relatives annoncées à l'article 136 de la Décision andine n° 486 sont strictement liées aux droits détenus par des tiers. Ayant vérifié les exigences absolues, les autorités nationales soumettent donc chaque nouvelle demande de marque à un examen comparatif afin d'écartier un risque de confusion ou d'association avec les droits déjà protégés au sein de la CAN.

L'autorité nationale d'un pays andin interdit l'enregistrement de la demande de marque si son enregistrement est capable de déclencher un de ces huit conflits prévus par la norme andine. En suivant le proverbe « premier arrivé, premier servi », les droits qui ont été protégés préalablement à toute nouvelle demande de marque sont prioritaires pour l'examineur lors qu'une collusion des droits a lieu au niveau national.

Ces huit conflits opposent la nouvelle demande de marque à une marque, un nom commercial, un slogan commercial, un signe distinctif d'un tiers, la réputation d'une personne, un droit d'auteur, l'identité d'une communauté protégée ou bien un signe notoire. L'examineur andin, qui veille à la protection des droits de la propriété industrielle, compare la demande de marque en question avec chacun de ces droits pour déterminer s'il existe ou non un risque de confusion ou d'association susceptible de porter atteinte à ces droits déjà protégés dans un pays membre de la CAN.

L'article 136 de la Décision andine n° 486 interdit l'enregistrement d'une demande de marque qui soit identique ou similaire à une marque antérieurement déposée ou enregistrée dans un pays andin. Il en va de même pour les noms et slogans commerciaux déjà protégés ainsi que pour les signes distinctifs détenus par un tiers.

En ce qui concerne l'interdiction à l'enregistrement d'une demande de marque susceptible de porter atteinte à la réputation d'une personne, un droit d'auteur ou l'identité d'une communauté protégée, il faut retenir qu'il est toujours possible de surmonter ce type de refus si un consentement exprès a été accordé au déposant.

L'obstacle le plus difficile à surmonter peut-être le refus de toute demande de marque proche d'un signe distinctif notoirement connu et dont le titulaire est un tiers. Cette exigence relative vise surtout la protection du prestige et de la valeur de la marque notoire.

Il va sans dire que ces exigences relatives constituent la base de l'examen comparatif mené par le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI. Toutefois, des principes ont été forgés par les autorités nationales des pays andins.

### ***Sous-chapitre II : Les principes de l'examen comparatif***

Même en l'absence d'opposition, l'examen comparatif est une étape de la procédure d'enregistrement indispensable pour les pays andins. Par rapport à l'EUIPO, ladite étape est exclusive aux administrations nationales des pays membres de la CAN.

Il s'agit en réalité d'une recherche d'antériorités qui permet aux autorités nationales de vérifier que le signe déposé ne porte pas atteinte à aucun droit antérieur protégé dans le pays andin concerné. Ayant écarté tout motif absolu de refus, cette autorité procède donc à examiner l'existence d'un éventuel risque de confusion vis-à-vis des droits antérieurement protégés par l'article 136 de la Décision andine n° 486.

D'après l'article 136, un risque de confusion entre deux signes existe quand, en faisant une comparaison, ils laissent la même impression ou le même souvenir. Pour que telle confusion se matérialise, il doit concourir deux conditions, d'une part, l'identité ou la similitude entre les signes confrontés doit être évidente, et d'autre part, ces signes doivent s'appliquer aux produits/services identiques ou similaires.

À cet égard, nous donnerons un aperçu des principes sur lesquels l'examen comparatif se déroule en vue de déterminer la existence ou non d'un risque de confusion. Ces principes sont la confusion directe, la confusion indirecte, la comparaison portant sur les signes et la comparaison portant sur les produits et les services.

#### ***Section I – La confusion directe***

Premier type de confusion qui découle de l'article 136 de la Décision andine n° 486. La confusion directe existe lorsque deux produits ou deux services identiques sont identifiés par des signes identiques ou au moins très similaires de sorte que le consommateur pourrait acquérir ou contracter un de ceux en croyant qu'il s'agit de l'autre. Il s'agit d'une confusion avérée car aucun doute n'existe pour empêcher l'enregistrement du signe mis en cause.

#### ***Section II – La confusion indirecte***

Second type de confusion qui découle de l'article 136 de la Décision andine n° 486. La confusion indirecte s'adresse à l'origine commerciale des produits ou des services concernés, c'est-à-dire que le consommateur pourrait acquérir un produit ou prendre un service en pensant qu'il est fabriqué ou fourni, respectivement, par un autre entrepreneur.

Le fait qu'un signe soit susceptible de produire un risque de confusion avec un droit demandé ou enregistré préalablement, dépend des ressemblances existantes entre ces deux signes en cause ainsi que de l'identité, la similitude ou le lien des produits/services concernés.

Tenant compte de ces deux types de confusion, les autorités nationales des pays andins procèdent à l'examen comparatif, d'abord sur les signes ensuite sur les produits et les services impliqués.

### ***Section III – La comparaison portant sur les signes***

Cet examen comparatif porte sur les éléments présents au sein des signes concernés. L'examen de comparaison portant sur les signes doit donc révéler aux autorités nationales des pays andins l'existence d'une similitude graphique-phonétique et/ou conceptuelle entre les signes confrontés. L'examen met en évidence si tels signes contiennent des mots génériques et/ou descriptifs, (l'analyse sera effectuée sur les éléments portant une force distinctive supérieure).

Dans le cadre de la comparaison, il convient aussi de se focaliser sur les items identifiés par les signes opposés par l'examineur.

### ***Section IV – La comparaison portant sur les produits et les services***

Les autorités nationales des pays andins cherchent à savoir s'il existe ou non une connexion entre les produits ou les services visés par les signes en question. L'examen de comparaison portant sur les produits et les services exige que l'examineur procède à une appréciation successive des signes en tenant compte de l'impression de leur ensemble et en mettant davantage l'accent sur les similitudes que sur les différences.

L'examineur ne néglige pas non plus le degré de perception du consommateur moyen, la nature des produits ou des services concernés et la forme de leur commercialisation ou de leur prestation. Aussi, l'autorité tient compte du caractère arbitraire/imaginaire que les signes peuvent posséder à l'égard des produits/services visés. Également, il prend en compte l'usage, la publicité et la réputation desdits signes dans le marché ; et enfin, il vérifie si les signes font partie d'une famille de marques.

L'examen comparatif est le cœur de la procédure d'enregistrement parce que l'examineur réalise une analyse laborieuse lorsqu'il compare le signe demandé avec chaque droit déjà protégé dans un pays andin déterminé. Dans cette recherche d'antériorités où l'examineur oppose deux signes, la comparaison est basée sur 4 règles, lesquelles sont connues comme les principes. Ces principes comprennent les deux types de confusion bien définis par l'article 136 de la Décision andine n° 486 et les deux objets visés par la comparaison.

Le premier type de confusion est directe car le risque de confusion a lieu si les signes confrontés sont très proches ou identiques et visent des produits et/ou services identiques ; la confusion est donc immédiate chez le consommateur. Le second type de confusion se tourne vers l'origine commerciale des produits et/ou services identifiés par les signes opposés par l'examineur. Le risque de confusion indirecte est possible lorsque ces signes

présentent des ressemblances et si un lien ou une similitude existe entre les produits et/ou services concernés.

Pour l'objet de la comparaison, l'examineur vise d'abord les signes ; il essaie de constater l'existence d'une similitude graphique-phonétique et conceptuelle entre ces signes ou si ceux-ci présentent des termes génériques et descriptifs. Ensuite, la comparaison se tourne vers les produits et services impliqués ; l'examineur réalise une appréciation successive des signes en tenant compte l'impression de leur ensemble et les ressemblances. Dans cette seconde étape de la comparaison, l'examineur prend en considération le degré de la perception du consommateur moyen, la nature, la commercialisation des produits/services, le caractère arbitraire, l'usage, la publicité, la réputation des signes confrontés, et la possibilité que ces signes fassent parties d'une famille des marques.

La comparaison demeure le fondement de la procédure d'enregistrement au sein des pays membres de la CAN, les demandes de marques nationales sont donc constamment confrontées à que l'autorité nationale vérifie le respect des exigences absolues et relatives établies par la Décision andine n° 486.

Les exigences absolues et relatives étant développées, nous aborderons donc les conditions de forme que la demande de marque doit remplir pour que l'administration nationale puisse l'admettre dans la procédure d'enregistrement.

## **Sous-titre II : Les conditions de forme de validité de la marque**

Pour protéger et défendre une marque dans les pays andins, certaines conditions formelles sont requises pour qu'une demande de marque et d'opposition soient considérées comme « recevables » auprès des administrations bolivienne, colombienne, équatorienne et péruvienne. Les procédures d'enregistrement et d'opposition sont véritablement différentes à celles déroulées au sein de l'EUIPO en raison de la façon dont la Décision andine n° 486 est appliquée au niveau national.

Tout comme l'EUIPO, les autorités de la propriété industrielle des pays membres de la CAN conseillent fortement au futur déposant qu'il effectue une recherche d'antériorités avant de demander une protection de sa marque, *via* un dépôt national. Cette recherche permet de soulever des marques déjà déposées ou enregistrées dans un pays andin déterminé et qui peuvent compromettre la demande de marque future.

Les administrations nationales, à savoir le SENAPI, la SIC, l'IEPI (devenu le SENADI depuis le 3 avril 2018) et l'INDECOPI fournissent un service de recherche d'antériorités à la condition de payer la taxe correspondante. Cette recherche d'antériorités constitue une liste des droits antérieurs qui devront être comparés avec la demande de marque future, afin d'écartier un éventuel risque de confusion et par conséquent, un refus par l'administration nationale.

Les droits antérieurs comprennent les marques et les noms commerciaux, déposés ou enregistrés dans le pays andin concerné. Le plus souvent, la liste des droits antérieurs fournie par le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI contient une recherche de similitudes

phonétiques en lien avec l'élément verbal de la demande de marque future.

La recherche d'antériorité résulte plus accessible dans l'UE car l'EUIPO conseille l'utilisation de deux bases de données différentes. La première se trouve dans le lien <https://euipo.europa.eu/eSearch/> qui donne l'accès à la base de données officielles des marques et des dessins ou modèles communautaires, déposés et enregistrés dans l'UE ; cette base aide à vérifier si quelqu'un a déposé ou enregistré une marque similaire auprès de l'EUIPO et sur ce site, il est possible d'effectuer une recherche phonétique et d'images. Et la seconde est sur le lien <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview> qui contient des informations sur les marques déposées et enregistrées provenant de tous les offices nationaux de PI dans l'UE, de l'EUIPO et d'un certain nombre d'offices internationaux partenaires situés en dehors de l'UE.

Muni de cette recherche, le futur déposant (ou son représentant légal) mène un examen de comparaison en vue de s'assurer que son signe soit disponible à l'enregistrement dans le pays souhaité. Il s'agit donc d'un examen subjectif car il reflète l'expérience personnelle et professionnelle du futur déposant (ou de son représentant légal). Cependant, il convient de tenir compte de la culture, des coutumes et des traditions propres du pays andin souhaité par le futur déposant lors de la création de sa marque afin de ne pas porter atteinte au marché andin.

Comme pour l'EUIPO et conformément aux législations en vigueur dans les pays andins, le déposant peut être une personne physique ou une société, et il peut aussi être de nationalité étrangère (ou domicilié en dehors de la CAN). Le déposant étant une personne physique résidant dans un pays andin, il est légitime pour demander lui-même la protection de sa marque ; il n'aura pas besoin d'un représentant légal lors du dépôt de sa marque quel que soit le pays de la CAN. Lorsque le déposant agit au nom d'une société domiciliée quel que soit le pays de la CAN, sa qualité de représentant légal doit être renseignée sur le statut de ladite société. En outre, si la nationalité du déposant est étrangère ou s'il est domicilié en dehors de la CAN, une représentation légale est requise pour déposer sa marque quel que soit le pays de la CAN.

Sur ce dernier point, il convient de souligner que les administrations nationales des pays de la CAN demandent que la représentation légale soit assurée par un cabinet d'avocats du pays andin où la marque sera déposée. À cet égard, l'EUIPO précise que si le déposant n'a ni siège, ni établissement effectif et sérieux, ni domicile dans l'Espace économique européen (EEE), il doit désigner un représentant pour toutes les procédures devant l'Office. L'EEE se compose de tous les États membres de l'UE ainsi que de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein.

Contrairement aux administrations locales des pays de la CAN, l'EUIPO propose trois choix pour assurer la représentation légale lors d'un dépôt dans l'UE. Soit un avocat (ou l'équivalent, selon le pays) habilité à exercer sur le territoire de l'un des États membres de l'EEE et qui doit agir dans ledit État en qualité de mandataire en matière de marques et/ou de dessins ou modèles. Soit un employé d'une personne physique ou morale ayant son domicile professionnel principal ou un établissement industriel ou commercial effectif ou sérieux dans l'EEE peut représenter d'autres personnes morales, dès lors que les deux personnes morales sont économiquement liées. Soit un mandataire agréé figurant dans la

liste tenue par l’EUIPO, les Conseils en propriété industrielle trouvent leur place dans cette catégorie.

Sur ce dernier choix de représentation légale, il convient de préciser qu’il n’existe pas de Conseils en propriété industrielle au sein des pays de la CAN. Les avocats détiennent effectivement le monopole de représentation légale en matière de propriété intellectuelle devant les Offices nationaux. Pour la plupart de ces avocats, un identifiant leur a été attribué afin de procéder au dépôt en ligne sur les plateformes fournies par les instituts de propriété industrielle des pays andins.

Pour se munir d’une représentation légale quel que soit le pays de la CAN, le déposant étranger doit fournir un pouvoir de mandat dûment légalisé par l’autorité consulaire correspondante. Et si le déposant étranger est domicilié dans l’un des États membres de la Convention de la Haye, il doit simplement faire apostiller le pouvoir requis. Par exemple, si le déposant est français et compte tenu du fait que les pays de la CAN et la France sont membres de la Convention de la Haye, le déposant devra faire notarié le pouvoir requis puis le faire apostiller par la Cour d’appel correspondante.

Pour constituer un représentant légal auprès de l’EUIPO, un pouvoir devra être rempli et signé par le déposant, puis téléversé sur la plateforme de l’EUIPO. Un modèle de ce pouvoir a été mis en ligne dans la rubrique « pouvoir de représentation devant l’EUIPO » qui se trouve à l’adresse <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/forms-and-filings>.

Toutes ces ressemblances et différences existantes entre les pays andins et l’EUIPO nous donnent déjà les premiers outils pour décrire les démarches qu’un futur déposant doit entreprendre en vue de protéger et défendre sa marque en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou.

Afin d’aborder ces deux finalités, nous traiterons dans premier temps les conditions formelles requises pour débiter une procédure d’enregistrement dans chaque pays membre de la CAN, et dans un second temps, nous expliquerons les exigences formelles à respecter lors d’une procédure d’opposition au sein de la CAN.

La procédure d’enregistrement débute avec le dépôt (quelle que soit sa version, papier ou électronique) d’un signe visant une ou plusieurs classes de la classification internationale de Nice et cette procédure résulte similaire au sein de chaque pays membre de la CAN.

Le SENAPI, la SIC, le SENADI et l’INDECOPI partagent les mêmes étapes de la procédure d’enregistrement d’une demande de marque en raison de l’application de la Décision andine n° 486. Les étapes d’une procédure d’enregistrement en Bolivie, en Colombie, en Équateur ou bien au Pérou sont : le dépôt de la demande de marque, l’examen de forme ou la vérification des conditions de recevabilité du dépôt, la publication de la demande de marque dans un journal officiel, l’éventuelle présentation d’une opposition nationale ou andine, l’examen d’enregistrement ou la vérification des conditions de validité du signe demandé, la décision d’acceptation ou de refus de la demande de marque et, en cas d’acceptation, la délivrance du certificat d’enregistrement pour une durée de dix années lesquels peuvent être renouvelés indéfiniment.

En cas d'appel contre la décision rendue par la première instance des offices nationaux (le SENAPI, la SIC, le SENADI ou l'INDECOPI), un nouvel examen de forme et de fond sera réalisé par la seconde instance. Contre la décision de cette dernière instance, un recours d'appel peut être introduit devant les tribunaux des pays membres de la CAN, ces tribunaux nationaux peuvent à leur tour demander l'interprétation de(s) certain(s) point(s) de la Décision andine n° 486 pour prendre une décision finale. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'autorité nationale de chacun de ces instituts de propriété industrielle (le SENAPI, la SIC, le SENADI ou l'INDECOPI) est dotée d'une large autonomie pour accepter ou refuser l'enregistrement d'une demande de marque nationale.

Dans cette partie, nous décrirons d'abord les modalités de dépôt qui existent actuellement en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou ; puis nous exposerons la façon dont chaque administration nationale relève des irrégularités lors de l'examen dudit dépôt ; ensuite nous traiterons la possibilité de modifier ce dépôt au cours de la procédure d'enregistrement ; et enfin, nous expliquerons la raison pour laquelle la publication matérialise la recevabilité d'une demande nationale par l'administration nationale de la Bolivie, de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou.

## **Chapitre I : Les dépôts dans les pays andins**

Tenant compte les particularités de chaque pays membre de la CAN, cette partie a pour finalité de répondre aux questions comme : qui peut déposer une demande d'enregistrement ? comment devons-nous déposer notre demande d'enregistrement ? et quelles sont les conditions minimales que le déposant doit respecter ?

En réalité, les modalités de dépôt sont établies par l'institut national de propriété industrielle de chaque pays membre de la CAN. Parfois, certains offices demandent le remplissage d'un formulaire électronique afin de matérialiser un dépôt d'une demande de marque. Toutefois, le formulaire utilisé pour déposer une marque nationale en Bolivie, en Colombie, en Équateur ou bien au Pérou, n'échappe pas aux parties énoncées à l'article 139 de la Décision andine n° 486.

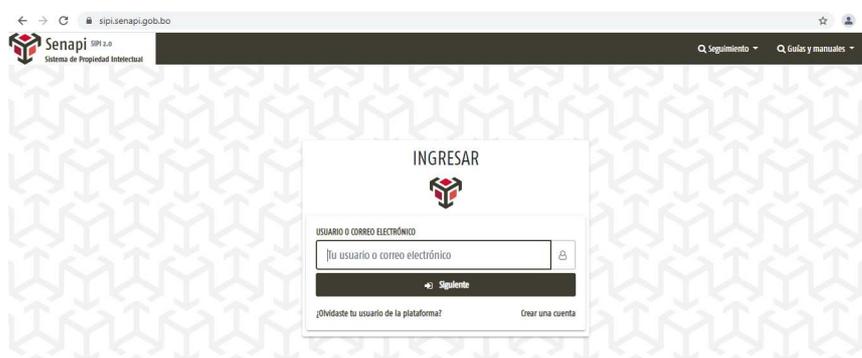
Le formulaire doit facilement être reconnu en tant qu'une demande d'enregistrement d'une marque. Il doit contenir une partie dédiée à l'identification du déposant, laquelle sera complète s'il a été renseigné le nom, l'adresse, la nationalité et le domicile du déposant ; et si celui-ci résulte être une personne juridique, il est impératif d'indiquer le lieu d'immatriculation de la société.

Au cas où le dépôt est présenté par un mandataire, il faut indiquer son nom et son adresse dans ce formulaire ; le mandataire quel que soit le pays andin où il exercera ses fonctions, s'avère être un avocat spécialisé en droit de propriété intellectuelle. Les autres parties importantes du formulaire concernent la classe des produits et services visée par la demande de marque et la signature du déposant ou de son représentant légal.

Ces conditions tirées de l'article 139 de la Décision andine n° 486 peuvent paraître simples et faciles à mettre en œuvre. Cependant ces exigences formelles sont strictement surveillées par les autorités nationales de la Bolivie, de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou.

### Section I – Le dépôt d'une marque bolivienne

La disponibilité de son signe étant vérifiée, le déposant est prêt à le déposer en tant que marque devant l'administration bolivienne. Le formulaire utilisé pour demander la protection d'une marque bolivienne est de nature électronique et pour y accéder, il faut se munir tout d'abord d'un identifiant sur la plateforme appelée SIPI<sup>432</sup>, laquelle est accessible *via* le site Web officiel du SENAPI. Cette plateforme dont la page d'accueil a été reproduite ci-dessous à titre informatif est accessible à l'adresse <https://sipi.senapi.gob.bo/> :



La plateforme SIPI contient une liste des formulaires officiels, lesquels sont requis dans le cadre de chaque procédure déroulée auprès du SENAPI, telles que les inscriptions concernant les changements de nom et/ou d'adresse, les cessions ou les licences, les renouvellements ainsi que les dépôts des brevets, dessins et modèles :



Dès lors que nous cliquons sur l'intitulé *crear una cuenta* (qui en français veut dire « créer un compte »), une fenêtre s'ouvre contenant plusieurs consignes en vue de créer un compte SENAPI, celle-ci reproduite ci-après à titre informatif, se trouve à l'adresse <https://sipi.senapi.gob.bo/registro> :

<sup>432</sup>Voir, en ce sens, « *Requisitos para el registro de una marca* », qui est accessible sur le site Web : <https://www.senapi.gob.bo/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/signos-distintivos>. J'ai consulté ce site le 19 août 2019.



Avant 2021, les citoyens boliviens dont le document d'identité a été délivré dans les villes *La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosi, Pando, Tarija, Beni et Chuquisaca*, étaient les seuls autorisés à posséder un identifiant sur la plateforme SIPI. Aujourd'hui, les étrangers peuvent créer un identifiant sur cette plateforme mais la représentation locale est toujours obligatoire pour entreprendre toute démarche administrative auprès du SENAPI.

Muni d'un identifiant, le déposant est autorisé à choisir le formulaire PI-100 pour débiter le remplissage en ligne de sa demande de marque bolivienne.



Le formulaire PI-100 qui a été validé par le gouvernement bolivien en 2017, s'appelle aussi *SOLICITUD DE SIGNO DISTINTIVO FORM PI-100* (qui en français veut dire « demande de signe distinctif formulaire PI-100 ») et il est utilisé uniquement pour déposer de demandes de marques.

Son remplissage présente **six** étapes<sup>433</sup> et chacune de ces étapes doit être respectée car si l'on oublie l'une d'elles, cela ne permettra pas d'arriver au bout dudit dépôt électronique et de conserver sa date de présentation en Bolivie.

### § 1 L'identification du déposant

La demande électronique de marque prévoit un ou plusieurs déposants et ceux-ci peuvent s'agir d'une personne juridique ou physique. Le déposant étant une société ou une organisation bolivienne, celle-ci sera bien identifiée en renseignant son numéro d'identification tribulaire (NIT), mais pour les sociétés étrangères, il faudra cocher l'option « autre » dudit formulaire électronique. Pour que l'identification soit complète, les autres coordonnées nécessaires sont la dénomination sociale, le pays d'origine, la ville du siège sociale et l'adresse complète de la société ou organisation en question.

---

<sup>433</sup>Voir, en ce sens, « *Módulo : Formulario de Solicitud de Registro de Signo Distintivo Form PI – 100* », qui est accessible sur le site web officiel du SENAPI : <https://sipi.senapi.gob.bo/manuales/guias>  
J'ai consulté ce site le 11 août 2019. J'ai conservé une version PDF (Annexe 109).

Le déposant étant une personne physique et pour qu'il soit bien identifié, il est nécessaire de renseigner le numéro et le lieu de délivrance de son document d'identité (lequel peut être sa carte d'identité, son passeport ou bien un autre document officiel), ses prénoms, ses noms, son pays, sa ville et son adresse complète.

Vu cette première partie du formulaire électronique, il est vrai que toute personne physique et juridique soit de nationalité bolivienne ou étrangère détient le droit de déposer une demande de marque en Bolivie. Toutefois, si le déposant est de nationalité étrangère, la représentation légale et locale est imposée tout au long de la procédure d'enregistrement.

## § 2 *Le mandataire bolivien*

Il est impératif de préciser l'existence ou non d'un représentant légal dans le cadre de la procédure d'enregistrement et, le cas échéant, d'indiquer le type de document d'identité utilisé pour l'identifier (le numéro et le lieu de délivrance dudit document), ses prénoms, ses noms, son pays, sa ville et son adresse complète ainsi que l'identifiant attribué au pouvoir de représentation et sa date d'expiration. En absence d'un identifiant, l'original du pouvoir ou sa copie légalisée doit être fournie devant l'Office bolivien pour attester ladite représentation légale et locale<sup>434</sup>.

Le manquement de cette exigence formelle entraîne l'irrecevabilité de la demande de marque bolivienne surtout si le déposant est de nationalité étrangère et réside en dehors de la CAN. Grâce à la représentation légale et locale, le déposant sera mieux avisé au moment de prendre des décisions tout au long de la procédure, qui se déroulera en toute égalité entre l'examineur bolivien et le déposant.

Les coordonnées rattachées à ce mandataire sont également requises pour définir l'adresse de notifications officielles. À cet égard, le déposant doit indiquer la ville, le quartier, le nom et le numéro de la rue ainsi que l'adresse électronique de son mandataire local.

Le déposant et son représentant légal étant dûment identifiés, la prochaine étape concerne le signe à déposer en tant que marque.

## § 3 *Le signe déposé*

Dans la rubrique *tipos de marca* (qui en français veut dire « types de marque ») du site officiel du SENAPI, l'Office bolivien fournit une liste des six types de signes pouvant devenir une marque bolivienne.

En réalité, ces types de signes consistent en la façon dont le signe demandé remplit la condition de représentation graphique. Les « six types de signes » reconnus par l'autorité nationale sont affichés à l'adresse :

<https://www.senapi.gob.bo/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/signos-distintivos>

---

<sup>434</sup> «Requisitos para el registro de una marca», *op. cit.*, note 400.

Types de signe	Représentation graphique
Verbal	Lettres ou mots
Figuratif	Images ou symboles
Semi-figuratif	Mots ou symboles accompagnés des éléments figuratifs
Tridimensionnel	Emballages, bouteilles, formes de produit
Auditif	Tons des entreprises et jingles
Olfactif	Présentation d'une formule

En revanche, le formulaire PI-100 n'identifie que quatre types de signes, à savoir **verbal**, **figuratif**, **tridimensionnel** ou **auditif**<sup>435</sup>. Dans cette circonstance et si le type de signe demandé ne se trouve pas parmi ces options, il faudra cocher la rubrique « autre » pour décrire le signe en cause.

Si des éléments figuratifs sont présents au sein du signe déposé, en se plaçant dans l'onglet « données du signe demandé », il conviendra d'indiquer son élément verbal dans la rubrique « signe distinctif » puis choisir l'option « figuratif » comme étant le type du signe et en téléversant le logo correspondant suivi d'une description<sup>436</sup>. Cette manœuvre est applicable pour les marques figuratives, semi-figuratives, tridimensionnelles, auditives et toute autre marque présentant une nature particulière.

Ce procédé est étonnant car il ne donne pas une attention spécifique à chaque type de marque reconnu par l'Office bolivien. Il est possible qu'en cas d'une appréciation rapide lors de l'examen de forme, il y a un risque que la nature du signe déposée passe inaperçue.

Néanmoins, cette partie du formulaire révèle que l'Office bolivien reste ouvert à l'idée d'examiner de nouveaux types de signes en donnant l'opportunité au déposant de décrire son signe avec la rubrique intitulée « autre ».

Parfois, le signe en question fait l'objet d'une protection antérieure à son dépôt en Bolivie. Le déposant bénéficie donc d'un droit de priorité, lequel peut être invoqué *via* ce dépôt électronique bolivien.

#### § 4 *La revendication de la priorité*

La Convention de Paris qui prévoit un droit de priorité pour les brevets d'invention, les marques et les dessins et modèles industriels, établit que ce droit signifie que, sur la base d'une première demande (régulièrement déposée dans l'un des États contractants), le déposant peut effectuer les démarches nécessaires afin d'obtenir la même protection dans n'importe lequel des autres États contractants. Pour cela, il dispose d'un délai de 12 mois pour revendiquer la priorité des brevets et modèles d'utilité, et d'un plus court délai, à savoir 6 mois pour exercer ce même droit rattaché aux dessins, modèles industriels et marques.

<sup>435</sup> «Módulo: Formulario de Solicitud de Registro de Signo Distintivo Form PI – 100», *op. cit.*, note 401.

<sup>436</sup> Les conditions techniques imposées par le formulaire électronique pour le logo à déposer sont :

- le logo doit être sous format JPEG,
- le logo doit utiliser la couleur RVB de 24 bits,
- la taille du logo doit être de 4 x 4 cm.
- le fichier contenant le logo doit être moins de 4 Mo.

Le droit de priorité a été repris à l'article 9 de la Décision andine n° 486 précisant les mêmes délais pour l'invoquer au niveau national de chaque pays andin. La Bolivie consacre ce principe à l'article 36 de son Règlement de la procédure interne de la propriété industrielle. Le SENAPI reconnaît donc que toute demande recevable conformément à la Décision andine n° 486 donne naissance au droit de priorité et que pour bénéficier dudit droit, il convient de respecter les mêmes délais impartis par la Convention de Paris.

Pour accréditer le droit de priorité, la Décision andine n° 486 et le règlement bolivien exigent la présentation de la copie du dépôt/certificat d'enregistrement dont la priorité a été revendiquée, dans les délais suivants (lesquels ne peuvent pas être prorogés et qui courent à compter de la date du dépôt dont la priorité a été invoquée) : 16 mois pour les demandes de brevet d'invention ou de modèle d'utilité et 9 mois pour les demandes de dessin ou modèle industrielle ou de marque. Si tel document requis est rédigé dans une langue étrangère, le déposant doit fournir sa traduction en espagnol pour que ce document soit admis par l'administration nationale.

Lorsque la demande de marque a été déposée en Bolivie sous priorité d'un droit antérieur, le formulaire électronique prévoit trois cas à cet égard, l'opposition andine, la priorité étrangère et la priorité d'exposition. D'abord, l'option « opposition andine » est proposée dans le formulaire électronique pour le cas où la demande de marque ait été déposée afin d'appuyer une opposition présentée par le déposant lors d'une autre procédure d'enregistrement en Bolivie ; si tel est le cas, cette option fait dérouler l'onglet « intérêt réel » où le déposant doit expliquer brièvement la procédure d'opposition qu'il a entamée préalablement à ce dépôt.

Ensuite, l'option « priorité étrangère » est suggérée dans le dépôt électronique pour le cas où la demande de marque ait été déposée sous priorité d'un droit étranger ; si c'est le cas, le numéro de la demande de marque étrangère, sa date et le pays de son dépôt étranger doivent être indiqués dans le formulaire bolivien. Enfin, l'option « priorité d'exposition » doit être cochée seulement si la demande de marque possède une date d'exposition ; pour cela, le nom de l'exposition, de la foire ou de l'évènement ainsi que la date et le lieu de l'exposition doivent être précisés dans ce dépôt électronique.

La « priorité d'exposition » qui a été consacrée à l'article 141 de la Décision andine n° 486, permet au déposant de revendiquer la date à laquelle sa marque a servi à distinguer des produits ou des services dans une exposition reconnue officiellement et tenue dans n'importe quel pays, à condition que sa demande de marque ait été déposée dans un délai de six mois à compter du jour où lesdits produits ou services ont été exposés pour la première fois sous cette marque. Dans ce contexte, il est considéré que la demande de marque en question a été déposée à la date d'exposition et pour l'attester, le déposant doit fournir un certificat délivré par l'autorité compétente de l'exposition ; ce certificat doit indiquer la date à laquelle la marque a été utilisée pour la première fois en relation avec les produits ou les services considérés.

Ces trois options rattachées à la revendication d'une priorité (l'opposition andine, la priorité étrangère et la priorité d'exposition) proposent au déposant la possibilité d'invoquer un droit antérieur afin d'assurer une protection complète de sa marque.

Pour compléter son dépôt bolivien, le déposant doit élaborer le libellé de la classe des produits ou des services que le signe identifiera dans le commerce national.

### § 5 *Les produits et services identifiés par le signe*

Le formulaire électronique prévoit un champ nommé « genres de marques » où le déposant doit indiquer si son dépôt vise une marque de produit ou une marque de service. Le choix dépend du libellé désigné par la demande de marque, par exemple si le signe demandé identifie des produits de la classe 17, il faudra donc cocher « marque de produit ».

La Bolivie étant un pays « mono-classe », le déposant doit déterminer, parmi les quarante-cinq classes de la Classification internationale de Nice, une seule classe pour laquelle sa marque sera utilisée, et il pourra ensuite détailler, dans la rubrique « liste de produits et/ou services » du formulaire, les items de la classe souhaitée.

Bien que la Bolivie ait ratifié la Classification de Nice, l'autorité bolivienne préfère préciser tous les produits et services de chaque classe pour que le dépôt ne fasse pas l'objet d'une irrégularité. Contrairement aux autorités colombiennes, équatoriennes et péruviennes, l'autorité bolivienne détaille dans son manuel d'utilisation du formulaire électronique une liste basée sur la Classification de Nice.

Cette liste reprend les intitulés des classes renseignées sur le site Web officiel de la Classification de Nice, moteur de recherche fourni par l'OMPI à l'adresse <https://www.wipo.int/classifications/nice/fr/>. De petites différences existent entre les libellés affichés sur le site de l'OMPI et sur la liste des produits et services donnée par le SENAPI. Sur ladite liste, les classes 15, 33 et 34 affichent moins d'items par rapport aux intitulés de la Classification de Nice.

Par exemple, uniquement les instruments de musique sont affichés pour la classe 15 de la liste du SENAPI alors que dans la Classification de Nice, l'intitulé de cette classe est plus large car elle couvre aussi les pupitres à musique et socles pour instruments de musique ainsi que les baguettes pour battre la mesure. Sur la liste bolivienne, la classe 33 affiche uniquement les boissons alcoolisées à l'exception des bières, mais dans la Classification de Nice, cette classe identifie aussi les préparations alcoolisées pour faire des boissons. Il en va de même pour la classe 34, sur le site bolivien, elle vise le tabac, les articles pour fumeurs et les allumettes, en revanche, dans la Classification de Nice, cette classe concerne aussi les succédanés du tabac, les cigarettes et cigares, les cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs.

Ayant comparé chaque classe détaillée par le SENAPI avec les intitulés de la Classification de Nice, la différence existante est purement formelle. En effet, le SENAPI utilise des termes locaux pour reprendre les intitulés des 45 classes accessibles sur le site officiel de l'OMPI, [https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/?explanatory\\_notes=show&lang=es&menulang=fr&notion=class\\_headings&version=20210101](https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/?explanatory_notes=show&lang=es&menulang=fr&notion=class_headings&version=20210101).

Le SENAPI a simplement publié une liste sur la plateforme SIPI, détaillant les intitulés de la Classification de Nice, pour que le déposant reprenne les termes de cette liste lors de l'élaboration du libellé de son dépôt et pour qu'aucune objection formelle ne soit formulée à son encontre.

Un autre point à ne pas négliger est l'adresse du destinataire. Le déposant doit effectivement consigner une adresse pour les effets de notification dans le cadre de cette procédure d'enregistrement.

La sauvegarde de la totalité des éléments importants fournis pour le dépôt électronique sur la plateforme SIPI est effective lorsque l'onglet « finaliser et garder » est coché. Il est toujours possible que l'utilisateur puisse y revenir et modifier à tout moment ce dépôt électronique. Ce formulaire doit être téléchargé et imprimé en couleur afin de le présenter devant le SENAPI, mais des documents de nature contraignante sont à joindre au moment de son dépôt.

## § 6 Les annexes requises

Les documents supplémentaires et nécessaires à annexer au dépôt du formulaire électronique<sup>437</sup> sont l'original du pouvoir de représentation légale (sa copie légalisée suffira en absence de l'original); l'original et la copie de la taxe requise par la *Gaceta Oficial de Bolivia* (qui en français veut dire « Journal officiel ou Gazette officielle de Bolivie ») ; l'original et la copie de la taxe requise par le SENAPI ; et, si c'est le cas, une copie certifiée par l'autorité correspondante du dépôt étrangère dont la priorité a été revendiquée. Ces annexes ainsi que le formulaire doivent être numérotés et présentés dans un dossier de couleur jaune<sup>438</sup>.

Le remplissage décrit précédemment répond à l'application du « Règlement de procédure interne de la propriété industrielle en Bolivie » qui est en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2015<sup>439</sup>. Ce règlement établit des conditions minimales afin d'assurer l'admissibilité d'une demande de marque bolivienne<sup>440</sup>, notamment l'indication expresse qu'il s'agit bien d'une demande de marque, les données permettant identifier le déposant et son représentant légal, la marque demandée ou sa reproduction si elle contient une graphie, une forme ou une couleur spéciale ou lors qu'il s'agit d'une marque figurative, semi-figurative ou tridimensionnelle avec ou sans couleur, l'indication de la classe choisie ainsi que les produits ou les services concernés par cette classe et enfin, la taxe requise pour ce dépôt.

Depuis 2021, le SENAPI donne la possibilité aux déposants étrangers d'avoir un accès à la plateforme SIPI grâce à la création d'un identifiant. Auparavant, ce droit était détenu uniquement par les déposants ou titulaires nationaux, aujourd'hui, le SENAPI partage ses informations pour animer le commerce international. Toutefois, il demeure nécessaire de faire appel aux mandataires locaux pour remplir chaque étape dudit formulaire bolivien, et les termes proposés par le SENAPI dans sa liste des produits et services doivent aussi être

---

<sup>437</sup> «*Requisitos para el registro de una marca*», *op. cit.*, note 400.

<sup>438</sup> *Ibid.*

<sup>439</sup> Voir en ce sens, «*Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial*», Directrice Générale du SENAPI le 1<sup>er</sup> juillet 2015, pp. 131-136. J'ai conservé une version PDF du texte (Annexe 110).

<sup>440</sup> *Id.*, pp. 132-133.

respectés lors de l'élaboration du libellé du dépôt bolivien pour échapper à une éventuelle objection formelle.

De manière semblable, l'autorité colombienne prévoit également un formulaire électronique pour la matérialisation du dépôt d'une demande de marque nationale.

## *Section II – Le dépôt d'une marque colombienne*

La disponibilité du signe étant vérifiée, le déposant peut présenter sa demande de protection en papier ou en ligne. Contrairement au SENAPI en Bolivie, l'institut de propriété industrielle colombien, la SIC, admet en effet les dépôts en papier. Le formulaire correspondant<sup>441</sup> doit d'abord être téléchargé sur le site officiel de la SIC qui est accessible à l'adresse <https://www.sic.gov.co/marcas>, ensuite il doit être rempli de manière claire en renseignant les informations minimales, telles que les noms et prénoms si le déposant est une personne physique, le nom de la société si la déposante est une personne juridique, l'adresse complète pour l'envoi de toute correspondance officielle, l'élément verbal du signe souhaité, la précision s'il s'agit d'un signe verbal, semi-figuratif, figuratif, tridimensionnel, olfactif ou auditif, la classe à laquelle appartient les produits ou les services concernés par le signe souhaité, le nom, la signature et l'identifiant professionnel.

Cela étant, le déposant ne doit pas oublier les recommandations de la SIC quant à l'élaboration du libelle, aux annexes requises et à la façon dont le formulaire doit être présenté à l'autorité colombienne.

Contrairement au dépôt bolivien, le dépôt colombien peut viser plusieurs classes et en ce qui concerne son libellé, la SIC conseille l'utilisation des deux plateformes de gestion des produits et services ainsi que l'utilisation des termes harmonisés. Les plateformes de gestion des produits et services recommandées par la SIC sont, d'une part, la plateforme fournie par l'OMPI à l'adresse <https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=fr> et, d'autre part, la plateforme fournie par l'EUIPO à l'adresse <http://euipo.europa.eu/ec2/>.

Pour la rédaction du libellé, la SIC conseille l'utilisation des termes proposés par la TM5 ID List et par l'Alliance du Pacifique. L'outil de recherche TM5 ID List, qui se trouve à l'adresse <http://euipo.europa.eu/ec2/tm5>, contient une liste des descriptions et classifications y afférentes préalablement approuvées par tous les partenaires TM5, qui, si elles sont utilisées, seront à coup sûr acceptées par l'ensemble des offices TM5 partenaires.

La liste des termes harmonisés par l'Alliance du Pacifique se trouve à l'adresse [https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Lista\\_de\\_Terminos\\_Armonizador\\_de\\_Alianza\\_del\\_Pacifico.pdf](https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Lista_de_Terminos_Armonizador_de_Alianza_del_Pacifico.pdf), elle contient des termes et régionalismes harmonisés des

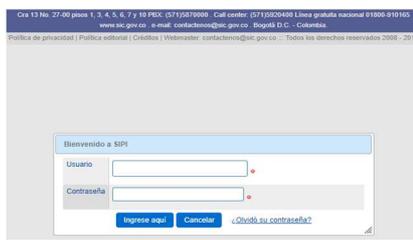
---

<sup>441</sup>Voir, en ce sens, « *Documentos para la solicitud de marcas* », qui est accessible sur le site Web : <https://www.sic.gov.co/tema/propiedad-Industrial/pasos-para-solicitar-el-registro-de-una-marca>  
J'ai consulté ce site le 22 octobre 2019.

produits et services, lesquels proviennent des pays comme le Mexique, le Chili, la Colombie et le Pérou<sup>442</sup>.

Le formulaire du dépôt en papier doit être accompagné du pouvoir attestant la constitution d'un mandataire colombien (aucune légalisation n'est nécessaire pour son admissibilité), de la taxe requise et de la reproduction du logo (s'il s'agit d'un signe semi-figuratif, figuratif ou tridimensionnel). Pour son dépôt auprès de la SIC, celle-ci recommande la présentation de toutes les pièces dans un dossier de couleur jaune, ce dossier doit contenir au moins le nom et l'adresse du déposant, le signe souhaité, la classe à laquelle appartient les produits ou les services concernés, et si c'est le cas, le nom du représentant légal du déposant. Certes, le dépôt en papier a été bien accueilli par le public, le dépôt électronique est devenu largement le plus répandu au cours de ces dernières années.

La demande électronique d'une marque est déposée sur la plateforme fournie par la SIC - laquelle est connue sous le nom de SIPI - (la plateforme du SENAPI en Bolivie, porte aussi le même nom). Comme pour la plateforme bolivienne, le déposant et son représentant légal doivent aussi se munir d'un identifiant pour réaliser tous types d'opérations concernant la propriété industrielle devant la SIC sur ladite plateforme accessible à l'adresse <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Entity/User/Login.aspx?sid=636186192041636912> et dont la page d'accueil a été reproduite ci-dessous à titre informatif :



The screenshot shows the login page for SIPI. At the top, there is a header with contact information: 'Cra 13 No. 27-99 piso 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 PAV. (21) (2018000) Call center: (21) (2020400) Línea gratuita nacional 1100-318100', 'www.sic.gov.co', 'e-mail: contactenos@sic.gov.co', and 'Bogotá D.C. - Colombia'. Below the header is a navigation menu with 'Política de privacidad', 'Política editorial', 'Créditos', and 'Webmaster: contactenos@sic.gov.co'. The main content area features a login form titled 'Bienvenido a SIPI'. The form has two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña', both with red asterisks indicating required fields. Below the fields are three buttons: 'Ingresar aquí', 'Cancelar', and '¿Olvidó su contraseña?'. The footer contains the same contact information as the header.

Pour créer un identifiant, il suffit de fournir une adresse électronique valide, un nom d'utilisateur et un mot de passe sur cette partie de la plateforme reproduite ci-après :



The screenshot shows the 'Crear su cuenta' (Create your account) page on the website of the Industria y Comercio Superintendencia. The page header includes the logo of the Superintendencia and the text 'El Gobierno del Ecuador'. The main content area is titled 'Crear su cuenta' and contains a form with the following fields: 'Correo electrónico' (Email), 'Nombre de usuario' (Username), 'Contraseña' (Password), and 'Confirmar Contraseña' (Confirm Password). There are also 'Cancelar' and 'Crear cuenta' buttons. The footer contains the same contact information as the previous screenshot.

Muni d'un identifiant, il faudra choisir le formulaire *PI01 - FO1 REGISTRO DE MARCAS Y LEMAS COMERCIALES* (qui en français veut dire « demande d'enregistrement de marques et de slogans commerciaux ») pour débiter la demande d'enregistrement d'une marque colombienne. Contrairement au dépôt électronique en Bolivie, le remplissage dudit

---

<sup>442</sup> Quelques termes harmonisés par l'Alliance du Pacifique. Au Mexique, les termes harmonisés sont, entre autres, par exemple : chamoy (fruta seca salada) [fruit sec et salé] en classe 29, tuba (bebida sin alcohol a base de coco) [boisson à la noix coco sans alcool] en classe 32 ; au Chili, nous avons, entre autres, par exemple : tacatacas (juguetes) [jouets] en classe 28, zapatillas (enchufes eléctricos) [prises électriques] en classe 9 ; en Colombie, par exemple : pestañinas (máscaras de pestañas) [mascara pour les cils] en classe 3, coquitos (pan de coco) [pain à la noix coco] en classe 30.

formulaire colombien présente **neuf** étapes, lesquelles sont à respecter pour arriver au bout dudit dépôt électronique et pour conserver sa date de présentation en Colombie<sup>443</sup>.

### § 1 *L'identification de la demande d'enregistrement*

Le déposant doit identifier clairement le signe qu'il souhaite enregistrer parmi des différents droits en Colombie, il doit préciser si sa demande de protection vise une marque de produit, une marque de service, une marque collective, une marque de certification, un slogan commercial ou bien un droit de préférence à l'enregistrement en application de l'article 168 de la Décision andine n° 486. Cet article prévoit en effet que le demandeur d'une action en déchéance qui obtient gain de cause, bénéficie d'un droit de préférence à l'enregistrement. Ce droit peut être invoqué à partir de la date de présentation de l'action en déchéance jusqu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision portant sur la déchéance de la marque devient définitive dans le cadre de la procédure administrative.

Le droit choisi par le déposant identifie la nature de sa demande d'enregistrement et détermine son traitement par l'examinateur colombien. Le déposant doit bien connaître son activité commerciale ou son projet économique en vue de profiter d'une protection adéquate.

Une fois la demande de protection identifiée, le déposant doit procéder à son identification dans ce dépôt électronique.

### § 2 *L'identification du déposant*

Il consiste simplement à indiquer si le déposant, soit national ou étranger, agit en tant qu'une personne physique ou pour le compte d'une personne juridique. Dès lors qu'il s'agit d'une personne physique, il suffira de l'identifier en indiquant ses prénoms, ses noms, le type et le numéro du document d'identité utilisé - lequel peut être la carte d'identité nationale (C.C.), la carte d'identité étrangère (C.E.), le numéro d'identification tributaire (NIT) ou un autre document -, sa nationalité, le pays et la ville de sa résidence, son adresse électronique ainsi que son numéro de téléphone et de fax.

Si la déposante agit en tant qu'une personne juridique, il est nécessaire de signaler la dénomination sociale de la société, le nom complet du représentant légal, le document d'identité de la société - qui peut consister en un numéro d'identification tributaire (NIT) ou d'un autre document -, le numéro du document d'identité choisi, le pays d'immatriculation de la société, le pays et la ville du siège social, une adresse électronique, un numéro de fax et de téléphone ainsi que l'indication de la taille de la société (la société peut être une micro, petite ou moyenne entreprise et s'il s'agit d'un autre type d'entreprise, il conviendra de le préciser).

---

<sup>443</sup>Voir, en ce sens, « *PI01 - F01 Registro de marcas y lemas comerciales* », qui est accessible sur le site Web : [https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Propiedad%20Industrial/Formatos/PI01-F01Vr10\\_12-06-2018.PDF](https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Propiedad%20Industrial/Formatos/PI01-F01Vr10_12-06-2018.PDF). J'ai consulté ce site le 22 octobre 2019. J'ai conservé une version PDF (annexe 111).

Le bon renseignement des coordonnées du déposant résulte important dans le cadre d'une éventuelle procédure de défense de son droit car une erreur peut entraîner une annulation de ladite procédure d'enregistrement par vice de forme.

Il en va de même pour les coordonnées du représentant légal du déposant. Comme pour le dépôt bolivien, la représentation légale est assurée par des avocats qui sont habilités à exercer dans le territoire colombien.

### § 3 *Le mandataire colombien*

Dans le cas où la déposante résulte être une société, la personne qui remplit le dépôt électronique à son nom doit s'identifier comme son représentant légal et pour prouver sa qualité de représentation légale, telle capacité doit figurer dans l'extrait Kbis ou dans les statuts de la société déposante. En revanche, si mandataire en dehors de la société a été désignée, il conviendra de fournir la constitution du mandat ou le pouvoir de représentation dûment régularisé devant la SIC.

Ce pouvoir étant fourni dans une autre procédure, le mandataire doit préciser le numéro de pouvoir qui lui a été attribué par la SIC. Il doit aussi indiquer ses noms, ses prénoms, le pays, la ville et l'adresse pour l'envoi de toute correspondance officielle, le numéro de sa carte d'identité, le numéro de sa carte professionnelle, son adresse électronique, un numéro de téléphone et de fax. Il est impératif que le déposant étranger soit bien représenté par un mandataire local afin d'assurer une meilleure gestion de l'affaire auprès de l'administration colombienne.

Le déposant et son représentant étant dûment identifiés, il convient de procéder à l'identification du signe déposé en Colombie parmi les différents choix proposés par ce dépôt électronique.

### § 4 *Le signe déposé*

D'abord, la nature du signe déposé doit être fixée parce que l'Office colombien admet des signes de nature verbale, semi-figurative, tridimensionnelle, figurative, sonore ou bien olfactive. Si la nature dudit signe n'est pas renseignée, il conviendra de cocher la case « autre » pour la préciser. La même option qui a aussi été proposée lors du dépôt bolivien, ouvre la porte aux nouveaux types de marques au sein de la CAN.

Ensuite, l'élément verbal du signe déposé doit toujours être identifié ; s'il s'agit d'une marque semi-figurative, figurative ou tridimensionnelle, une reproduction du logo correspondant devra être téléversé sur le dépôt électronique. Dans le cas où le déposant souhaite l'enregistrement d'un slogan commercial, la caisse intitulée « marque associée » sera à remplir avec le numéro de la marque à laquelle ce slogan sera associé.

Deux questions sont mises sur le tapis à propos de la nature du signe déposé, est-ce que le déposant souhaite que l'Office enregistre et publie la marque dans les caractères standards ? dans la négative, le type de lettre sera à identifier ; puis est-ce que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme une caractéristique distinctive de la marque ? dans

l'affirmative, la couleur relevée sera à préciser (par exemple, le déposant peut indiquer le code de pantone utilisé).

En dernier lieu, si l'élément verbal du signe déposé n'est pas rédigé en espagnol, il conviendra de donner sa translittération et/ou sa traduction. L'identification correcte du signe demandé aide à écarter des éventuelles notifications d'irrégularités, lesquelles ne font que retarder la procédure d'enregistrement.

Comme pour le dépôt bolivien, le dépôt colombien ouvre aussi la possibilité de revendiquer tout droit de priorité.

### § 5 *La revendication de la priorité*

Comme le SENAPI, le formulaire fourni par la SIC prévoit également une partie dédiée à la revendication d'une priorité étrangère et/ou une priorité d'exposition. Dans l'hypothèse où le déposant souhaite revendiquer une priorité étrangère en Colombie, il doit donner le numéro de la demande dont la priorité a été revendiquée, le pays d'origine et la date de présentation de ce premier dépôt. Si le déposant bénéficie d'une priorité d'exposition, pour la faire valoir en Colombie, il doit aussi donner le numéro de la demande dont la priorité a été revendiquée, le nom, l'endroit et la date de ladite exposition. La revendication de la priorité soit étrangère ou d'exposition renforce la protection du signe au sein de la CAN.

Le fait de revendiquer une priorité n'oblige pas au déposant à reprendre à l'identique les mêmes libellés des classes rattachées à ladite priorité, le déposant a toujours le choix de limiter sa demande de marque en précisant les produits ou services pour lesquels son signe sera utilisé sur le territoire colombien.

Pour élaborer le libellé de sa demande et, comme pour le dépôt en version papier, le déposant peut faire appel aux recommandations de la SIC. Avec l'aide des plateformes fournies par l'OMPI et par l'EUIPO ainsi que l'outil de recherche du TM5 ID List et la liste des termes harmonisés par l'Alliance du Pacifique, le déposant est prêt pour détailler les produits et les services que son signe va identifier dans le marché colombien.

### § 6 *Les produits et services identifiés par le signe*

Contrairement au dépôt bolivien, la demande de marque colombienne peut viser plusieurs classes de la Classification Internationale de Nice. Il suffit d'indiquer les classes suivies par les libellés correspondants, en cas d'insuffisance de place, des feuilles peuvent être annexées au dépôt électronique.

Il est nécessaire que le déposant prenne en considération les plateformes de gestion et les listes des termes harmonisés, proposés par la SIC, afin d'éviter une objection formelle de l'examineur colombien.

Comme pour le dépôt bolivien, des pièces supplémentaires devront accompagner la demande de marque colombienne pour que celle-ci soit recevable par la SIC.

## § 7 *Les annexes requises*

Pour que la demande d'enregistrement soit admise par la SIC, il est impératif de joindre la taxe officielle requise pour le dépôt, la taxe relative à la revendication de la priorité, le pouvoir du mandataire, un exemplaire additionnel du logo demandé (si c'est le cas), la copie certifiée de la demande dont la priorité est revendiquée (un délai de trois mois comptés de la date du dépôt est imparti au déposant pour le produire), la traduction simple de la demande dont la priorité est revendiquée, le certificat d'enregistrement de la marque au cas où l'article 6quinquies de la Convention de Paris a été invoqué, un exemplaire avec les dimensions spécifiques de la marque tridimensionnelle demandée (si c'est le cas), une éventuelle annexe portant sur les produits et/services concernés par la demande, un formulaire de réduction de taxe si la société déposante est une microentreprise, ainsi que la copie sur un support électronique dudit dépôt et de ses annexes. L'absence d'une de ces pièces requises peut bloquer la demande d'enregistrement car celle-ci est susceptible de faire l'objet d'un refus provisoire.

Contrairement aux dépôts bolivien, équatorien et péruvien, le dépôt colombien garde une particularité qui réduit la durée de la procédure d'enregistrement entamée au niveau national. Cette particularité ne sera pas à négliger si le déposant est pressé de commencer son activité dans le marché colombien.

## § 8 *La particularité du dépôt colombien*

Le déposant donne son accord afin que l'Office colombien, la SIC, accepte la demande de sa marque avant que six mois (comptés à partir de la date de son dépôt) soient écoulés. La SIC est donc obligée de traiter cette demande dans le délai imparti à condition qu'il n'y aura aucune demande de signe distinctif revendiquant la priorité établie à l'article 4 de la Convention de Paris et à l'article 9 de la Décision andine n° 486 de la CAN.

Dans l'hypothèse où l'acceptation dudit dépôt porterait atteinte indûment aux nouvelles demandes décrites ci-dessus et si la revendication de priorité indiquée également ci-dessus aurait lieu, cet accord n'aura aucun effet, et la SIC échappera donc à l'obligation d'accepter ce dépôt dans le délai de six mois.

Ces étapes franchies, il reste à signer ce formulaire, sans oublier de consigner certains éléments nécessaires pour valider le dépôt colombien.

## § 9 *La signature*

La dernière étape est la signature du dépôt, laquelle fait foi du contenu de la demande de marque. Pour que la signature soit valide, il suffit d'écrire le nom du signataire, fournir le numéro de sa carte d'identité et signer le formulaire en indiquant le numéro de sa carte professionnelle (si c'est le cas).

La signature engage toujours une responsabilité vis-à-vis de l'administration colombienne car elle atteste de la bonne foi de ce dépôt. Actuellement, la SIC fournit *via* son site officiel

des nombreux outils pour que le déposant puisse remplir rapidement les champs essentiels de sa demande d'enregistrement.

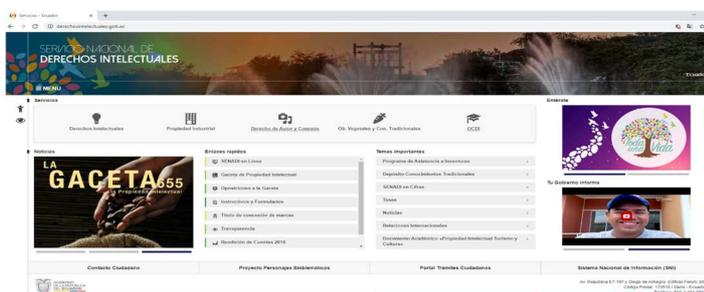
D'ailleurs, les recommandations de la SIC, telles que l'utilisation de plateformes de gestion des produits et services ou l'utilisation des termes harmonisés, ne sont pas négligeables car elles pourront nous aider à surmonter des objections formelles.

Ayant vu pas à pas le remplissage de la demande de marque en Colombie, nous aborderons maintenant les étapes du dépôt électronique en Équateur.

### *Section III – Le dépôt d'une marque équatorienne*

Préalablement au dépôt d'une demande de protection en Équateur, le SENADI (anciennement connu sous le nom de l'IEPI) conseille fortement au futur déposant d'effectuer une recherche d'antériorités, surtout une recherche phonétique du signe qu'il souhaite déposer dans ce pays.

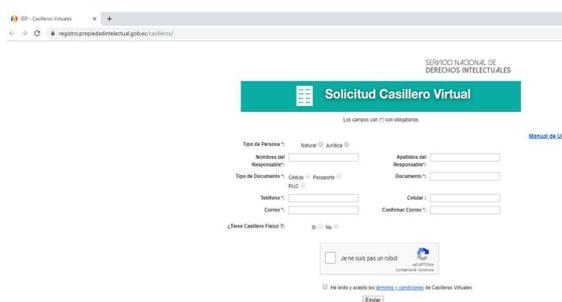
Le dépôt électronique étant privilégié en Équateur, il convient de se placer sur la plateforme du SENADI pour créer un compte. Telle plateforme se trouve accessible à l'adresse <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/>, à titre informatif, nous avons reproduit ci-dessous sa page d'accueil :



Comme nous l'avons constaté en Bolivie et en Colombie, le déposant ou son représentant légal doit tout d'abord se munir d'un identifiant sur la plateforme fournie par l'Office national. Sur le site officiel de l'Office équatorien, le déposant devra donc suivre le lien <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/senadi-en-linea/>, lequel affiche la page d'accueil reproduite ci-après à titre informatif, où il conviendra de cliquer sur l'onglet *crear cuenta* (qui en français veut dire « créer compte ») pour initier la création d'un compte :



Certaines coordonnées du déposant ou de son représentant légal seront requises, telles que la personne qui sera l'utilisateur de la plateforme SENADI - est-ce qu'il s'agit d'une personne physique ou juridique ? -, les noms et prénoms de la personne responsable de ce compte, le type de document d'identité utilisé par le responsable - par exemple sa carte d'identité nationale, son passeport ou son numéro d'immatriculation fiscale (connu sur les sigles RUC [*Registro único del contribuyente*]) -, le numéro du document d'identité choisi, un numéro de téléphone et de portable ; une adresse électronique ainsi que l'acceptation des conditions générales de la plateforme SENADI. Ces données sont à consigner sur la page d'accueil accessible à l'adresse <https://registro.propiedadintelectual.gob.ec/casilleros/> :



Muni d'un identifiant, le nouvel utilisateur peut débiter le remplissage de sa demande d'enregistrement sur le lien *Solicitudes en Línea* (qui en français veut dire « demandes en ligne »), qui se trouve à l'adresse <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/>. Ce lien nous redirige vers la page d'accueil reproduite ci-dessous à titre informatif :



Le SENADI prévoit un récapitulatif qui contient les étapes pour solliciter une recherche phonétique, d'une part, et les étapes à respecter pour que le dépôt équatorien soit admis, d'autre part. Il est accessible à l'adresse<sup>444</sup> : [https://www.derechosintelectuales.gob.ec/wp-content/uploads/PDF/requisitos\\_para\\_registrar\\_un\\_signo\\_distintivo.PDF](https://www.derechosintelectuales.gob.ec/wp-content/uploads/PDF/requisitos_para_registrar_un_signo_distintivo.PDF).

Comme pour le formulaire colombien, le SENADI prévoit un seul formulaire électronique qui sert pour tous les types de demandes d'enregistrement. Dans ce cas-là, il conviendra de bien identifier l'objet de la protection souhaitée, le déposant pourra ainsi utiliser ce même formulaire s'il souhaite enregistrer une apparence distinctive, un nom commercial, un slogan commercial, une dénomination d'origine, une marque de certification et une marque collective.

Ayant vérifié sur la liste phonétique que son signe n'a pas été enregistré ou qu'il n'a pas été demandé par un tiers et étant muni d'un identifiant, le déposant devra se rediriger vers le lien

---

<sup>444</sup>Voir, en ce sens, « *Requisitos para registro de signo distintivo* », qui est accessible sur le site Web : [https://www.derechosintelectuales.gob.ec/wp-content/uploads/PDF/requisitos\\_para\\_registrar\\_un\\_signo\\_distintivo.PDF](https://www.derechosintelectuales.gob.ec/wp-content/uploads/PDF/requisitos_para_registrar_un_signo_distintivo.PDF) . J'ai consulté pour la dernière fois ce site le 26 octobre 2019. J'ai conservé une version PDF (Annexe 112).

« *solicitudes en línea* » (qui en français veut dire « demandes en ligne ») pour trouver le formulaire du dépôt électronique. En choisissant l'option *registro* (qui en français veut dire « enregistrement »), une liste apparaîtra contenant toutes les démarches proposées par la plateforme SENADI ; sur cette liste, le déposant devra opter pour la *SOLICITUD DE SIGNES DISTINTIVOS* (qui en français veut dire « Demande de signes distinctifs ») afin de démarrer le remplissage de sa demande de marque équatorienne, laquelle contient six étapes :

### § 1 *L'identification de la demande d'enregistrement*

Un seul formulaire étant utilisé pour toutes les demande d'enregistrement, *huit* droits sont donc proposés pour que le déposant puisse choisir celui qui convient le mieux à son activité en Équateur. Le SENADI appelle ces droits comme « les huit types de signes » qui existent en Équateur<sup>445</sup> : la marque de produit, la marque de service, l'apparence distinctive, le nom commercial, le slogan commercial, la dénomination d'origine, la marque de certification et la marque collective. Si le souhait du déposant cherche à identifier des produits ou des services avec un signe distinctif, il devra donc faire le choix entre une marque de produit ou une marque de service.

La demande de protection étant définie et validé par le déposant, celui-ci doit à son tour s'identifier en fournissant ses coordonnées personnelles.

### § 2 *L'identification du déposant*

D'abord, le déposant doit préciser sa nationalité (équatorienne ou étrangère), cette partie-là apparaît dans le formulaire électronique en tant que « la nationalité du signe demandé ». Ensuite, il doit préciser s'il agit à titre personnel ou au nom d'une autre personne, comme pour les dépôts boliviens et colombiens, le déposant peut être une personne physique ou juridique.

Certaines entreprises ou organisations nationales peuvent bénéficier d'une réduction de la taxe officielle de dépôt. Pour faire valoir ce droit, il conviendra de fournir un certificat, lequel est étendu par le secteur financier aux MIPYMES, aux entités du secteur public, aux entreprises d'économie populaire et solidaire ainsi qu'aux artisans.

Le déposant étant une personne juridique ou étrangère, la personne qui présente ce dépôt électronique doit renseigner sa qualité comme représentant légal.

### § 3 *Le mandataire équatorien*

Comme pour les dépôts bolivien et colombien, la représentation légale est assurée par des avocats équatoriens, pour justifier telle représentation locale, il faudra présenter un pouvoir ou une constitution du mandat dûment régularisé au moment du dépôt. D'ailleurs,

---

<sup>445</sup>*Ibid.*

l'indication des coordonnées du représentant légal demeure facultative. Cependant, certains éléments sont requis pour bien identifier le signe demandé.

#### § 4 *Le signe déposé*

Le signe déposé peut présenter des éléments verbaux et/ou figuratifs. Si le signe présente un élément verbal, le déposant doit donner la translittération de la dénomination et si le signe présente un dessin, une reproduction du logo sera requise. Le signe demandé doit aussi être défini par la nature de sa représentation graphique, à cet égard, sept choix sont ouverts au déposant<sup>446</sup> à savoir, *les signes figuratifs, verbaux, semi-figuratifs, tridimensionnels, olfactifs, sonores et tactiles.*

Les signes figuratifs, comme les exemples du SENADI l'attestent, ces signes ne



présentent aucun élément verbal :

Les signes verbaux, comme il a été constaté dans les exemples du SENADI, ces signes ne

**Denominativos**

Colgate  
Nestlé  
Deja

présentent aucun élément figuratif ni aucune couleur :

Les signes semi-figuratifs, comme il a été observé dans les exemples du SENADI, ces signes

**Mixto**



présentent à la fois des éléments verbaux et figuratifs :

Les signes tridimensionnels cités par le SENADI comme exemples sont souvent les formes

**Tridimensionales**



de récipients :

Formas

<sup>446</sup>Voir, en ce sens, « *Signos Distintivos* », qui est accessible sur le site Web : <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/signos-distintivos/>. J'ai consulté pour la dernière fois ce site le 27 octobre 2019 et j'ai conservé une version PDF (Annexe 113).

Le seul signe olfactif que le SENADI a pu donner à titre d'exemple est l'odeur de l'herbe

Olfativos



Olor de hierba cortada para  
identificar pelotas de tenis.

tondue ou coupée pour identifier les balles de tennis :

Le seul signe sonore pris comme exemple par le SENADI s'agit du rugissement d'un lion

Sonoros



de Metro Goldwyn Mayer : El rugido del león de MGM .

Il en va de même pour le signe tactile, le seul exemple relevé par le SENADI est la texture

Táctiles



d'une bouteille :

Les sept choix offerts par le dépôt équatorien sont les mêmes proposés par les dépôts bolivien, colombien et péruvien, cependant, le SENADI tient à donner ces exemples pour guider le déposant.

Le déposant doit donc faire un seul choix parmi les sept options visées par le formulaire électronique. Si plusieurs choix sont consignés, la demande d'enregistrement fera l'objet d'une notification d'irrégularités.

Ce formulaire du dépôt électronique donne aussi la possibilité de citer un droit de priorité, rattaché au signe demandé.

## § 5 La revendication de la priorité

Le déposant peut revendiquer une priorité dans ce formulaire électronique, contrairement aux formulaires bolivien et colombien, cette revendication concerne un droit de priorité qui a été enregistré antérieurement dans un autre pays.

Comme pour le dépôt bolivien, l'Équateur est aussi un pays « mono-classe », en ce sens, le déposant doit choisir entre une marque de produit ou une marque de service.

## § 6 Les produits et services identifiés par le signe

Pour illustrer le déposant, le SENADI donne des exemples sur les deux types de marques qui existent selon le libellé détaillé dans le dépôt. Quand le signe identifie des

Marcas de productos



produits, le SENADI cite les exemples des marques de produit suivantes où nous pouvons distinguer les marques « ABSOLUT Country of Sweden VODKA » pour les boissons alcoolisées et « Nestlé CRUNCH » pour les chocolats. Et quand le signe identifie

Marcas de Servicios



des services, le SENADI cite l'exemple de la marque de service suivante où nous pouvons souligner la marque « Cnt nos una ! corporación de telecomunicaciones » pour les services de télécommunications.

Dans le cadre de l'élaboration du libellé de la demande de marque équatorienne, le déposant peut se référer à la classification internationale de Nice pour choisir la classe et pour préciser les produits ou les services souhaités.

Ayant saisi toutes les données décrites précédemment, les derniers pas à exécuter pour finaliser ce dépôt électronique sont de caractère technique<sup>447</sup>, il s'agit surtout de sauvegarder une version provisoire du dépôt, le temps pour payer auprès de la banque équatorienne la taxe requise. Ensuite, le déposant pourra revenir sur son projet de dépôt pour le vérifier une dernière fois et démarrer la procédure d'enregistrement.

Le démarrage de la procédure fait passer toute demande électronique par un examen de forme et si des irrégularités sont relevées, le SENADI notifiera au déposant pour qu'il puisse les surmonter. Toutefois, nous pouvons conclure que les étapes décrites pour le dépôt électronique sont très spécifiques et méritent d'être respectées pour que le SENADI donne une suite favorable à notre demande d'enregistrement.

En absence de tout indice de la possibilité d'un dépôt en papier, nous concluons aussi que le SENADI privilège le dépôt en ligne détaillé précédemment. En revanche, il est certain qu'une demande de marque péruvienne peut être déposée en papier ou en ligne.

---

<sup>447</sup> Les derniers pas sont de nature technique car ils aident à garder une version provisoire du dépôt et revenir vers lui pour le corriger, s'il faut. Ces pas techniques sont :

- Cliquer sur le bouton *guardar* (qui en français veut dire « sauvegarder ») ;
- Cliquer sur le bouton *vista previa* (qui en français veut dire « Aperçu ») ;
- Cliquer sur le bouton *generar comprobante de pago* (qui en français veut dire « générer de justificatif de paiement ») ;
- Se rendre à la banque, *BANCO DEL PACIFICO*, pour payer la taxe requise ;
- Cliquer sur l'icône *inicio de proceso* (qui en français veut dire « démarrage de la procédure »).

## Section IV – Le dépôt d’une marque péruvienne

L’INDECOPI donne certaines recommandations au déposant pour qu’il puisse présenter sans problème son dépôt au Pérou<sup>448</sup>. Tout d’abord, le déposant doit faire preuve de créativité dans l’élaboration de sa marque car celle-ci doit être facile à retenir pour le public concerné ; s’il s’agit d’une dénomination, celle-ci ne doit pas être longue ; s’il s’agit d’une image ingénieuse (une figure, un emballage, un son [...]), celle-ci doit réussir à transmettre les bénéfices et les valeurs de la société déposante. Pour les produits et services à identifier avec ladite marque, l’INDECOPI conseille au déposant l’usage du moteur de recherche accessible à l’adresse <https://servicio.indecopi.gob.pe/appNIZAWeb/> où une recherche par classe, par produit ou par service est possible, sa page d’accueil a été reproduite ci-dessous :



Aussi, l’INDECOPI suggère de réaliser une vérification au préalable que la marque souhaitée échappe à toute interdiction de refus à l’enregistrement et qu’elle est disponible sur le marché. La vérification est fortement conseillée par l’INDECOPI qui fournit un service de recherche d’antériorités phonétiques et/ou figuratives portant sur des signes distinctifs identiques ou similaires à celui souhaité à l’enregistrement. Ces recherches sont facultatives et ses résultats sont purement référentiels, cependant ils peuvent avertir sur l’existence des signes qui éventuellement pourraient entrer en conflit avec le signe souhaité.

Contrairement au SENAPI en Bolivie et au SENADI en Équateur, l’institut de propriété intellectuelle du Pérou, l’INDECOPI, admet les dépôts en papier et en ligne. Concernant le dépôt en papier, le déposant doit télécharger le formulaire requis sur le site officiel de l’INDECOPI : <https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/formatos-y-solicitudes>. Actuellement, la demande de marque péruvienne peut viser plusieurs classes, par contre, le paiement de la taxe requise dépendra du nombre de classes souhaitées. Ce paiement doit être fait auprès de la banque nationale du Pérou connue comme *BANCO DE LA NACION* ; le justificatif dudit paiement doit être annexé au formulaire de demande de marque pour éviter une notification d’irrégularité de la part de l’INDECOPI.

Quant au dépôt électronique, le service est fourni par l’INDECOPI et il est accessible à l’adresse <https://servicio.indecopi.gob.pe/registroSolicitudes/index.seam?jsession=DSD> , sa page d’accueil a été reproduite ci-après à titre informatif :

<sup>448</sup>Voir, en ce sens, « *Aprende a registrar tu marca* », qui est accessible sur le site Web : [https://www.indecopi.gob.pe/documents/2879220/2881490/GUIA\\_REGISTRA\\_MARCA](https://www.indecopi.gob.pe/documents/2879220/2881490/GUIA_REGISTRA_MARCA). J’ai consulté ce site le 27 octobre 2019 et j’ai conservé une version PDF (Annexe 114).



Comme pour le dépôt en papier, le dépôt en ligne s'adresse aux personnes ou entreprises qui souhaitent demander la protection d'une marque de produit et/ou de service<sup>449</sup>. Il est également adressé aux firmes d'avocats qui rendent un service de conseil externe et qui souhaitent accélérer l'attention portée à leurs clients<sup>450</sup>.

Les conditions pour procéder au dépôt électronique sont<sup>451</sup> l'obtention d'un compte eMarcas, le téléversement du formulaire électronique et le paiement de la taxe officielle. Toute personne physique ou juridique peut obtenir un compte sur la plateforme eMARCAS (qui en français veut dire « eMarques »).

Pour la création d'un compte sur la plateforme eMARCAS, il conviendra de se rendre sur le lien [https://servicio.indecopi.gob.pe/registroSolicitudes/pgw\\_regPersona.seam](https://servicio.indecopi.gob.pe/registroSolicitudes/pgw_regPersona.seam) dont la page d'accueil a été reproduite ci-après à titre informatif :



Dans cette fenêtre, il conviendra de préciser le type de personne et d'identifier l'utilisateur pour le compte eMarcas. Pour le type de personne, il faudra choisir entre une personne physique et juridique ; la personne physique peut posséder un compte unique sur la plateforme. En ce qui concerne la personne juridique, l'entreprise doit choisir un seul employé pour qu'il puisse créer un compte utilisateur en fournissant les données de la société. Sur cette plateforme, l'utilisateur sera appelé USUARIO SUPERVISOR (qui en français veut dire « *Utilisateur Superviseur* »).

Pour identifier l'utilisateur, il faudra indiquer ses prénoms, ses noms, son pays d'origine, sa nationalité, le type et le numéro de son document d'identité utilisé, sa date de naissance, un numéro de téléphone (si l'utilisateur agit au nom et pour le compte d'une personne juridique, le numéro de téléphone de la société sera à fournir), le pays, la ville, la région et le district de résidence (si l'utilisateur agit au nom et pour le compte d'une personne

<sup>449</sup>Voir, en ce sens, « *Registro de marcas en línea* », qui est accessible sur le site Web : <https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marcas-en-linea>. J'ai consulté pour la dernière fois ce site le 27 octobre 2019 et j'ai conservé une version PDF (Annexe 115).

<sup>450</sup>*Ibid.*

<sup>451</sup>*Ibid.*

juridique, ces données concernent la société), et enfin, une adresse pour les notifications (si l'utilisateur agit au nom et pour le compte d'une personne juridique, l'adresse de la société sera à indiquer).

Pour le compte eMarcas, il conviendra de renseigner une adresse électronique valide, créer un mot de passe, transcrire un texte de vérification et accepter les conditions d'utilisation de la plateforme. Ces informations étant saisies, il reste à cliquer sur le bouton « créer compte » pour finaliser la création d'un compte eMarcas et pouvoir ainsi faire toute sorte d'opération auprès de l'INDECOPI.

Muni d'un compte, l'utilisateur peut se procurer du formulaire requis pour le dépôt d'une marque *via* la plateforme eMARCAS, ce formulaire électronique est interactif et accessible à l'adresse <https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/formatos-y-solicitudes>. Enfin, la taxe officielle requise peut être réglée soit sur la plateforme eMARCAS, soit auprès de la banque nationale du Pérou.

Dans le cadre des dépôts en papier et en ligne, le déposant remplit le même formulaire nommé *SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO/SERVICIO Y/O MULTICLASE (F-MAR-03)*, sa traduction en français est « *Demande d'enregistrement de marque de produit/service et/ou multi classe* ». Il s'agit d'un formulaire exclusif pour les demandes de marques et son remplissage présente **six** étapes, lesquelles sont à respecter pour arriver au bout dudit dépôt et pour conserver la date de sa présentation devant l'Office péruvien<sup>452</sup> :

### § 1 L'identification du déposant

Dans cette première partie de la demande électronique, cinq éléments sont nécessaires pour bien identifier le déposant à savoir le nombre de déposants, l'indication du type de personne, la dénomination sociale si c'est le cas, la nationalité du déposant et le numéro de son document d'identité. Le manquement d'un de ces éléments requies entraîne une irrégularité dans le cadre de la procédure d'enregistrement au Pérou.

Tout d'abord, il conviendra d'indiquer le nombre de déposants qui sollicitent la même marque (cette même caractéristique se trouve dans les formulaires des dépôts boliviens, colombiens et équatoriens). S'il y a deux ou plusieurs déposants, le formulaire intitulé « Annexe A, Déposants additionnels » doit être rempli et accompagner la demande de marque, cette annexe demande les mêmes informations requises dans cette partie du dépôt électronique<sup>453</sup>.

Pour l'indication du type de personne, il conviendra de choisir entre une personne physique ou juridique. Dès lors qu'il s'agit d'une personne juridique, il faudra indiquer si celle-ci est une micro, petite ou moyenne entreprise ou bien un autre type d'entreprise. S'agissant le

---

<sup>452</sup>Voir, en ce sens, « *Solicitud de Registro de Marca de Producto/Servicio et/ou Multiclase* », accessible sur le site Web : <https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/formatos-y-solicitudes>. J'ai consulté pour la dernière fois ce site le 27 octobre 2019 et j'ai téléchargé le formulaire en question. J'ai conservé une version PDF (Annexe 116).

<sup>453</sup>Voir, en ce sens, « *ANEXO A SOLICITANTES ADICIONALES* », accessible sur le site Web : <https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/formatos-y-solicitudes>. J'ai consulté pour la dernière fois ce site le 2 novembre 2019 et j'ai téléchargé le formulaire en question. J'ai conservé une version PDF (Annexe 117).

nom de la société déposante, il est nécessaire d'écrire la dénomination sociale, telle qu'elle apparaît dans le Kbis ou dans les statuts de ladite société. L'autre élément pour identifier le déposant concerne son origine, s'il s'agit d'une personne physique, il faut indiquer sa nationalité et pour la personne juridique, le pays de son immatriculation.

Pour compléter l'identification du déposant, il conviendra de donner le numéro de son document d'identité. Pour identifier la personne physique, trois types de documents sont possibles le document national d'identité (connue sous les sigles DNI), la carte d'identité étrangère (C.E.) ou le passeport. Et pour la personne juridique, le seul document requis est le registre unique de contribuable ou numéro d'immatriculation fiscale (connu sous les sigles RUC).

Le déposant étant identifié, nous procéderons à l'identification de son représentant légal.

## § 2 *Le mandataire péruvien*

La représentation légale est requise pour toute personne juridique qui demande l'enregistrement d'une marque péruvienne, surtout quand celle-ci est une société étrangère. Comme pour les dépôts bolivien, colombien et équatorien, la représentation légale est assurée par des avocats du pays andin où la demande de protection a été déposée. Les informations requises au représentant légal sont ses prenom, ses noms, une adresse qui servira pour toute correspondance officielle, le district, la région, la ville ainsi qu'autres références concernant son domicile.

Il est probable que le mandataire ou le représentant légal possède un compte utilisateur de la plateforme officielle de l'INDECOPI (issu d'un contrat de service conclu au préalable sur l'adresse [www.indecopi.gob.pe](http://www.indecopi.gob.pe)). Si tel est le cas, il est nécessaire de fournir le numéro de l'utilisateur afin que toutes les correspondances officielles soient adressées à ce compte, d'ailleurs, un numéro de téléphone fixe et/ou un numéro de portable est requis pour que l'utilisateur soit bien identifié.

L'INDECOPI donne des recommandations pour accréditer cette représentation légale et locale. Ces recommandations peuvent être appliquées pour les dépôts bolivien, colombien et équatorien.

Dès lors qu'un pouvoir de droit privé a été fourni dans la procédure, ce qui a été renseigné en tête dudit pouvoir sera considéré comme la dénomination de la société déposante ou le nom du déposant. En cas de la possession d'un acte d'immatriculation, la dénomination figurant dans cet acte sera considérée comme celle de la déposante.

Pour accréditer la représentation légale et locale, il est impératif de fournir une copie simple de la constitution du mandat ou le pouvoir ; si le document accréditant la représentation légale a été déjà présenté dans un autre dossier, le numéro dudit dossier doit être indiqué (pour que le document produit dans ce dossier soit accepté, le dossier ne doit pas avoir une antiquité de plus de cinq ans). Il est aussi nécessaire de déclarer sous serment que le pouvoir de représentation a été inscrit auprès de la SUNARP (Surintendance Nationale de Registres

Publics), dans ce cas-là, le numéro et le siège du registre de cette inscription doit être renseignée.

L'identification du déposant et de son représentant légal étant décrite, nous aborderons le signe faisant l'objet de protection au Pérou.

### § 3 *Le signe déposé*

Cette partie du formulaire portant sur le signe déposé est divisée en quatre sous parties, à savoir le type de marque, la description de la marque verbale, la reproduction de la marque et la couleur ou les couleurs faisant partie de la marque.

Comme pour les dépôts bolivien, colombien et équatorien, le formulaire péruvien affiche plusieurs types de signes, lesquels sont en réalité les différentes façons dont le signe demandé remplit la condition de représentation graphique. Il peut s'agir d'une marque verbale (si le signe est composé uniquement de mots et/ou de chiffres), d'une marque verbale avec une graphie (lorsque le signe est composé d'un ou de plusieurs mots écrits dans une police de caractères particulière), d'une marque semi-figurative (quand le signe présente une combinaison de mots et des éléments figuratifs), d'une marque tridimensionnelle (si le signe est constitué d'emballages ou d'autres formes, vues sous tous les angles), d'une marque figurative (lorsque le signe est composé uniquement d'une ou de plusieurs figures, avec ou sans couleur) ou d'un autre type de marque non renseigné, dans ce cas-là, il convient de préciser la nature du signe en cause.

En ce qui concerne la marque verbale, le formulaire demande certains éléments pour bien la décrire auprès de l'INDECOPI, par exemple, il faudra renseigner la dénomination pour laquelle l'enregistrement a été demandé et il est conseillé d'envoyer une copie fidèle du logo demandé à l'adresse électronique [logos-dsd@indecopi.gob.pe](mailto:logos-dsd@indecopi.gob.pe).

Le déposant doit donc toujours fournir une reproduction du signe souhaité si celui-ci consiste en une marque verbale écrite dans une police de caractères particulières, une marque semi-figurative, une marque figurative ou une marque tridimensionnelle. Le logo du signe demandé doit être téléversé sur la plateforme eMARCAS vers le formulaire électronique.

Les couleurs aperçues dans la reproduction du logo sont tenues en compte, sauf de communication contraire dans chaque dossier. Le formulaire appelle le déposant à préciser si, **oui** ou **non**, il souhaite protéger la couleur ou les couleurs faisant partie de la marque. Dans le cas où le déposant ne le précise pas et le signe demandé présente des couleurs, celles-ci seront protégées telles qu'elles apparaissent dans la reproduction jointe dans cette partie du formulaire.

Le non-respect de ces exigences formelles à propos du signe déposé justifie l'émission d'un avis défavorable dans le cadre de l'examen de recevabilité de la demande de marque péruvienne.

Si la marque demandée fait l'objet d'un droit de priorité, comme pour les dépôts bolivien, colombien et équatorien, le formulaire péruvien prévoit la possibilité de revendiquer ce droit.

#### § 4 *La revendication de la priorité*

Le formulaire péruvien propose deux figures pour revendiquer une priorité, l'opposition andine ou la priorité étrangère. Lorsque l'opposition andine est choisie dans ce formulaire, ça veut dire que le dépôt a été présenté pour accrédi-ter l'intérêt réel de l'opposition introduite par le même déposant dans une autre procédure différente. Si tel est le cas, le déposant devra indiquer le numéro du dossier relatif à l'opposition en cause et la classe visée par son opposition.

En revanche, si le déposant opte pour la priorité étrangère, l'Annexe C doit être rempli et joint au dépôt. Cette annexe demande au déposant<sup>454</sup> qu'il présente une copie de la demande dont la priorité a été revendiquée par ce dépôt péruvien. La demande étrangère doit être certifiée par l'autorité qui l'a délivrée et sa traduction simple en espagnol doit l'accompagner. Ladite demande peut être fournie au moment du dépôt péruvien ou dans un délai de neuf mois conformément à l'article 10 de la Décision andine n° 486.

Ensuite, des informations relatives à la priorité revendiquée sont à préciser, telles que le numéro de la demande dont la priorité a été invoquée, sa date de présentation, le pays où elle a été présentée, la classe de produit et/ou service à revendiquer ainsi que les produits et/ou services pour lesquels la priorité sera appliquée.

Vu que la revendication de la priorité sécurise la protection du signe déposé au sein de la CAN, les documents rattachés à la priorité sont minutieusement examinés par l'autorité nationale du pays andin.

Comme pour le dépôt colombien, la demande de marque péruvienne peut viser plusieurs classes.

#### § 5 *Les produits et services identifiés par le signe*

Cette partie du formulaire est dédiée au remplissage du libellé de la marque demandée. La demande de protection visant plusieurs classes exige le paiement d'une taxe pour chaque classe sollicitée à l'enregistrement. Il correspond au déposant d'écrire correctement les produits et/ou services pour lesquels la marque sera appliquée.

Il est également responsabilité du déposant de vérifier ultérieurement la correcte publication de ces produits et/ou services dans la *GACETA ELECTRONICA DEL INDECOPI* (qui en français veut dire « Journal électronique ou Gazette électronique de l'INDECOPI »). L'INDECOPI conseille l'utilisation du moteur de recherche, qui est accessible à l'adresse <https://servicio.indecopi.gob.pe/appNIZAWeb/>, pour que le déposant puisse élaborer le libellé de sa marque. Ce moteur de recherche contient la version péruvienne de la Classification Internationale de Nice.

---

<sup>454</sup>Voir, en ce sens, « ANEXO C SECCION 3. REIVINDICACION DE PRIORIDAD », accessible sur le site Web : <https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/formatos-y-solicitudes>. J'ai consulté pour la dernière fois ce site le 2 novembre 2019 et j'ai téléchargé le formulaire en question. J'ai conservé une version PDF (Annexe 118).

Faute de place dans cette partie, le document *ANEXO B* (Annexe B) est à utiliser pour finaliser le remplissage du libellé de la marque demandée. Dans l'annexe B<sup>455</sup>, il convient de spécifier si la demande de marque vise des produits, des services ou des activités économiques, puis il faudra indiquer les classes et les items concernés.

Comme pour les dépôts bolivien, colombien et équatorien, l'utilisation des termes harmonisés par les administrations nationales accélère de certaine manière la procédure d'enregistrement, il n'y aura aucune objection à surmonter quant au libellé de la marque.

Pour valider le contenu dudit dépôt péruvien, le déposant ou son représentant doit procéder à sa signature.

### § 6 *La signature*

La signature doit ressembler à celle qui figure dans le document d'identité du signataire, qui peut être le déposant lui-même ou son représentant légal. Le nom complet et la qualité du signataire sont à renseigner.

En bas du formulaire, il a été établi que toute information contenue dans ce formulaire sera considérée comme vraie, en vertu du principe de la présomption de véracité reconnu dans la loi de la procédure administrative générale du Pérou, et sera tenue d'un contrôle ultérieur. Dès la signature du formulaire, un examen de forme sera mené par l'INDECOPI. Ce formulaire contient une clause de protection de données personnelles, laquelle stipule que les données seront utilisées et traitées par l'INDECOPI en vue de gérer le système de promotion, enregistrement et protection des droits de la propriété intellectuelle ; le signataire a donc le droit à l'information, à l'accès, à la rectification, à l'annulation et à l'opposition de ses données personnelles à n'importe quel moment devant de l'INDECOPI.

Nous pouvons conclure que les dépôts bolivien, colombien, équatorien et péruvien sont similaires car leurs formulaires soit en version papier, soit en version électronique conservent les mêmes étapes essentielles, à savoir l'identification du déposant, l'identification de son mandataire, la description du signe déposé, y compris la précision de sa nature (verbale, figurative, semi-figurative, tridimensionnelle, olfactive, sonore), la revendication d'une priorité, la liste des produits et services pour lesquels le signe sera appliqué ainsi que la signature qui valide le contenu dudit dépôt national.

Vu qu'actuellement, les dépôts bolivien et équatorien demeurent pays « mono-classe », deux types de demandes de marques existent dans ces deux pays, la demande de marque de produit et la demande de marque de service. En revanche, les dépôts colombien et péruvien peuvent viser plusieurs classes et les administrations nationales dans ces deux pays proposent l'utilisation de plateformes pour élaborer plus facilement les libellés.

---

<sup>455</sup>Voir, en ce sens, « *ANEXO B* », accessible sur le site Web : <https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/formatos-y-solicitudes>. J'ai consulté pour la dernière fois ce site le 3 novembre 2019 et j'ai téléchargé le formulaire en question. J'ai conservé une version PDF (Annexe 119).

À titre comparatif, nous donnerons ci-après un aperçu du dépôt d'une marque de l'Union européenne (MUE).

## Chapitre II : Le dépôt dans l'Union européenne

À l'égard des dépôts des pays andins, le dépôt d'une marque de l'Union européenne (MUE) est plus restreint car l'EUIPO privilège le dépôt électronique malgré la possibilité de déposer une MUE par voie postale ou par le service de messagerie. Nous détaillerons rapidement les sept étapes de son remplissage.

L'EUIPO impose le dépôt en ligne pour matérialiser le dépôt d'une demande de MUE. Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, aucun dépôt d'une MUE ne peut être adressé par télécopieur et le déposant doit se rediriger vers le site officiel de l'EUIPO pour remplir le formulaire électronique. À cet égard, l'EUIPO propose trois types de formulaires électroniques et pour savoir quel formulaire il doit choisir, le déposant doit lire attentivement la page d'accueil qui se trouve à l'adresse <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/apply-now>. À titre informatif, cette page d'accueil a été reproduite ci-dessous :

Formulaire EasyFiling <small>new</small>	Formulaire en cinq étapes	Formulaire avancé
Conçu pour les PME et les particuliers, sans représentant légal, au sein de l'Espace économique européen.	Adapté aux experts en propriété intellectuelle dans le cadre du traitement de dossiers simples	Adapté aux experts en propriété intellectuelle dans le cadre du traitement de dossiers complexes
<a href="#">Introduire votre demande maintenant</a>	Choisissez votre langue: <input type="text" value="Français (fr)"/>	<a href="#">Introduire votre demande maintenant</a>

Parmi ces choix, le déposant doit choisir un seul type de formulaire électronique et pour le remplir, sept étapes essentielles devront être respectées pour matérialiser le dépôt d'une MUE et pour conserver sa date de présentation au sein de l'EUIPO.

### § 1 L'identification du déposant et de son mandataire

Pour bien identifier le déposant ou son mandataire, il conviendra de fournir les informations comme le nom complète de la personne physique ou la dénomination sociale (s'il s'agit d'une personne juridique), l'adresse complète, le nom, le code postal de la ville, le pays concerné, un numéro de téléphone, un numéro de fax ainsi qu'une adresse électronique pour les effets de notification. Ces informations requises permettent au déposant de franchir chaque étape pour matérialiser son dépôt dans l'Union européenne.

Vu que l'Union européenne compte 24 langues officielles, le déposant doit définir la langue de la procédure d'enregistrement.

## § 2 *La langue de la procédure d'enregistrement*

Le déposant doit choisir deux langues pour sa demande de marque. La première langue peut être n'importe quelle langue de l'UE. Cette prérogative a eu lieu à la suite de l'arrêt n° C 361/01, « *Kik* », rendu le 9 septembre 2003 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Cependant, la deuxième langue doit être une des langues de l'Office qui sont au nombre de cinq, *l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien*.

La langue de la procédure d'enregistrement détient un rôle important au moment de s'adresser à l'examineur européen ou lorsque des observations et preuves doivent être présentées en vue d'appuyer l'enregistrement de la MUE souhaitée. La langue permet que les parties impliquées dans la procédure se trouvent dans une situation équitable face à l'EU IPO.

Les deux langues étant choisies, le déposant peut procéder à la description de sa marque.

## § 3 *Le signe déposé*

Comme pour les dépôts bolivien, colombien, équatorien et péruvien, plusieurs types de marques sont susceptibles d'être acceptées par l'EU IPO, telles que les marques verbales, marques figuratives, marques figuratives comportant des éléments verbaux, marques de forme, marques de forme comportant des éléments verbaux, marques de position, marques de motif, marques de couleur, marques sonores, marques de mouvement, marques multimédia et marques hologramme. Évidemment, une reproduction du signe demandé sera à téléverser vers le formulaire électronique.

Parmi les options proposées par l'EU IPO, trois types de marques sont absents, il s'agit de la marque olfactive, gustative et tactile. Par rapport à l'EU IPO, les dépôts bolivien, colombien, équatorien et péruvien demeurent plus ouverts à l'accueil de nouveaux types de marques.

Ce pas étant franchi, il est temps d'identifier le libellé du dépôt de cette MUE.

## § 4 *Les produits et services identifiés par le signe*

Comme pour les dépôts colombien et péruvien, le dépôt d'une MUE peut viser plusieurs classes de la classification internationale de Nice. À cet égard, l'EU IPO recommande l'utilisation des outils qui sont accessibles sur les sites Internet : « *TMclass* » qui est à l'adresse <http://tmclass.tmdn.org> et « *Goods and Services Builder* » qui se trouve à l'adresse <http://euipo.eu/ohimportal/fr/gsbuilder>.

La non-utilisation des termes harmonisés donnent lieu des notifications d'irrégularités, lesquelles compromettent la durée de la procédure d'enregistrement devant l'EU IPO.

Une particularité absente dans les dépôts boliviens, colombiens, équatoriens et péruviens, est ouverte au déposant européen. Il s'agit de la sollicitude d'un rapport de recherche.

## § 5 *Le rapport de recherche*

Si le déposant le souhaite, il peut demander à l’EUIPO un rapport de recherche, qui contient une liste des demandes de marques semblables à la sienne. À la demande du déposant et sous condition du paiement d’une taxe, le rapport peut être émis par l’EUIPO ou par chaque office national de l’UE.

Le rapport de recherche peut être comparé avec une recherche d’antériorités où la MUE déposée constitue le droit antérieur protégé vis-à-vis des nouvelles demandes de marques déposées ultérieurement auprès de l’EUIPO. Cependant, le déposant détient la faculté de s’opposer ou non aux dites nouvelles demandes.

Pour valider le dépôt électronique d’une MUE, le déposant ou son mandataire, si c’est le cas, doit signer le formulaire électronique.

## § 6 *La signature*

Il consiste simplement à fournir le prénom et le nom de la personne qui dépose cette demande de marque. Cette demande étant déposée par un représentant légal, il doit être précisé s’il s’agit d’un mandataire agréé auprès de l’EUIPO, d’un avocat ou d’un représentant employé. Comme pour les dépôts bolivien, colombien, équatorien et péruvien, la signature atteste la bonne foi du déposant et du contenu de la demande.

La dernière étape est le versement de la taxe officielle requise à cet effet.

## § 7 *La taxe officielle*

La taxe officielle peut être payée en ligne lors du dépôt de la MUE mais elle peut aussi être réglée plus tard. Si nous optons pour cette seconde option, la taxe requise sera acquittée dans un délai d’un mois à compter de la réception dudit dépôt, dans le cas contraire, la date de dépôt provisoire sera perdue.

Le formulaire électronique déposé auprès de l’EUIPO déclenche sa procédure d’enregistrement. Dans un souci de clarté, un chemin de cette procédure a été défini comme suit : Dépôt -> Examen de forme -> Publication de la DMUE -> Éventuelle opposition -> Décision d’acceptation ou de refus

Comme il a été développé dans ce travail, la figure « marque andine » n’existe pas au sein de la CAN, contrairement à la « MUE » qui est déposée auprès de l’EUIPO et détient des droits exclusifs dans tous les États membres de l’UE.

De ce fait, si la protection d’une marque est souhaitée dans tous les pays membres de la CAN, il est impératif de la demander et d’obtenir son enregistrement dans chaque pays andin de manière distincte. En plus de partager la même langue du dépôt (l’espagnol), le SENAPI, la SIC, le SENADI et l’INDECOPI présentent les mêmes étapes de la procédure d’enregistrement dont la comparaison de signes résulte être l’étape la plus importante et

décisive : Dépôt -> Examen de forme -> Publication de la demande de marque -> Éventuelle opposition -> Examen d'enregistrement [comparaison de signes] -> Décision d'acceptation ou de refus

Le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI préfèrent les dépôts en version électronique. Si le déposant opte pour ce type de dépôt, il doit d'abord s'adresser sur les plateformes interactives fournies par les administrations nationales, ensuite il doit remplir certaines conditions minimales pour que son dépôt puisse bénéficier d'une date de présentation et enfin il doit justifier le paiement de la taxe requise à cet effet. Pour mémoire, un tableau détaillant certaines caractéristiques particulières de ces administrations nationales a été produit ci-après :

Particularités	Bolivie	Colombie	Équateur	Pérou
La plateforme du dépôt en ligne est ::	SIPI	SIC	SENADI	INDECOPI
Concernant le libellé du dépôt :	Il s'agit d'un pays « mono-classe »	Le dépôt visse plusieurs classes	Il s'agit d'un pays « mono-classe »	Le dépôt visse plusieurs classes
Les types de marques possibles :	Verbales Figuratives Semi-figuratives Tridimensionnelles Auditives Olfactives ou Un « autre » type qu'il faudra le préciser	Verbales Figuratives Semi-figuratives Tridimensionnelles Sonores Olfactives ou Un « autre » type qu'il faudra le préciser	Verbales Figuratives Semi-figuratives Tridimensionnelles Sonores Olfactives Tactiles ou Un « autre » type qu'il faudra le préciser	Verbales Figuratives Semi-figuratives Tridimensionnelles Verbales avec une graphie spéciale ou Un « autre » type qu'il faudra le préciser

Un examen de forme sera mené par un examinateur quelque jour après le dépôt de la demande de marque bolivienne, colombienne, équatorienne ou péruvienne. L'examen vise à vérifier si les conditions minimales ont été bien accomplies par le déposant ou son représentant légal au moment du dépôt de la demande de marque en cause.

Des ressemblances sont perçues sur les examens de forme faits dans chaque pays membre de la CAN, surtout en ce qui concerne les délais à respecter et la façon de répondre à une notification d'irrégularités.

Les conditions de fond et de forme étant développées pour chaque pays andin et pour la marque de l'Union européenne, nous traiterons à continuation la protection particulière de la marque notoire.

## TITRE II : LA PROTECTION DE LA MARQUE NOTOIRE

Reprenant l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris et les recommandations faites par l'OMPI, la CAN a donné la définition de la marque notoire au titre XIII de la Décision andine n° 486. Cette norme a été respectée au pied de la lettre par chaque pays membre de la CAN (Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou).

Cependant, les précisions sur la notion de la notoriété ont été tirées de la jurisprudence andine forgée par le Tribunal de Justice de la CAN (TJCA). Ces précisions ont été ensuite reprises par les autorités nationales des pays andins lorsqu'elles ont fixé leurs propres critères sur la notoriété et les moyens susceptibles d'être utilisés par le demandeur pour accréditer la notoriété invoquée dans un pays andin déterminé.

### Chapitre I : La notion de notoriété selon la CAN

D'après la CAN, le signe distinctif notoirement connu est un signe reconnu comme tel par le secteur pertinent dans un pays membre, indépendamment du moyen ou du support qui l'a rendu connu, telle notoriété existe sur la base de certains principes établis par la Décision andine n° 486 et son étendue a été définie avec les précisions tirées par la jurisprudence du TJCA.

#### *Section I – Les principes de la notoriété*

Des principes ont été tirés de la Décision andine n° 486, lesquels comprennent les conséquences d'un usage non autorisé de la marque notoire, les moyens de preuves de notoriété, les raisons pour ne pas refuser le statut de notoriété et les secteurs pertinents à retenir pour vérifier la notoriété alléguée.

##### *§ 1 L'usage non autorisé de la marque notoire*

Selon la Décision andine n° 486, un usage portant atteinte à une marque notoire peut causer le risque de confusion ou d'association avec le titulaire de la marque notoire, ou avec les entreprises, les activités, les produits ou les services appartenant à ce titulaire.

Tel usage sans autorisation peut aussi provoquer un préjudice injuste économique ou commercial pour le titulaire de la marque notoire à cause de l'affaiblissement du caractère distinctif ou de la valeur commerciale ou publicitaire du signe. Il peut également créer une exploitation abusive du prestige ou de la renommée de la marque notoire. Cet usage non autorisé qui est strictement défendu pourra être vérifié par n'importe quel moyen de communication, même les moyens électroniques.

En revanche, la législation andine est claire quant à la personne qui présentera les preuves de notoriété. Celui qui allègue la notoriété doit fournir les preuves suffisantes pour que sa marque soit reconnue notoire par l'autorité nationale du pays andin où la notoriété a été

invoquée.

## § 2 *Les preuves de notoriété*

Pour apprécier la notoriété d'une marque, le juge ou l'autorité nationale correspondante va considérer comme moyens de preuve, les informations qui attestent le degré de connaissance de la marque par le public concerné dans le pays membre, la durée, l'étendue et l'extension géographique où la marque a été utilisée dans ou en dehors du pays membre. L'examineur tiendra aussi en compte la durée, l'étendue et l'extension géographique où la marque a été promue dans ou en dehors du pays membre, y compris sa publicité et sa présentation dans des foires, des expositions ou d'autres événements en rapport avec les produits, les services, l'établissement ou l'activité respective.

L'examineur prendra également en considération comme preuve de notoriété, la valeur de tous les investissements réalisés pour la promotion de la marque, le chiffre d'affaires de l'entreprise titulaire de la marque notoire tant au niveau international que dans le pays membre où on prétend sa protection, le degré du caractère distinctif inhérent ou acquis de la marque notoire, la valeur comptable de la marque en tant qu'actif de l'entreprise, le volume des commandes auprès des personnes intéressées à obtenir une franchise ou une licence de la marque dans un territoire spécifique, l'existence d'activités importantes pour la fabrication, les achats, ou le stockage, les aspects du commerce international ainsi que l'existence de n'importe quel certificat ou demande d'enregistrement de la marque dans le pays membre concerné ou dans tout autre pays. Cette liste n'est pas limitative mais elle sert de guide au demandeur de la protection.

En outre, il existe des raisons pour ne pas refuser le statut de notoriété invoquée et celles-ci ont été établies par la Décision andine n° 486.

## § 3 *Les raisons pour ne pas refuser le statut de notoriété*

La Décision andine n° 486 dit que le caractère notoire d'une marque ne sera pas refusé par le seul fait qu'elle ne soit pas enregistrée ou en cours d'enregistrement dans le pays membre concerné ou dans tout autre pays, ou parce qu'elle n'ait pas été utilisée pour distinguer des produits ou services, ou pour identifier des activités ou des entreprises dans le pays membre concerné ; ou bien parce qu'elle ne soit pas bien connue à l'étranger. Il s'agit donc des trois raisons valables que le demandeur peut invoquer à sa faveur pour plaider sa cause devant l'autorité nationale d'un pays andin déterminé.

Par ailleurs, la Décision andine n° 486 identifie les secteurs importants à retenir pour vérifier la notoriété invoquée.

## § 4 *Les secteurs pertinents pour vérifier la notoriété*

En parlant des secteurs pertinents considérés pour reconnaître une marque notoire, nous trouvons, entre autres, les consommateurs effectifs ou potentiels de produits et de services auxquels la marque doit être appliquée, les personnes impliquées dans les canaux de

distribution ou de commercialisation de produits et de services auxquels la marque s'applique, ou les milieux commerciaux opérant dans le secteur d'activité liée à la nature d'établissement, d'activité, de produits ou services auxquels la marque s'applique.

Pour appuyer la notoriété alléguée, le demandeur doit en conséquence prouver que sa marque en question est suffisamment connue au moins dans un de ces secteurs susmentionnés, secteurs tirés de la Décision andine n° 486.

Cette norme andine protège la marque notoire non enregistrée et l'examen d'un signe notoirement connu devra donc être différent d'un examen pour un signe ordinaire. Cela ne veut pas dire qu'une marque pourra du fait de sa notoriété avoir indéfectiblement le droit à son enregistrement, parce que l'enregistrement de toute marque, même dans le cas d'une marque notoire, devra être soumise un examen de fond et de forme d'enregistrement pratiqué par l'office national compétent (en ce sens il convient de voir la décision du TJCA issue de la procédure n° 0064-IP-2008).

La notoriété n'est pas présumée mais doit être démontrée par le demandeur (en ce sens il convient de faire référence aux décisions rendues par le TJCA dans les procédures n° 08-IP-95 et n° 0009-IP-2008). Ladite notoriété n'apparaît pas d'elle-même. La marque notoire est pourvue d'autres droits qui ne sont pas présents chez la marque ordinaire.

Nous faisons appel à la jurisprudence du TJCA pour approfondir sur la notion de la marque notoire.

## *Section II - La jurisprudence du Tribunal de Justice de la CAN*

Pour aller plus loin que la norme andine et pour définir l'étendue de la notion de la notoriété, nous citons quatre décisions rendues par le TJCA à l'égard de la marque notoire.

### *§ 1 L'affaire MANUELITA*

Dans l'interprétation préjudicielle qui a donné lieu à la décision n° 20-IP-97 du 13 février 1998 dans l'affaire *MANUELITA*, le TJCA accepte le critère de la transcendance de la nature du produit ou du service, lequel est distingué par la marque notoire afin de déterminer le nombre de consommateurs qui doivent la connaître.

La haute autorité andine ne prétend pas donner un chiffre de consommateurs ou public pertinent. Cependant, afin qu'une marque devienne notoire, il ne faut pas accepter un pourcentage de connaissance de la marque inférieur à 60% du public concerné. Ce pourcentage peut être plus élevé, lorsqu'il s'agit de biens de consommation massive par exemple.

Dans ce processus, le Tribunal a réitéré que la marque renommée, selon la doctrine andine, est issue d'une connaissance exceptionnelle dans une population, en général, cela est justifiée par la bonne qualité des produits et par son « *Goodwill* » accrédité.

Ces situations permettent d'ajouter que les prix des produits d'une marque renommée seront

plus élevés. La marque renommée, selon la Cour, profite d'un prestige élevé, c'est-à-dire un « Goodwill » très haut (décision n° 1-IP-879 [...])<sup>456</sup>.

## § 2 L'affaire PIRULITO

Dans l'interprétation préjudicielle qui découle de la décision n° 11-IP-97 du 11 mars 1998 dans l'affaire *PIRULITO*, le TJCA souligne l'importance de la preuve avec laquelle le titulaire accrédite la notoriété de sa marque car elle démontre la connaissance de la marque sur le marché. Dans ce sens, une marque déjà utilisée par son titulaire peut être notoire, s'il accrédite sa haute reconnaissance sur le marché. La seule preuve de son usage n'est pas preuve de la notoriété de la marque.

Dans ce processus, le Tribunal a signalé : « La notoriété est un niveau où certaines marques arrivent qui implique un statut d'acceptation par une part du public en raison du succès du produit ou service que la marque distingue ». Dans la décision n° 1-IP-87, il a été énoncé que : « (...) la marque notoire est connue par les consommateurs de la classe du produit ou du service concerné. Cette notoriété est un phénomène relatif et dynamique car elle dépend du degré de diffusion ou de la reconnaissance de la marque par le consommateur »<sup>457</sup>.

## § 3 L'affaire SUPERMAN !

Dans l'interprétation préjudicielle issue de la décision n° 41-IP-98 du 5 mars 1999 dans l'affaire *SUPERMAN !*, le TJCA exige que les preuves de la notoriété soient contemporaines à la demande de notoriété. En effet, ce qui a été notoire peut ne plus l'être. Le Tribunal ajoute que : « La marque notoire conserve la dynamique propre ce qui constitue le marché de produits et services, ce qui a été notoire dans le passé pourrait arrêter de l'être à l'avenir et ce qui n'est pas notoire pourrait devenir notoire un jour »<sup>458</sup>.

## § 4 L'affaire HOLLIWOOD LIGHT ETIQUETA

Dans l'interprétation préjudicielle qui résulte de la décision n° 6-IP-99 du 18 juin 1999 dans l'affaire *HOLLIWOOD LIGHT ETIQUETA*, le TJCA a soutenu l'idée de Manuel Arean Lalin sur la situation juridique de la marque notoire et la nécessité d'une protection spéciale de son titulaire.

La raison de cette protection majeure se traduit par l'attitude du titulaire de la marque notoire ; c'est-à-dire les efforts humains et économiques pour intensifier l'usage de la marque et la promouvoir, mais ces efforts doivent être surveillés en évitant l'usage non autorisé au profit d'un tiers. Le contact avec les consommateurs obtenu de manière spéciale par le titulaire de la marque notoire devient l'actif d'une entreprise considéré au moment où ce titulaire surveille son usage. « La marque notoirement connue par un secteur du public

---

<sup>456</sup> « *Proceso n° 20-IP-97* », décision rendue par le TJCA, le 13 février 1998. J'ai conservé une version PDF (Annexe 99).

<sup>457</sup> « *Proceso n° 11-IP-97* », décision rendue par le TJCA, le 11 mars 1998. J'ai conservé une version PDF (Annexe 100). [La traduction est de moi].

<sup>458</sup> « *Proceso n° 41-IP-98* », décision rendue par le TJCA le 5 mars 1999. J'ai conservé une version PDF (Annexe 101). [La traduction est de moi].

concerné se doit à la grande diffusion par son titulaire dans ce groupe de consommateurs ».

L'autre aspect qui découle de la notoriété d'une marque est la qualité de ses produits ou services : c'est la réception spéciale de la marque par le consommateur. Le professeur de propriété industrielle de la communauté andine, Arean Lalin dit qu'il existe « un magnétisme commercial ou *selling power* ». Dans le champ commercial, le consommateur est le grand diffuseur d'une marque et surtout si le produit est de bonne qualité et son prix est compétitif, ce qu'on appelle la diffusion naturelle de la marque.

Le Tribunal citant le professeur José Manuel Otero Lastres commente également sur la thèse de la marque renommée : « Le principe "*notoire no egent robatone*" peut être appliqué pour la marque renommée Coca-Cola dont le degré de connaissance par les consommateurs n'a pas besoin de preuve, elle peut donc être admise par les tribunaux comme le fait notoire sans nécessité de preuve. Cependant, dans le cas où on veut savoir si elle notoire ou renommée, la présentation des preuves seront nécessaires »<sup>459</sup>.

Les précisions tirées de ces quatre décisions rendues par le Tribunal andin soutiennent les principes établis par la Décision andine n° 486. Il suffit des preuves significatives qui représentent une grande partie (plus ou égal à 60%) du secteur concerné par les produits ou les services pour lesquels la notoriété a été invoquée. La notoriété constitue un phénomène dynamique qui dépend du degré de diffusion de la marque par ses consommateurs et par son titulaire. Enfin, il ne faut pas oublier qu'une marque peut perdre son statut de notoriété à l'avenir car cette notoriété dépend des efforts de son titulaire.

Ayant donné un aperçu de la marque notoire à l'égard de la Décision andine n° 486 ainsi que de la jurisprudence du Tribunal de Justice de la CAN (TJCA), nous aborderons la notion de marque notoire pour les quatre pays andins.

## **Chapitre II : La notion de la notoriété selon les pays andins**

La Décision andine n° 486 et la jurisprudence du TJCA servent de repères pour les autorités nationales des pays membres de la CAN pour reconnaître et définir une marque notoire dans un pays andin déterminé.

### ***Section I - La marque notoire en Bolivie***

Comme dans d'autres pays membres de la CAN, l'autorité bolivienne applique le principe de la primauté de l'ordre juridique communautaire lorsqu'il convient de déterminer la notoriété d'une marque. Pour le SENAPI, un signe résulte notoire s'il remplit les conditions établies à l'article 224 et à l'alinéa h) de l'article 136 de la Décision andine n° 486<sup>460</sup>.

D'après le régime communautaire, il faut protéger tout signe reconnu notoire dans n'importe

---

<sup>459</sup>« *Proceso n° 6-IP-99* », décision rendue par le TJCA, le 18 juin 1999. J'ai conservé une version PDF (Annexe 102). [La traduction est de moi].

<sup>460</sup>« *Sentencia 92/2018* », décision rendue par la Salle Pleine du Tribunal Supreme de la Bolivie le 21 mars 2018. J'ai conservé une version PDF (Annexe 103).

quel pays membre de la CAN, face à une demande de marque présentée dans un pays membre et qui est constituée par un signe susceptible de générer un risque de confusion, association, dilution et parasitisme. Le signe reconnu notoire à l'étranger n'est pas protégé en Bolivie dès lors que cette notoriété a été simplement argumentée, cependant, la qualité de notoriété ne sera pas niée par le simple fait que le signe concerné n'a pas été enregistré ou ne se trouve pas en cours de traitement dans un pays membre ou à l'étranger.

Malgré ce qui précède et selon le principe de la bonne foi, le régime communautaire de propriété industrielle ne tolère pas les situations qui menacent la transparence dans le marché et la loyauté commerciale. En conséquence, la protection de signes notoirement connus à l'étranger demeure possible à condition qu'il n'existe pas des actes de concurrence déloyale<sup>461</sup> comme le risque de confusion avec la marque notoirement connue, l'exploitation induite de la réputation de la marque (parasitisme) ou toute circonstance permettant d'inférer l'existence d'une mauvaise foi de la part du déposant qui demande l'enregistrement d'un signe similaire/identique à la marque notoirement connue dans un territoire extracommunautaire (cf. les articles 137, 172 et 225 de la Décision andine n° 486).

En conclusion, il convient de retenir que l'examineur bolivien reprend la notion, les principes ainsi que les critères établis par la Décision andine n° 486 et par la jurisprudence rendue par le Tribunal andin à cet égard. D'ailleurs, l'administration bolivienne est tenue de reconnaître la notoriété obtenue dans n'importe quel pays de la CAN.

Cependant, cette administration demeure protectionniste du marché national. S'il existe un risque de confusion entre une marque bolivienne et une marque notoire provenant de l'étranger (hors de la CAN), ça sera très difficile pour son titulaire de défendre le statut de sa marque notoire.

## *Section II - La marque notoire en Colombie*

Lorsque l'autorité colombienne se plonge sur la notoriété d'une marque, elle interprète les articles établis à cet égard dans la Décision andine n° 486 et permet que la doctrine nationale se forge un aperçu de ce qui veut dire une marque notoire et une marque jouissant d'une grande renommée<sup>462</sup>.

La marque notoire est le signe qui, comme conséquence de son utilisation intensive sur le marché et dans la publicité, s'est largement répandu sans perdre sa force distinctive et qui est largement connu par les consommateurs ou par les secteurs intéressés, autrement dit, par la grande majorité des consommateurs de produits, de services ou d'activités identifiées. En revanche, la marque jouissance d'une grande renommée est considérée comme telle parce que son usage dans le marché a été tellement intense qu'elle n'est seulement connue par un secteur de consommateurs, mais qui s'est largement répandu à tous les habitants de certains territoires.

---

<sup>461</sup>*Ibid.*

<sup>462</sup>Natalia Cabrera Martinez, « Aspectos básicos de las marcas notorias y las marcas renombradas », Pontificia Universidad Javeriana, Thèse pour l'obtention de diplôme de spécialisation en droit des affaires, Août 2012. J'ai conservé une version PDF (Annexe 104).

Aussi bien que la Décision andine n° 486 et la jurisprudence du TJCA, la doctrine colombienne aborde une autre différence existante entre ces deux types de marques, laquelle est liée à l'application du principe de spécialité de droit des marques<sup>463</sup>. Pour une marque notoire, l'exception à l'application du principe de spécialité dépend de son degré de connaissance par le public, cependant, il est possible que sa protection ne dépasse pas ce principe parce que la connaissance exigée pour une marque notoire est restreinte au secteur pertinent, qui, selon le type de produit concerné, peut-être plus ou moins réduit.

En outre, la marque jouissant d'une grande renommée constitue une exception à l'application du principe de spécialité. C'est-à-dire qu'elle bénéficie d'une protection absolue au regard de n'importe quel type de produit ou de service concerné.

Nous pouvons conclure que l'administration colombienne définit la notoriété et la renommée d'une marque par l'usage intensif de la marque en question dans le marché et dans la publicité. En effet, cette administration forge ses propres critères pour différencier une marque notoire de celle jouissant d'une grande renommée.

L'examineur colombien mènera donc une analyse subjective des preuves de notoriété, et il peut se révéler plus souple que l'examineur bolivien.

### *Section III - La marque notoire en Équateur*

Tout en respectant la Décision andine n° 486, la marque notoire est protégée par l'alinéa d) de l'article 196 de la Loi de Propriété Intellectuelle d'Équateur<sup>464</sup>. Pour l'autorité nationale, la marque notoirement connue en Équateur ou à l'étranger est protégée contre tout signe qui constitue sa reproduction, son imitation, sa traduction ou sa transcription totale ou partielle, indépendamment des produits ou des services concernés. Elle est aussi protégée contre tout usage d'un signe qui soit proche à cette marque notoire.

La marque notoire en Équateur est également protégée contre tout signe qui peut causer un risque de confusion ou d'association, qui constitue une exploitation déloyale vis-à-vis de la notoriété de la marque, ou bien qui constitue une dilution de la force distinctive ou de la valeur commerciale de la marque notoire en question.

Également, la loi équatorienne fait la différence entre une marque notoire et une marque jouissant d'une grande renommée, la première est identifiée par le secteur pertinent de consommateurs alors que la seconde est reconnue par le public général.

La doctrine équatorienne décrit la façon dont la marque notoire est protégée à l'égard des quatre principes de droit des marques<sup>465</sup>. D'un point de vue du principe de l'enregistrement, la protection d'une marque notoire n'est pas soumise au fait qu'elle soit enregistrée dans un

---

<sup>463</sup>*Ibid.*

<sup>464</sup>« Loi de Propriété Intellectuelle (Codification N° 2006-013) », *Suplemento- Registro Oficial* N° 426 du 28 décembre 2006. J'ai conservé une version PDF (Annexe 105).

<sup>465</sup>Teodomiro Ribadeneira Molestina, « *Tratamiento de la Institucion de la Marca Notoria en el Ecuador* », *Universidad de las Américas*, Mémoire pour l'obtention de diplôme de Master de Propriété Intellectuelle, 2012-2015. J'ai conservé une version PDF (Annexe 106).

des quatre pays membres de la CAN. Cependant, il a été constaté que les marques reconnues notoires par l'autorité équatorienne ont fait l'objet d'une procédure d'enregistrement préalable.

D'un point de vue du principe de territorialité, la protection d'une marque notoire ou d'une marque jouissant d'une grande renommée peut constituer une exception au principe de territorialité de droit des marques. En effet, son détenteur peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque déposée dans un autre pays membre de la CAN et peut agir à l'encontre d'un usage d'une marque portant préjudice à sa marque.

D'un point de vue du principe de la non-rétroactivité de la loi, le détenteur d'une marque notoire ne peut pas faire valoir son droit face aux dépôts, aux enregistrements et aux usages qui ont eu lieu avant la reconnaissance de la notoriété de sa marque.

Enfin, d'un point de vue du principe de spécialité, la protection d'une marque jouissant de grande renommée n'est pas soumise au principe de spécialité de droit des marques en raison de sa reconnaissance comme telle par le public général. Cependant, la marque notoire est soumise à un examen mené par l'autorité locale afin de déterminer l'existence d'un risque de confusion ou d'une atteinte au prestige de cette marque notoire.

Compte tenu de l'ensemble qui précède, nous pouvons conclure que la marque notoire est soumise aux trois principes. La marque notoire doit préalablement être enregistrée en Équateur (principe de l'enregistrement), elle n'est pas opposable rétroactivement aux droits acquis avant la reconnaissance de sa notoriété (principe de la non-rétroactivité de la loi) et la marque notoire n'échappe pas au principe de spécialité car l'examen comparatif s'applique aux produits et/ou services auxquels la notoriété a été invoquée.

#### *Section IV - La marque notoire au Pérou*

Lorsque l'autorité péruvienne analyse la notoriété d'une marque au niveau national, elle reprend la Décision andine n° 486<sup>466</sup>. Pour l'autorité nationale, l'alinéa h) de l'article 136 de la Décision andine n° 486 établit qu'il ne sera pas enregistré en tant que marque tout signe dont l'usage dans le commerce affecte indûment le droit de tiers, particulièrement s'il s'agit d'une reproduction, une imitation, une traduction, une translittération ou une transcription, totale ou partielle, d'une marque notoire.

Un signe déposé ne sera pas non plus enregistré en tant que marque lorsque son usage est susceptible de causer un risque de confusion ou d'association avec la marque notoire à l'égard des produits ou des services concernés, ou si tel usage constitue une exploitation déloyale du prestige de la marque notoire ou bien s'il constitue une dilution de la force distinctive de la marque notoire ou de sa valeur commerciale ou publicitaire.

Citant l'article 224 de la Décision andine n° 486, l'INDECOPI définit la marque notoire comme tout signe qui est connu comme tel dans n'importe quel pays par le secteur pertinent,

---

<sup>466</sup>« Résolution n° 2246-2017/TPI-INDECOPI », décision rendue par le Tribunal de Propriété Intellectuelle de l'INDECOPI le 17 juillet 2017. J'ai conservé une version PDF (Annexe 107).

indépendamment de la manière ou du moyen par lequel il était devenu connu.

L'INDECOPI évoque la décision du TJCA issue de la procédure n° 126-IP-2008 pour affirmer que dans la marque notoire converge deux facteurs importants<sup>467</sup> ; sa *diffusion* parmi le public consommateur du produit ou du service auquel la marque fait référence en raison de son utilisation intensive et sa *reconnaissance* ultérieure dans les milieux intéressés grâce à la qualité des produits ou des services qu'elle couvre, puisqu'aucun consommateur ne se souviendra ni diffusera la connaissance d'une marque lorsque les produits ou les services qu'elle protège ne répondent pas aux besoins du consommateur, de l'acheteur ou de l'utilisateur, respectivement.

Toujours invoquant la jurisprudence de la CAN, l'autorité péruvienne précise que<sup>468</sup> selon la décision du TJCA issue de la procédure n° 12-IP-2005, une marque notoire bénéficie d'une grande diffusion parmi le public consommateur du produit ou du service concerné, il s'agit d'un niveau supérieur auquel très peu de marques ont pu arriver grâce à leurs qualités spéciales qui leur permettent d'obtenir une grande acceptation de la part du public consommateur. Et selon la décision du TJCA issue de la procédure n° 06-IP-2009, une marque notoire a le statut d'être connue par une collectivité d'individus appartenant à un groupe déterminé des consommateurs ou des usagers au regard du type des produits ou des services concernés, autrement dit, la marque est largement répandue dans ce groupe.

Sur l'ensemble qui précède, il convient de retenir que pour l'examineur péruvien la diffusion et la reconnaissance ultérieure sont les facteurs fondamentaux pour définir la marque notoire. L'examineur péruvien se tournera donc vers le marché du secteur concerné pour constater si telle notoriété existe ou non.

En cas de doute sur l'étendue de la définition de la marque notoire au sein de la norme andine, chaque pays membre de la CAN a toujours la possibilité de poser la question devant le Tribunal andin afin de renforcer la notion de marque notoire au niveau national, mais aussi pour fixer les critères à tenir compte pour établir la notoriété d'une marque.

En résumé, les administrations boliviennes, colombiennes, équatoriennes et péruviennes reprennent la notion, les principes et les critères de la jurisprudence du TJCA pour se prononcer sur la notoriété invoquée. Ces quatre administrations coïncident sur le fait que la marque notoire n'est pas soumise au principe de territorialité à l'égard des pays membres de la CAN mais elle est soumise aux principes de spécialité et de non-rétroactivité.

Le facteur plus important retenu par ces administrations pour vérifier la notoriété est le degré de diffusion de la marque notoire auprès du public concerné et la liste de moyens pour prouver ladite notoriété n'est pas limitative.

---

<sup>467</sup> « *Proceso n° 126-IP-2008* », décision rendue par le Tribunal de Justice de la CAN le 13 mars 2009. J'ai conservé une version PDF (Annexe 108).

<sup>468</sup> « *Résolution n° 2246-2017/TPI-INDECOPI* », *op. cit.*, note 410, p. 17.

### **Chapitre III : Les preuves de la notoriété dans les pays andins**

L'autorité nationale de chaque pays membre de la CAN est libre d'exiger et d'évaluer les preuves fournies par le demandeur de la protection d'une marque notoire au sein d'un pays andin déterminé.

Dans ce contexte, les autorités nationales des pays andins proposent un certain nombre de facteurs ou de moyens qui peuvent être utilisés par le demandeur pour démontrer la notoriété alléguée pour sa marque dans un pays andin précis.

#### ***Section I - Les preuves de notoriété en Bolivie***

Pour établir qu'une marque est notoirement connue dans ce pays, l'autorité bolivienne applique les articles 224 et 228 de la Décision andine n° 486<sup>469</sup>. D'abord, elle veillera que la marque soit connue par le secteur pertinent, que sa notoriété alléguée ait été reconnue dans n'importe quel pays membre de la CAN et qu'elle ait été obtenue par n'importe quel moyen.

Pour déterminer la notoriété d'un signe distinctif, l'Office bolivien tiendra aussi compte les facteurs suivants : le degré de connaissance du signe parmi les membres du secteur pertinent au sein d'un pays andin ; la durée, l'ampleur et l'étendue géographique de l'usage du signe, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays andin ; la durée, l'ampleur et l'étendue géographique de la promotion, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays andin (y compris la publicité et la présentation du signe dans les foires, les foires d'exposition ou dans d'autres événements concernant les produits ou les services, l'établissement ou l'activité à laquelle le signe est appliqué) ; la valeur de tout investissement effectué pour promouvoir le signe ou pour promouvoir l'établissement, l'activité, produits ou services auxquels le signe est appliqué ; les chiffres de vente et de revenus de l'entreprise titulaire concernant la notoriété alléguée, à la fois sur le plan international et dans le pays andin où la protection est demandée ; le degré du caractère distinctif inhérent et acquis dudit signe ; la valeur comptable du signe comme actif de l'entreprise ; le volume de pétitions de la part des intéressés pour obtenir une franchise ou une licence du signe dans un territoire déterminé ; l'existence des activités significatives de fabrication, achats ou stockage de la part du titulaire du signe dans le pays andin où la protection est demandée ; les aspects du commerce international ; l'existence et l'ancienneté d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement du signe dans un pays andin ou à l'étranger.

Ces facteurs ont été établis par la jurisprudence de la Cour bolivienne, laquelle a repris les critères établis par la jurisprudence du Tribunal de Justice de la CAN (TJCA)

#### ***Section II - Les preuves de notoriété en Colombie***

Comme pour l'autorité bolivienne, l'administration colombienne retient le contenu de l'article 228 de la Décision andine n° 486 pour analyser les preuves cherchant à démontrer

---

<sup>469</sup>«Sentencia 92/2018», *op. cit.*, note 404, pp. 4-5.

la notoriété d'une marque<sup>470</sup>. La doctrine colombienne citant la décision du Tribunal andin issue de la procédure n° 8-IP-98 précise que la charge de la preuve de la marque notoire correspond à celui qui l'allègue<sup>471</sup>.

Par ailleurs, ces preuves de notoriété doivent être contemporaines au moment où le demandeur l'invoque parce qu'il en arrive qu'une marque ayant été notoire par le passé, elle ne l'est plus. Dans ce sens, la doctrine évoque la décision du Tribunal issue de la procédure n° 41-IP-98 : « La marque notoire conserve une dynamique propre, la même qui est présente dans le marché des produits et des services, ce qui était notoire par le passé peut cesser d'être à l'avenir et de la même façon ce qui n'est pas notoire maintenant peut le devenir un jour »<sup>472</sup>.

S'agissant de la marque jouissance d'une grande renommée, la doctrine cite Otero Lastres dans son ouvrage « La preuve de la marque notoirement connue dans le droit des marques », pour dire que : « Cependant, l'usage intensif d'une marque, laquelle se traduit fondamentalement grâce aux actes de vente de produit ou de la prestation de service et de la publicité, peut déboucher sur deux résultats différents portant sur l'étendue de la connaissance de la marque parmi le public de consommateurs. Il peut arriver que l'étendue de la connaissance de la marque se soit produite seulement parmi le public appartenant aux cercles et aux intéressés du secteur concerné ou que la marque se soit diffusée parmi le public de consommateurs en général. Dans le premier cas, nous sommes devant une marque notoire et dans le second cas, nous serions face à une marque jouissance d'une grande renommée »<sup>473</sup>.

Au sein des tribunaux, il a été accepté l'application du principe *notoria non egente probatione* pour ce type des marques à condition qu'il existe un degré de connaissance tellement étendu qu'aucune preuve ne soit nécessaire, comme c'est le cas de la marque *Coca-Cola*. Cependant, en cas de doute sur le statut de la marque, il est conseillé d'étudier les preuves correspondantes<sup>474</sup>.

Pour conclure ce point, la doctrine nationale tient à préciser que toute marque jouissance d'une grande renommée était une marque notoire mais qu'il est impossible d'affirmer que toute marque notoire jouit d'une grande renommée<sup>475</sup>.

### *Section III - Les preuves de notoriété en Équateur*

Comme pour les autorités colombienne et bolivienne, l'administration équatorienne tient compte le contenu de l'article 228 de la Décision andine n° 486 pour analyser les preuves de notoriété d'une marque<sup>476</sup>. Également, la doctrine équatorienne reprend les mêmes précisions qui ont été exposées par la doctrine colombienne au regard de la marque notoire

---

<sup>470</sup>«Aspectos básicos de las marcas notorias y las marcas renombradas», *op. cit.*, note 406, pp. 30-31.

<sup>471</sup>«Aspectos básicos de las marcas notorias y las marcas renombradas», *op. cit.*, note 406, p. 31.

<sup>472</sup>«Aspectos básicos de las marcas notorias y las marcas renombradas», *op. cit.*, note 406, pp. 31-32. [La traduction est de moi].

<sup>473</sup>«Aspectos básicos de las marcas notorias y las marcas renombradas», *op. cit.*, note 406, p. 47. [La traduction est de moi].

<sup>474</sup>*Ibid.*

<sup>475</sup>«Aspectos básicos de las marcas notorias y las marcas renombradas», *op. cit.*, note 406, pp. 52-53.

<sup>476</sup>«Tratamiento de la Institución de la Marca Notoria en el Ecuador», *op. cit.*, note 409.

et de la marque jouissance d'une grande renommée<sup>477</sup>.

Cependant, lorsque l'examineur équatorien étudie les preuves, en plus de veiller que l'article 228 de la Décision andine soit respectée, il exige que les conditions établies par la loi nationale soient aussi remplies. Ces conditions figurent à l'article 197 de la Loi de Propriété Intellectuelle et constituent les critères pour établir la notoriété d'une marque en Équateur<sup>478</sup> : le secteur pertinent des consommateurs qui connaissent la marque en cause, l'ancienneté de l'enregistrement de la marque en question, la durée de l'usage constant de la marque concernée, les investissements visant la promotion, la diffusion et la publicité de la marque dont la notoriété a été invoquée ainsi que la production et les chiffres de vente des produits ou des services concernés par ladite marque.

Ces critères tirés de la législation nationale sont à l'esprit de l'examineur équatorien lorsqu'il analyse les preuves fournies par le demandeur de la notoriété. De la même manière, l'autorité péruvienne a établi certains repères pour déterminer la notoriété invoquée au Pérou.

#### *Section IV - Les preuves de notoriété au Pérou*

Comme pour les autres pays membres de la CAN, l'autorité péruvienne précise dans sa jurisprudence que les critères pour déterminer la notoriété d'un signe au Pérou figurent à l'article 228 de la Décision andine n° 486<sup>479</sup>. À l'appui d'un document nommé OMPI/MAO/CCS/97/1 portant sur les aspects de la protection des marques notoires, noms commerciaux et slogans commerciaux, le Tribunal de l'INDECOPI en ajoute d'autres circonstances indicatives de notoriété<sup>480</sup>.

Ces circonstances indicatives de notoriété au Pérou sont l'étendue de la connaissance de la marque parmi les milieux des entreprises qui commercialisent des produits ou fournissent des services du même type ; l'étendue et la diffusion d'autres marques identiques ou similaires utilisées par des tiers pour distinguer d'autres produits ou services sur le marché ; le type et l'étendue des canaux de commercialisation concernant la distribution des produits et la prestation des services, lesquels sont distingués par la marque ; la protection obtenue dans d'autres pays ; et les potentiels clients des produits ou des services auxquels la marque fait référence.

Citant la décision du Tribunal andin issue de la procédure n° 128-IP-2007, l'INDECOPI précise que : « La diffusion de la marque dans les différents marchés, laquelle est due à l'usage intensif de ladite marque, et le prestige acquis font décidément que cette marque acquière la notoriété. Le consommateur reconnaîtra et attribuera la notoriété à cette marque grâce à l'effort du titulaire pour relever sa marque de la catégorie de marque commune au statut de marque notoire »<sup>481</sup>.

---

<sup>477</sup> *Ibid.*

<sup>478</sup> « *Loi de Propriété Intellectuelle (Codification N° 2006-013)* », *op. cit.*, note 408.

<sup>479</sup> « *Résolution n° 2246-2017/TPI-INDECOPI* », *op. cit.*, note 410, p. 18.

<sup>480</sup> « *Résolution n° 2246-2017/TPI-INDECOPI* », *op. cit.*, note 410, p. 19.

<sup>481</sup> *Ibid.* [La traduction est de moi].

L'INDECOPI cite la décision du Tribunal andin issue de la procédure n° 09-IP-2002 pour expliquer qu'une marque puisse être considérée comme notoire si un des quatre critères identifiés ci-après a été rempli<sup>482</sup> : la gestion d'un vaste déploiement publicitaire faisant que la marque soit connue par un grand pourcentage de la population générale, l'usage intensif et l'acceptation provoquant que la marque soit diffusée parmi un grand nombre de consommateurs selon le caractère plus ou moins massif du produit, la transcendance dans la branche commerciale et industrielle ainsi que la simple mention de la marque déclenchant dans le public une association directe avec le produit ou le service que la marque identifie.

Malgré l'indépendance et l'autonomie des administrations nationales, les autorités bolivienne, colombienne, équatorienne et péruvienne coïncident sur les critères à tenir en compte pour déterminer si la notoriété invoquée a été ou non accréditée par celui qui l'allègue au sein de la CAN. Ces repères sont forgés sur la base des articles 224 et 228 de la Décision andine n° 486 et ils sont également soutenus par la jurisprudence et la législation nationale propre de chaque pays andin.

Les facteurs plus importants que l'examineur d'un pays andin garde à l'esprit lors de l'analyse des preuves sur la notoriété sont le degré de connaissance dudit signe par le secteur pertinent dans un pays andin ; la durée, l'ampleur, l'étendue géographique de l'usage, de la promotion et de la publicité dudit signe lors de la présentation des produits et services concernés dans certains événements ; la valeur et l'effort de tout investissement effectué pour promouvoir le signe en question ; les chiffres d'affaires de l'entreprise titulaire ; le degré du caractère distinctif inhérent et acquis dudit signe ainsi que sa valeur en tant qu'actif de l'entreprise. Selon la jurisprudence andine, ces preuves de notoriété doivent être contemporaines au moment où la notoriété a été invoquée parce qu'il en arrive qu'une marque ayant été notoire par le passé, elle ne l'est plus ; cela est dû à la dynamique propre de la notoriété.

Toujours selon la jurisprudence andine, la diffusion de la marque dans les différents marchés grâce à son usage intensif et son prestige acquis font décidément que ladite marque acquière la notoriété souhaitée. Le consommateur reconnaîtra et attribuera facilement telle notoriété à la marque en raison de l'effort du titulaire pour relever sa marque de la catégorie de marque commune au statut de marque notoire.

Contrairement aux marques notoirement connues, le principe *notoria non egente probatione* est appliqué aux marques jouissant d'une grande renommée à condition qu'il existe un degré de connaissance tellement étendu qu'aucune preuve ne soit nécessaire, comme c'est le cas de la marque *Coca-Cola* au sein de la CAN.

Ayant précisé la nature des preuves à présenter pour démontrer la notoriété d'une marque dans les quatre pays membres de la CAN, nous allons voir comment le dialogue est mis en place dans le cadre d'une opposition nationale dont la notoriété d'une marque a été invoquée par l'une de parties.

---

<sup>482</sup>« Résolution n° 2246-2017/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 410, pp. 19-20.

## Chapitre IV : L'analyse de la notoriété

Lorsqu'une demande de marque est publiée dans le journal national d'un des quatre pays membres de la CAN, un délai est imparti aux tiers pour qu'il puisse faire valoir un droit antérieur *via* la procédure d'opposition. Cette opposition peut être fondée sur le droit que l'opposant détient à l'égard d'une marque notoire.

### *Section I – L'analyse menée par l'autorité bolivienne*

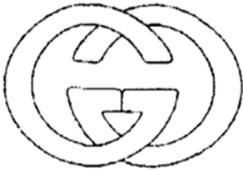
Nous soulevons une décision récente - qui a été rendue par la Salle pleine du Tribunal Suprême de Justice de Bolivie - pour mettre en évidence le dialogue existant entre les parties dans le cadre d'une procédure d'opposition où la notoriété a été invoquée comme moyen de défense.

Les parties impliquées sont le juge bolivien, le déposant ainsi que l'opposant, et la décision relevée est la *Décision bolivienne rendue le 21 mars 2018 dans le cadre d'une procédure d'opposition entre les marques semi-figuratives G et GG*.

#### *§ 1 Les faits dans l'affaire Guccio Gucci vs. Guess*

Dans cette affaire, la société GUCCIO GUCCI S.P.A., alléguant la notoriété de sa marque semi-figurative **GG** s'oppose en 2013 à l'enregistrement de la demande de marque semi-figurative **G**.

La demande de marque a été déposée par la société GUESS ? Inc. pour identifier les produits relevant de la classe 25. Ci-après les reproductions des marques confrontées :

La demande de marque	La marque dont la notoriété a été invoquée
	

Tout d'abord, l'autorité bolivienne précise qu'il correspond de déterminer si la marque semi-figurative **GG** était notoirement connue au moment où la demande de marque semi-figurative **G** a été déposée et que si les articles 224 et 228 de la Décision andine n° 486 ont été bien appliqués par l'opposante.

Ayant fait cette précision, l'autorité bolivienne procède à l'évaluation des preuves présentées par l'opposante.

## § 2 *L'analyse de preuves de notoriété*

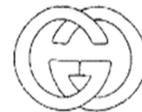
Les preuves fournies consistent en décisions rendues par des tribunaux européens dans les cas d'oppositions concernant la société GUCCIO GUCCI S.P.A. et autres demandes de marques similaires. Pour que ces décisions soient recevables par l'autorité bolivienne, l'opposante a dû présenter ces documents dûment légalisés auprès du Consulat bolivienne.

Ayant analysé chacune de ces décisions européennes, l'autorité nationale affirme que certaines décisions européennes ne font pas référence au caractère notoire de la marque



; et que les autres décisions européennes présentées - lesquelles ont été rendues en 2006, en 2011, en 2009 et en 2010 -, attestent que le caractère notoire a été accrédité pendant les années 2006, 2011, 2009 et 2010.

Cependant, le Tribunal de Justice de la CAN demande que la notoriété soit reconnue au



moment de l'opposition à l'enregistrement de la demande de marque, à savoir en 2013. En conséquence, aucune de ces décisions ne peut le prouver.

Étant donné qu'aucune preuve fournie par l'opposante n'a accréditée la notoriété de sa



marque, l'autorité bolivienne conclut que ladite marque n'est pas notoirement connue en Bolivie.

Dans cette affaire, il a été mis en évidence l'importance du moment où la notoriété doit être accréditée. La jurisprudence andine qui demeure la guide des autorités nationales des pays andins, a établi très clairement que les preuves de notoriété doivent être contemporaines au moment où la notoriété a été alléguée lors d'une procédure devant l'Office national.

### *Section II – L'analyse menée par l'autorité colombienne*

Selon la doctrine colombienne, les marques reconnues actuellement comme notoires en Colombie sont<sup>483</sup> :

Marques notoires	Titulaires	Année de la décision
<b>ROA</b>	Molinos Roa S.A.	2003

<sup>483</sup>“Aspectos básicos de las marcas notorias y las marcas renombradas”, *op. cit.*, note 406, pp. 62-63.

<b>ROYAL</b>	Kraft Foods Holdings, INC.	2003
<b>TRANSMILENIO</b>	Transmilenio S.A.	2003
<b>DOLEX</b>	Smithkline Beecham Colombia S.A.	2004
<b>ALKA SELTZER</b>	Bayer Corporation	2005
<b>COCACOLA</b>	The Coca Cola Company	2006
<b>ASTOR</b>	Zadel Internacional S.A.	2006
<b>COLMENA</b>	Fundacion Social S.A.	2006
<b> BIOGEN</b>	Laboratorios Biogen de Colombia S.A.	2006
<b>TRIACTIVE</b>	Tri-Trex CO. INC.	2006
<b>TOTTO</b>	Nalsani S.A.	2007
<b>KDK</b>	Matsushita Ecology Systems CO. LTDA.	2007
<b>COLMENA</b>	Fundacion Social S.A.	2007
<b>JUAN VALDEZ</b>	Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia	2007
<b>ASPIRINA</b>	Bayer A.G.	2007
<b>PORVENIR</b>	Porvenir S.A.	2008

<b>XL</b>	Pegacaucho S.A.	2008
<b>FAMILIA</b>	Productos Familia S.A.	2008
<b>LAND ROVER</b>	Rover Group Limited	2008
<b>CORNELIANNI</b>	F. LLI Claudio & Carlalberto Corneliani S.P.A.	2008
<b>WAL-MART</b>	Wal-Mart Stores INC.	2008
<b>BAVARIA</b>	Bavaria S.A.	2009
<b>MUSTANG</b>	Protabaco S.A.	2010
<b>BIMBO</b>	Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.	2011

Ces marques sont actuellement protégées en Colombie en tant que marques notoires et l'autorité nationale est susceptible de refuser toute nouvelle demande de marque - déposée par un tiers non autorisé - qui puisse causer un risque de confusion avec lesdites marques notoires.

Pour approfondir ce débat sur la notoriété, il a été relevé par la doctrine colombienne deux affaires<sup>484</sup> :

### § 1 L'affaire **BIMBO**

En 2001, la SIC reçoit la demande de marque verbale **BIMBO** pour identifier les produits relevant de la classe 25 (vêtements). Le Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. s'oppose à l'enregistrement de cette demande de marque verbale et allègue la notoriété de sa marque **BIMBO**.

En 2011, la SIC accueille intégralement l'opposition et rejette l'enregistrement de la marque litigieuse. Dans cette affaire, la Direction des signes distinctifs de la SIC conclut que la marque **BIMBO** continue à être utilisée par une grande partie du territoire colombien

---

<sup>484</sup>«Aspectos básicos de las marcas notorias y las marcas renombradas», *op. cit.*, note 406, pp. 63-67.

pendant les années 1997 et 2000 pour la promotion des produits relevant de la classe 30 et que les consommateurs reconnaissent la marque **BIMBO** comme une des meilleures marques en ce qui concerne les produits de boulangerie et de pâtisserie, la marque **BIMBO** se place donc dans une position importante sur le marché.

Nous pouvons remarquer que dans cette affaire, il y a eu une exception à l'application du principe de spécialité de droit des marques. En effet, les preuves qui ont été admises par l'autorité nationale concernaient la classe 30 et non la classe 25 - classe visée par la demande de marque contestée -. Cependant, les preuves fournies attestaient déjà que la notoriété de la marque **BIMBO** s'était étendue depuis l'année 2000 sur la quasi-totalité du territoire colombien. Ce fait a été pris en compte avant tout par l'examineur colombien pour déclarer la notoriété de la marque **BIMBO**, cette notoriété est toujours d'actualité en Colombie.

## § 2 L'affaire DOLEX

La SIC reçoit la demande de marque **DOLEX** pour identifier les services de transfert d'argent de la classe 36. La société Smithkline Beechm Colombia S.A. s'oppose à son enregistrement sous le fondement de la notoriété de sa marque **DOLEX** qui couvre les analgésiques de la classe 5.

La Direction des signes distinctif de la SIC reconnaît la notoriété de la marque **DOLEX** et rejette l'enregistrement de la marque **DOLEX** pour identifier les services de transfert d'argent. La déposante fait appel à l'encontre de cette décision.

La SIC révoque la décision de la première instance et conclut que la SIC ne peut pas ignorer la notoriété de la marque **DOLEX** pour identifier les analgésiques, mais la notoriété de la marque **DOLEX** n'est pas déterminante pour refuser l'enregistrement de la demande de marque **DOLEX** en classe 36, dans la mesure où les services de transfert d'argent sont essentiellement différents aux analgésiques. En raison de la distinctivité du signe demandé, il est donc identifiable face à la marque notoirement connue pour les analgésiques.

Nous pouvons remarquer que, contrairement à l'affaire BIMBO, le principe de spécialité de droit des marques a été appliqué pour résoudre ce cas.

## Section III – L'analyse menée par l'autorité équatorienne

Selon la doctrine nationale, il y a très peu de décisions, dans le cadre d'une opposition, qui ont reconnu la notoriété d'une marque en Équateur et celles qui existent ont été rendues pendant l'année 2000.

À titre d'exemples, nous citons les trois décisions suivantes où nous pouvons apprécier la déclaration de la notoriété des marques **TONI**, **VITA** et **ASPIRINA** en Équateur<sup>485</sup> :

---

<sup>485</sup> «Tratamiento de la Institución de la Marca Notoria en el Ecuador», *op. cit.*, note 409, pp. 91-101.

### § 1 *La notoriété de la marque TONI*

Deux décisions rendues par l'IEPI servent d'exemple pour attester de la notoriété de la marque **TONI** en Équateur. Ces décisions sont, d'une part, la décision n° 977531 du 1<sup>er</sup> juillet 2000 par laquelle l'IEPI rejette l'enregistrement de la marque semi-figurative **TOMKI** car elle porte atteinte à la notoriété de la marque **TONI**, et d'autre part, les décisions liées n° 976146 et n° 976147 du 29 février 2000 par lesquelles l'IEPI rejette l'enregistrement de la marque verbale **THOMY** car elle porte aussi atteinte à la notoriété de la marque **TONI**.

Dans ces décisions n° 977531, n° 976146 et n° 976147, l'IEPI a déclaré expressément la notoriété de la marque **TONI** au profit de la société Industrias Lacteas Toni S.A., et vu le risque de confusion entre les demandes de marques **TOMKI** et **THOMY** face à la marque notoire **TONI**, l'examineur équatorien n'a eu aucune difficulté à rejeter les demandes de marques contestées.

### § 2 *La notoriété de la marque VITA*

Dans sa décision du 15 janvier 2000, l'IEPI a reconnu que le signe **VITA** est une marque jouissant d'une grande renommée pour identifier des produits laitiers au profit de la société Pasteurizadora Quito.

Pour déclarer la notoriété de la marque **VITA**, l'IEPI a tenu compte des nombreuses preuves apportées, lesquelles ont facilement mis en évidence les grandes ventes des produits laitiers sous la marque **VITA** à Quito et sur d'autres marchés du territoire équatorien. Telles preuves d'usage ont appuyé la déclaration de notoriété de la marque **VITA**.

### § 3 *La notoriété de la marque ASPIRINA*

Une autre décision méritant être mentionnée est la décision du 22 février 2010 qui a été rendue dans le cadre d'une procédure de « *cancelación* » de la marque **ASPIRINA** dont le titulaire est la société Bayer Aktiengesellschaft (ou connue comme la procédure d'annulation d'une marque à cause de la vulgarisation).

Dans cette affaire, la société Bayer Aktiengesellschaft présente des nombreuses preuves mettant en évidence que la marque **ASPIRINA** est énormément reconnue par le public général.

Cependant, l'IEPI reconnaît uniquement la notoriété de la marque **ASPIRINA** au profit de la société Bayer Aktiengesellschaft au lieu de statuer que la marque **ASPIRINA** jouissait en fait d'une grande renommée.

Les preuves acceptées par l'IEPI pour démontrer la notoriété de la marque étaient : un magazine du mois de juin 2004 indiquant que la marque **ASPIRINA** occupe la meilleure place parmi les produits de vente libre ; une étude réalisée par un consultant particulier en Quito, Guayaquil et Cuenca attestant que la marque **ASPIRINA** est la plus connue parmi les marques d'analgésiques ; une attestation de l'année 2004 émise par la société Market Team

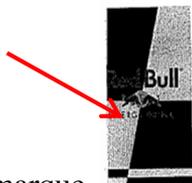
Investigaciones de Colombie accreditant que la marque **ASPIRINA** est l'une de deux marques les plus connues en Colombie ; le fait qu'en Équateur, le titulaire détient plusieurs registres de marques constituées de la dénomination **ASPIRINA** ; sur l'ancienneté de la dénomination **ASPIRINA**, le registre allemand de la marque **ASPIRINA** prouve qu'elle existe depuis le 6 mars 1899 ; pour prouver l'étendue géographique d'enregistrements de la marque **ASPIRINA**, des déclarations assermentées attestant que les marques **ASPIRINA** et **ASPIRIN** ont été, d'une part, enregistrées dans plusieurs pays du monde et d'autre part, acceptées par l'IEPI ; nombreux certificats démontrant les montants investis dans la promotion et la publicité de la marque **ASPIRINA** ; un rapport et des certificats indiquant les chiffres d'affaires de la marque **ASPIRINA** ainsi que d'autres articles de presse attestant de la notoriété de la marque **ASPIRINA**.

Ces nombreuses preuves qui répondent adéquatement aux repères proposés par la Décision andine n° 486 et par la jurisprudence andine (à propos de la notoriété), ont démontré largement que la marque **ASPIRINA** est notoirement connue dans deux pays andins (la Colombie et l'Équateur). Aujourd'hui, cette marque jouit d'une grande renommée dans les quatre pays andins et même en dehors de la CAN.

#### *Section IV – L'analyse menée par l'autorité péruvienne*

Plusieurs décisions ont reconnu la notoriété de marques en Pérou, et c'est ainsi que la jurisprudence nous éclaire à propos des preuves susceptibles d'être acceptées pour démontrer la notoriété d'une marque au Pérou.

Nous citons la décision n° 2246-2017/TPI-INDECOPI<sup>486</sup> rendue dans l'affaire opposant la



marque enregistrée en classe 32 contre la demande de marque déposée également en classe 32. Au sein de ces deux signes, nous pouvons observer la même figure d'un taureau :

Signe demandé	Marque enregistrée
	

Parmi les preuves fournies par l'opposante, la société **RED BULL**, l'INDECOPI a accepté les articles de presse, tels que le magazine « SOMOS » mettant en évidence la mise à

<sup>486</sup>« Résolution n° 2246-2017/TPI-INDECOPI », *op. cit.*, note 410, pp. 28-56.

disposition d'informations en vue de faire connaître la marque parmi les consommateurs ; les déclarations assermentées précisant la place de la marque **RED BULL** sur le marché ; une décision de l'année 2005 rendue par la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI qui reconnaît la notoriété de la marque **RED BULL** ; une décision de 2006 rendue par le Tribunal de l'INDECOPI qui reconnaît la notoriété de la marque **RED BULL** ainsi que les décisions rendues entre les années 2005 et 2015 par la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI attestant que la notoriété de la marque **RED BULL** est toujours d'actualité.

Dans cette affaire et tenant compte des nombreuses preuves fournies par l'opposante, le

Tribunal de l'INDECOPI reconnaît la notoriété de la marque  et rejette intégralement

l'enregistrement de la demande de marque  en classe 32.

À la lecture de la jurisprudence citée pour chaque pays de la CAN, nous constatons que les autorités nationales coïncident sur les moyens « valables » pour reconnaître la notoriété d'une marque. Les moyens valables pour prouver la notoriété auprès des quatre pays membres de la CAN sont les articles de presse, les déclarations assermentées, les décisions émises par les Offices nationaux et internationaux statuant la notoriété de la marque en question, les sondages et études attestant de la place importante de ladite marque sur le marché, les attestations accréditant que la marque en cause est très connue dans le secteur pertinent, les certificats démontrant les montants investis dans la promotion et la publicité de la marque concernée ainsi que les rapports attestant des chiffres d'affaires de ventes.

À titre comparatif, nous aborderons une décision rendue récemment par l'EUIPO pour mettre en exergue le débat sur la notoriété invoquée au sein de l'Union européenne.

### *Section V – L'analyse menée par l'autorité de l'Union européenne*

La décision étalée ci-après nous montre comment l'EUIPO, évalue les preuves de notoriété invoquée comme la base d'une procédure d'opposition. Il s'agit de la décision rendue par la Division d'opposition le 13 mai 2021, laquelle accueille favorablement l'opposition et rejette la demande de marque de l'Union européenne (DMUE) **ST MICHEL DOONUTS** n° 18 096 371 déposée en classes 29 et 30. La base de l'opposition est la notoriété de la marque

espagnole  n° 3 670 327 enregistrée en classes 29 et 30.

L'opposant présente des nombreuses preuves pour prouver que sa marque n° 3 670 327 est notoire en Espagne, telles que :

1. Un rapport signé par un professeur d'histoire, attestant que le mot DONUT est défini comme un nom commercial dans les dictionnaires espagnols,
2. Les rapports accréditant l'étendue de la marque **DONUTS** en Espagne,

3. Les articles de presse qui commentent le sondage rendu par tue Young & Rubicam group où la marque **DONUTS** est bien classée (55<sup>ème</sup> place),
4. Les extraits d'un livre universitaire faisant référence que la marque **DONUTS** a acquis un caractère distinctif très élevé auprès du public,
5. Les extraits d'un livre de classement de marques renommées en Espagne où la marque **DONUTS** a été classée à la 36<sup>ème</sup> place,
6. Les extraits d'un livre appelé Topbrands où il a été indiqué que plus de 500 millions **DONUTS** sont vendus chaque année en Espagne et que cela atteste donc de la notoriété et l'acceptation de la marque **DONUTS** par les consommateurs. Ce livre indique aussi qu'aujourd'hui, presque le 99,7% espagnols connaissent la marque **DONUTS**, neuf sur dix identifient correctement le logo et 72% d'entre eux perçoivent **DONUTS** comme une marque identifiant un produit ;
7. Les rapports contenant des chiffres de dépenses publicitaires et de chiffres de vente,
8. Un article de presse sur la diffusion d'une publicité de la marque **DONUTS**,
9. Les copies de décisions émises par l'EUIPO confirmant la notoriété de la marque **DONUTS** pour la pâtisserie,
10. Les rapports publiés par les agences Focus Media détaillant le montant total de dépenses publicitaires, notamment les dépenses relatives aux divers outils de marketing, tels que la télévision et les magazines, la couverture de presse, la conception d'emballages, les promotions, les études de marché,
11. Les certificats concernant les chiffres d'affaires,
12. Les divers articles de presse, publiés dans les médias espagnols et étrangers,
13. Les clips de publicités télévisés et d'autres supports publicitaires issues de campagnes récentes.

L'ensemble de ces preuves a été accepté par l'EUIPO pour établir que la marque



a fait l'objet d'un usage constant et intensif, surtout à travers des investissements dans les médias publicitaires, dans le marketing et dans la communication. Aujourd'hui, cette marque espagnole est généralement connue sur le marché espagnol où elle jouit d'une position solide pour la confiserie et la pâtisserie

Pour que cette notoriété soit recevable lors d'une opposition, il suffit de prouver que la marque de l'opposant soit notoire lors du dépôt de la DMUE mise en cause. À cet égard, l'EUIPO considère que les preuves fournies corroborent le fait que la marque espagnole a conservé une certaine position dans le secteur commercial relevant et qu'elle est largement reconnue par le public pertinent en ce qui concerne les produits de la confiserie et de la

pâtisserie, à savoir les beignets compris dans la classe 30, sur le territoire espagnol à l'heure actuelle.

Comme pour les pays membres de la CAN, l'EUIPO accepte aussi des nombreuses preuves visant la promotion et la publicité de la marque dont la notoriété a été invoquée dans la procédure. L'analyse du caractère notoire repose donc uniquement sur la qualité et la quantité de preuves fournies.

À différence de l'EUIPO et sachant que la CAN ne conçoit pas l'existence d'une demande de marque communautaire, l'évaluation de la marque notoire est un rôle exclusif de chaque pays membre de la CAN.

Les administrations nationales des pays membres de la CAN tiennent compte des principes de droit des marques - qui ont été retenus par la jurisprudence andine - pour déterminer la notoriété d'une marque au plan national d'un pays andin précis, en vertu de l'article 224 de la Décision andine n° 486.

Par exemple, l'application du principe de spécialité dépendra du degré de connaissance de la marque notoire par le public, surtout par le secteur pertinent. Pour ce qui est du principe de l'enregistrement, il n'a pas été imposé au détenteur d'une marque notoirement connue, au moins que la notoriété a été invoquée en Équateur.

Le principe de territorialité ne s'applique pas au statut de marque notoire parce que son détenteur peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque déposée dans un autre pays membre de la CAN et il peut agir à son encontre sous le fondement de l'article 224 de la Décision andine n° 486.

En raison de l'application du principe de la non-rétroactivité, le détenteur d'une marque notoire ne peut pas faire valoir son droit face aux dépôts, enregistrements et usages qui ont eu lieu avant la reconnaissance de la notoriété de sa marque.

Deux facteurs sont pris en compte pour évaluer la notoriété d'une marque, notamment la diffusion et la reconnaissance de la marque en cause. Chaque administration nationale des pays andins examine les preuves de notoriété qui lui ont été fournies par le demandeur, d'une manière indépendante, et prend comme repère la recommandation de l'OMPI/MAO/CCS/97/1.

Les conditions de fond et de forme ainsi que la protection particulière de la marque notoire étant traitées dans cette première partie, nous traiterons à l'aide de cas pratiques le contrôle de ces conditions de validité en vue de protéger et de défendre une marque dans les pays membres de la CAN.

## **DEUXIÈME PARTIE : LE CONTRÔLE DES CONDITIONS DE VALIDITÉ**

---

Le contrôle des conditions de validité d'une demande de marque se déroule tout au long de la procédure d'enregistrement soit dans la première instance ou la seconde instance. Tel contrôle peut aussi aller jusqu'aux tribunaux lors d'un recours d'appel présenté à l'encontre d'une décision rendue par la dernière instance des administrations nationales des pays andins.

La norme andine permet que ce contrôle soit dirigé et géré par les propres autorités nationales des pays andins au niveau local tout en appliquant la Décision andine n° 486 ainsi que leurs législations en vigueur.

### **TITRE I : LE CONTROLE DE LA DEMANDE DE MARQUE**

Ce contrôle est exercé par les autorités nationales des pays andins d'une manière indépendante et autonome. Il s'agit d'un examen minutieux qui débute avec la réception de la nouvelle de demande de protection par la première instance des offices nationaux dédiés à la protection et à la défense des droits de propriété intellectuelle en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou.

Le contrôle de validité comprend les conditions formelles et absolues requises qu'un signe déposé doit remplir pour devenir une marque dans un pays andin. Les instances qui assurent cette surveillance constante ont la lourde tâche de réexaminer plusieurs fois la demande de marque depuis sa réception par l'Office national correspondant.

#### **Sous-titre I : L'examen des conditions formelles**

Toute demande de marque est soumise à une première analyse, qui consiste à vérifier si les conditions de forme ont été bien respectées lors de son dépôt devant l'Office national d'un pays andin déterminé. La première autorité nationale à vérifier ces exigences formelles sont les offices chargés de Signes distinctifs au sein du SENAPI, de la SIC, du SENADI et de l'INDECOPI ; il s'agit du premier filtre de vérification du dépôt au niveau national.

#### **Chapitre I : Le contrôle mené par les pays andins et l'EUIPO**

Le premier contrôle d'une demande de marque a lieu lors de l'examen de forme effectué par les offices de propriété industrielle des pays andins. En Bolivie, c'est l'Office des signes distinctifs qui s'en occupe de réaliser le premier contrôle de recevabilité de toute nouvelle demande nationale au sein du SENAPI. En Colombie, il s'agit de la Direction des signes

distinctifs qui mène ce premier examen d'admissibilité de tout dépôt présenté auprès de la SIC. En Équateur, l'instance qui accueille pour la première fois les nouvelles demandes de protection est l'unité des signes distinctifs de la Direction nationale de la propriété industrielle du SENADI. Au Pérou, le premier contrôle de validité est exercé par la Direction des signes distinctifs au sein de l'INDECOPI.

En plus de réaliser ce premier examen pour chaque demande de marque déposée, ces quatre offices des signes distinctifs reçoivent les demandes d'inscription, de renouvellement, d'opposition ainsi que toute autre action qui découle d'une marque. Ces offices sont essentiellement composés d'avocats dont la nationalité requise dépend du pays andin concerné. Le contrôle mené par ces administrations est nécessaire pour assurer un bon traitement de la demande de marque et pour protéger le marché national.

Au sein de l'EUIPO, l'Office qui réalise ce premier contrôle sur les conditions formelles est le Département « Opérations ». Cet office est composé d'une équipe des professionnels qui travaillent dans le cadre juridique et qui utilisent cinq langues de travail, notamment l'anglais, le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Lors de l'examen de recevabilité de toute nouvelle demande de marque de l'Union européenne, ces examinateurs mettent en pratique le contenu de la section I intitulée « dépôt de la demande et conditions auxquelles elle doit satisfaire » du chapitre III du RMUE.

Au premier coup d'œil, il est clair que le travail effectué par le Département « Opérations » de l'EUIPO est plus ardu que celui réalisé par les Offices de Signes distinctifs des pays membres de la CAN. Le fait d'examiner de nombreuses demandes rédigées dans vingt-trois langues implique aussi un énorme travail de traduction et d'interprétation étant donné que les langues de travail de l'EUIPO sont limitées à cinq et ce, sans tenir compte des costumes et de la réalité de chacun des vingt-sept pays membres de l'Union européenne.

Lors de l'examen de forme, les offices de Signes distinctifs et le département « Opérations » de l'EUIPO peuvent soulever certaines irrégularités, lesquelles sont rapidement notifiées aux déposants afin de ne pas retarder la procédure d'enregistrement. En conséquence, cette partie vise à répondre aux questions comme quelles sont les causes d'une irrégularité ? puis comment nous devons répondre à une notification d'irrégularité ?

Les causes d'une irrégularité constituent simplement l'oubli d'une des conditions minimales, lesquelles permettent la recevabilité d'un dépôt auprès de ces offices nationaux des signes distinctifs au sein de la CAN. De la même manière, le département dit « Opérations » procède avec chaque nouvelle demande de marque déposée électroniquement devant l'EUIPO. Pour répondre à cette irrégularité, le déposant soit andin soit européen doit tenir compte du délai imparti et garder à l'esprit que la réponse doit être présentée par écrit en citant le numéro de son dépôt.

Les conditions minimales requises pour un dépôt national ainsi que les délais à respecter pour l'examen de forme et pour répondre aux notifications d'irrégularités au sein de chaque pays membre de la CAN (Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou)<sup>487</sup> et dans l'Union

---

<sup>487</sup>Voir, en ce sens, sur les quatre sites Web :

- <https://www.senapi.gob.bo/normativas/resoluciones/reglamento-de-procedimiento-interno-propiedad-industrial>
- <https://www.sic.gov.co/marcas/durante-el-tramite>

européenne s'avèrent être les mêmes. Nous allons donc développer ce chapitre dans deux parties, d'abord les conditions minimales de recevabilité d'une demande de marque ensuite le déroulement de l'examen de forme auprès des offices des signes distinctifs et du département dit « Opérations » de l'EUIPO.

### *Section I – Les conditions de recevabilité d'un dépôt*

L'article 140 de la Décision andine n° 486 fixe la date de présentation d'une demande de marque nationale et recommande de retenir cinq exigences pour qu'un dépôt national mérite telle date. En effet, la date de présentation de la demande de marque bolivienne, colombienne, équatorienne ou bien péruvienne est la date de sa réception par l'office national des signes distinctifs correspondant.

Pour que la date du dépôt soit attribuée à la demande en question, le déposant doit respecter cinq exigences, telles que l'indication explicite d'une demande de marque, les données servant à identifier le déposant et permettant à l'office national de communiquer avec lui, la marque demandée ou la reproduction de son logo, l'indication explicite des produits et services pour lesquels la marque a été demandée et la taxe requise pour le dépôt. L'absence d'une de ces cinq exigences entraîne la non-admissibilité de cette demande par l'office de Signes distinctifs et par conséquent, la non-attribution d'une date de dépôt.

En revanche, les offices nationaux de Signes distinctifs du SENAPI, de la SIC, du SENADI et de l'INDECOPI admettent qu'une demande de marque nationale doit répondre non pas à cinq mais à sept conditions minimales qui sont accumulatives, lesquelles sont le remplissage du formulaire fourni par l'institut national de propriété industrielle, l'indication ou la reproduction de la marque sollicitée, le pouvoir (si c'est le cas), l'identification du déposant, la liste des produits et services pour lesquels la marque sera appliquée, le paiement de la taxe requise ainsi que les documents attestant le droit de priorité invoqué. En absence d'une de ces sept conditions, les offices nationaux des signes distinctifs pourront rejeter la demande de marque en cause et ne lui attribueront aucune date de présentation.

Il est possible que ces offices nationaux puissent recevoir la demande de marque en cas d'absence d'une de ces conditions minimales, à condition de surmonter l'irrégularité soulevée dès que possible. Par exemple, la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI donne un délai de deux jours au cas où le déposant a oublié de joindre le justificatif de la taxe requise pour le dépôt ; une fois le justificatif annexé, l'autorité nationale attribue une date de présentation audit dépôt.

Dans l'hypothèse où les demandes de marque bolivienne, colombienne, équatorienne et péruvienne possèdent au moins ces sept conditions minimales, lesdites demandes de protection seront recevables devant les Offices nationaux des signes distinctifs du SENAPI, de la SIC, du SENADI et de l'INDECOPI. Et les examinateurs andins pourront ensuite initier l'examen de forme.

- 
- <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/signos-distintivos/>
  - <https://indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marca-y-otros-signos>

J'ai consulté pour la dernière fois ces sites le 11 novembre 2019.

Les cinq exigences annoncées à l'article 140 de la Décision andine n° 486 retrouvent leurs équivalentes auprès de l'EUIPO. L'article 31 de la Section I du Chapitre III du RMUE actuellement en vigueur dans l'Union européenne (UE) prévoit cinq conditions minimales que toute demande de marque doit satisfaire. La première concerne l'indication explicite qu'il s'agit bien d'une requête portant sur l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, la deuxième s'adresse aux données permettant d'identifier le déposant, la troisième se réfère à l'indication explicite des produits et services pour lesquels l'enregistrement a été demandé, la quatrième exige la représentation de la marque dont la protection a été sollicitée et la cinquième implique le paiement de la taxe officielle requise pour ce dépôt dans l'UE. L'absence d'une de ces cinq conditions entraîne une objection formelle de la part du Département « Opérations » de l'EUIPO.

Il existe toutefois une différence entre les offices de Signes distinctifs des pays andins et l'EUIPO, qui concerne le paiement de la taxe du dépôt et le début de l'examen de forme de la demande de marque. Devant l'EUIPO, le déposant détient en réalité le droit de solliciter que la taxe requise soit acquittée dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt électronique et dans ce cas-là, l'examen de recevabilité commencera également dans un délai d'un mois.

Les conditions essentielles étant précisées et soulignées pour les dépôts andins et communautaires, les offices des signes distinctifs des pays andins et le département dit « Opérations » de l'EUIPO peuvent maintenant soumettre les demandes de marque à un premier contrôle de validité, l'examen de forme.

## *Section II – L'examen de forme*

Dès lendemain de la présentation de la demande de marque dans un pays andin, un délai de quinze jours est ouvert aux offices nationaux de Signes distinctifs pour mener l'examen de forme. Un examinateur vérifiera donc si les conditions minimales ont été ou non respectées par ladite demande de marque afin que celle-ci soit recevable et puisse être publiée dans le journal officiel du pays membre de la CAN concerné.

Si l'examen de forme révèle l'absence d'une des conditions minimales, un délai de soixante jours ouvrables est imparti au déposant pour surmonter cette irrégularité. Parfois, le fait de répondre à telle objection peut entraîner une modification de la demande. Le délai de soixante jours est compté du lendemain de la date de la notification de l'irrégularité au déposant ou à son représentant légal (ce délai imparti pour répondre à la notification d'irrégularité est considéré suffisant en vue de compléter quelque partie du formulaire de dépôt mis en cause).

Dans l'hypothèse où le déposant ou son représentant légal n'y répond pas du tout et si, à l'expiration du délai indiqué, le déposant n'a pas régularisé sa demande de marque, celle-ci sera qualifiée comme abandonnée et perdra la priorité qui lui a été rattachée, et la procédure d'enregistrement sera clôturée.

L'irrégularité peut demander au déposant andin de préciser l'élément verbal de sa marque, reproduire le logo de sa marque lorsqu'elle contient d'éléments figuratifs, reproduire le logo

de sa marque si le signe est en couleur, présenter le pouvoir ou un document accréditant la représentation légale, identifier sans équivoque le(s) déposant(s), préciser le produit, le service ou la classe en cause, justifier le paiement de la taxe requise ou bien fournir des documents attestant la priorité invoquée.

Les examinateurs des offices des signes distinctifs quel que soit le pays andin possèdent une formation en droit, de sorte que l'examen formel des demandes de marque est effectué par des juristes, parmi lesquels, nous trouvons des avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle. Le nombre exact de spécialistes qui doivent procéder à cet examen formel n'a pas été précisé, mais ils sont nombreux étant donné le grand nombre de demandes qui sont déposées chaque jour en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou.

Chaque office des signes distinctifs dispose d'une base de données à usage interne qui permet à l'examineur d'accéder aux informations rattachées sur les droits de propriété industrielle, tels que déposés ou enregistrés au niveau national. Il est possible de visualiser l'échange d'information entre le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI lorsque deux droits protégés dans deux pays andins différents sont confrontés.

Au sein de l'EUIPO, l'examen de forme démarre lorsque la taxe officielle a été acquittée. Si celle-ci ne couvre pas la totalité des classes désignées par la demande de marque, l'examineur du département dit « Opérations » de l'EUIPO émettra une notification d'irrégularité et donnera au déposant un délai non prorogeable de deux mois pour régulariser telle situation. Vu que la taxe officielle étant l'une des exigences minimales n'a pas été respectée, la date de dépôt sera modifiée défavorablement pour le déposant en vertu de l'article 41 du RMUE, la date de dépôt sera donc reportée à la date à laquelle la taxe requise sera réglée en totalité.

Ceci ne s'applique pas lorsque la notification d'irrégularités concerne le signe déposé, les classes, les produits et/ou les services consignés dans la demande de marque communautaire. Une fois que l'objection a été levée par l'examineur, la date du dépôt de la demande de marque reste inchangée. Quant au délai imparti pour répondre à toute objection formelle, il est de deux mois mais il peut être prorogé à la demande du déposant.

Le premier contrôle de validité visant les exigences formelles est effectué par les offices des signes distinctifs des pays andins au sein de la CAN et par le département dit « Opérations » de l'EUIPO ; ces exigences sont établies à l'article 140 de la Décision andine n° 486 pour les pays andins et à l'article 31 du RMUE pour les vingt-sept pays membres de l'EUIPO. Ces conditions minimales surveillées constituent les éléments essentiels que toute nouvelle demande de marque doit présenter lors de son dépôt soit devant les offices des pays andins (à savoir le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI) soit auprès de l'EUIPO.

L'EUIPO et La CAN coïncident sur les cinq exigences formelles requises pour le dépôt, lesquelles sont l'indication expresse d'une demande de marque, l'identification complète du déposant, la représentation de la marque, la liste détaillée des produits et services pour lesquels la marque a été demandée et le paiement de la taxe officielle requise. L'absence d'une de ces cinq exigences formelles entraîne l'émission d'une notification d'irrégularités, par laquelle l'examineur peut demander au déposant de

préciser l'élément verbal de sa demande de marque, fournir une nouvelle représentation du logo de sa demande de marque si celle-ci présente des couleurs et/ou des éléments figuratifs, présenter le pouvoir accréditant la représentation légale et/ou documents officiels attestant la priorité invoquée, identifier avec exactitude le(s) déposant(s), préciser, transférer, supprimer, reformuler, remplacer certains produits et/ou services identifiés par sa demande de marque ou bien justifier le paiement de la taxe officielle.

Le département « Opérations » de l'EUIPO sanctionne le déposant si la taxe officielle ne couvre pas la totalité des classes visées par la demande de marque lors de son dépôt électronique. Même si telle irrégularité est remédiée dans le délai imparti pour ce faire (deux mois non prorogeable), le déposant voit la date de son dépôt reportée jusqu'à la date du paiement intégral de la taxe requise ; la base juridique de la perte de cette date de dépôt se trouve à l'article 41 du RMUE. Toutefois, le déposant communautaire ne risque pas de perdre la date du dépôt de sa demande de marque lorsque les autres conditions minimales font l'objet d'une irrégularité.

Pour surmonter les irrégularités concernant le signe, le libellé et le déposant de la demande de marque, les offices des signes distinctifs des pays andins et le département « Opérations » de l'EUIPO donne au déposant un délai prorogeable de deux mois. À ce stade de la procédure, le déposant peut profiter pour demander une modification de sa demande de marque mais telle modification ne peut pas viser un élément essentiel du dépôt initial.

## **Chapitre II : La modification du dépôt initial**

La faculté que le déposant détient pour modifier sa demande de marque initiale trouve son support légal à l'article 143 de la Décision andine n° 486, et à l'égard de la demande d'une marque de l'Union européenne (DMUE), son fondement juridique a été établi à l'article 49 du RMUE. Néanmoins, ladite modification ne peut pas être élargie à tous les éléments du dépôt initial. Pour éclairer ce chapitre, nous décrirons le moment où le déposant peut exercer son droit de modifier sa demande de marque, puis nous indiquerons les éléments qui sont susceptibles d'être modifiés.

### ***Section I – Le moment pour solliciter la modification***

L'article 143 de la Décision andine n° 486 donne au déposant la possibilité de demander, à tout moment de la procédure, une modification de sa demande de marque et/ou une correction de toute erreur matérielle. De la même façon, les offices nationaux de Signes distinctifs du SENAPI, de la SIC, du SENADI ou bien de l'INDECOPI peuvent proposer au déposant, à tout moment de la procédure, la modification de sa demande de marque initiale. De façon similaire, le premier paragraphe de l'article 49 du RMUE donne au déposant la possibilité de modifier sa demande à tout moment de la procédure d'enregistrement au sein de l'EUIPO.

La modification doit être prise en compte par les autorités concernées tout au long de la procédure d'enregistrement à condition qu'aucune décision définitive n'ait pas été rendue.

Toutefois, le déposant ne peut pas modifier certains éléments de sa demande de marque car une telle modification donnerait lieu à un nouveau dépôt.

## *Section II - Les éléments susceptibles d'être modifiés*

La modification ne peut en aucun cas déboucher sur une modification des éléments essentiels du signe, ni sur un élargissement des produits ou des services mentionnés dans la demande initiale. Par ailleurs, si la législation nationale le permet, une taxe supplémentaire pourra être exigée pour telle modification.

Dans le cas où le déposant souhaiterait modifier les éléments principaux de sa demande, il devra présenter une nouvelle demande de marque auprès de l'institut de propriété industrielle correspondant. Par contre, les offices nationaux de Signes distinctifs peuvent accepter une modification secondaire de certains éléments contenus dans la demande de marque.

Pour le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI, ces éléments secondaires, autrement dit, les éléments susceptibles d'être modifiés concernent<sup>488</sup> la description de la marque déposée, la taille ou type de la lettre, les fautes de frappe ou d'orthographe, l'adresse du déposant (ou du mandataire), la suppression d'un élément générique, descriptif ou secondaire de la dénomination de la marque déposée, la limitation ou la suppression de produits ou de services à l'égard du formulaire du dépôt initial. Pour modifier sa demande de marque, certains offices nationaux (par exemple l'Office des signes distinctifs du SENAPI) demandent au déposant le remplissage de trois exemplaires du formulaire de dépôt et le paiement d'une taxe supplémentaire.

Si, au cours de la procédure, il y a eu un changement de déposant, de nom du déposant et/ou d'adresse, celui-ci sera considéré comme une modification secondaire et susceptible d'être acceptée par l'office national de Signes distinctifs concerné. Dans l'affirmative, des documents attestant tel changement sont à fournir.

La Bolivie et l'Équateur étant des pays « mono-classe », il est possible que le déposant demande la limitation de certains produits ou services visés dans sa demande initiale. En ce qui concerne la Colombie et le Pérou dont la loi nationale permet l'enregistrement d'une marque dans plusieurs classes, le déposant peut aussi, à tout moment, demander la division de sa demande de marque.

Quant aux éléments susceptibles d'être modifiés au sein d'une demande de marque de l'Union européenne, ils sont indiqués au deuxième paragraphe de l'article 49 du RMUE. Ladite modification qui peut être sollicitée par le déposant (ou son mandataire) vise uniquement le nom, l'adresse du demandeur, les fautes d'expression ou de transcription ou les erreurs manifestes, à condition que telle rectification n'affecte pas substantiellement la marque ou n'étende pas la liste des produits ou services.

La possibilité de modification du dépôt initial est en conséquence ouverte au déposant tout au long de la procédure d'enregistrement tant pour les demandes de marques déposées dans

---

<sup>488</sup>*Ibid.*

les pays andins que pour celles déposées auprès l'EUIPO. Cependant, l'article 143 de la Décision andine n° 486 et l'article 49 du RMUE précisent clairement les éléments qui peuvent être modifiés (tels que les données relatives au déposant, les fautes ou les erreurs évidentes) et avertissent le déposant que la modification souhaitée ne s'étend pas aux éléments importants qui font partie du signe initialement déposé et qu'aucun élargissement des produits et services n'est possible.

Dans cette partie de la procédure d'enregistrement, il y a plus de similitudes que de différences entre les deux types de protection régionale de marques (la CAN et l'EUIPO).

La demande de marque ayant satisfait ce premier examen, elle peut être rendue connue publiquement grâce à sa publication dans un journal national<sup>489</sup> des pays andins ou dans le Bulletin de l'EUIPO rédigé dans vingt-trois langues.

### **Chapitre III : La publication de la demande de marque**

La publication constitue la preuve de la recevabilité en la forme de la demande de marque ainsi que le moyen de la rendre publique afin qu'un tiers puisse ou non faire valoir un droit antérieur. La publication est un moyen de diffusion permettant aux titulaires d'un signe distinctif ou d'un autre droit de propriété intellectuelle valablement protégé, de s'opposer à l'enregistrement de la demande de marque publiée dans le journal national des pays andins.

La demande de marque est publiée dans ce journal pendant trente jours ouvrables, période dans lequel quiconque qui justifie d'un intérêt légitime peut présenter une seule fois une opposition motivée mettant en cause l'enregistrement demandé.

Également, l'EUIPO publie la demande de marque lorsqu'aucune objection n'a été formulée de la part de l'examineur ; cette publication est faite conformément aux dispositions de l'article 190 du RMUE (avec l'indication des deux langues choisies lors de son dépôt, le numéro qui lui a été attribué par l'EUIPO, la reproduction de la marque ainsi que les numéros des classes pour lesquelles la protection a été demandée).

La publication de la DMUE dans le Bulletin de l'EUIPO permet de faire courir le délai de trois mois (non prorogeable) pour qu'un tiers puisse présenter ses objections à l'encontre de l'enregistrement demandé *via* une opposition conformément l'article 196 du RMUE.

Le délai pour s'opposer dans un pays andin demeure plus court que celui imparti aux vingt-sept pays membres de l'Union européenne.

Comme pour l'EUIPO, le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI comptent actuellement d'un journal en ligne où nous pouvons trouver la publication de toutes les demandes qui ont été considérées recevables par l'autorité correspondante.

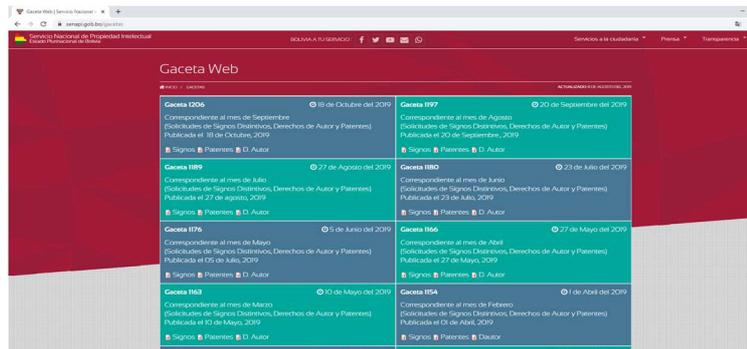
---

<sup>489</sup>*Ibid.*

## Section I – Le journal national de la Bolivie

En Bolivie, le journal national où les demandes de marques et les enregistrements sont publiés, consiste en une gazette officielle appelée *GACETA WEB* qui en français veut dire « Gazette Web ».

Cette gazette est un journal électronique, lequel est accessible au public national et étranger grâce à l'adresse <https://www.senapi.gob.bo/gacetas>. Ce lien nous redirige vers la page d'accueil reproduite ci-après à titre informatif :



Le journal national de la Colombie est aussi accessible et destiné au public en général. En effet, la publication des droits colombiens a été mise en ligne sur le site officiel de l'administration colombienne.

## Section II – Le journal national de la Colombie

En Colombie, le journal national où les demandes de marque et les enregistrements sont publiés, résulte être la gazette officielle du pays, appelée *GACETA OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL* qui en français veut dire « Gazette Officielle de la Propriété Intellectuelle ».

Ladite gazette constitue un journal en ligne, lequel est ouvert au public national et étranger grâce à l'adresse <https://www.sic.gov.co/gaceta-oficial-de-la-propiedad-industrial>. Ce lien affiche la page d'accueil reproduite ci-après à titre informatif :



Pour l'Équateur, nous constatons le même type de journal électronique. Les droits équatoriens sont également rendus public.

### Section III – Le journal national de l'Équateur

En Équateur, le journal national où les demandes de marque et les enregistrements sont publiés, est la gazette officielle du pays, appelée *GACETA DE PROPIEDAD INTELECTUAL* qui en français veut dire « Gazette de Propriété Intellectuelle ».

Le public national et étranger ont accès à cette gazette électronique, laquelle est accessible à l'adresse <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/gaceta-656/>. Ce lien fait apparaître la page d'accueil reproduite ci-après à titre informatif :



Comme pour la Bolivie, la Colombie et l'Équateur, le Pérou possède aussi un journal en ligne accessible à tout le monde.

### Section IV – Le journal national du Pérou

Au Pérou, le journal national où les demandes de marque et les enregistrements sont publiés, consiste en la gazette officielle du pays, appelée *GACETA ELECTRONICA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL* qui en français veut dire « Gazette Électronique de Propriété Intellectuelle ».

Cette gazette est ouverte au public national et étranger grâce à l'adresse <http://servicio.indecopi.gob.pe/gaceta/>. Ce lien nous redirige vers la page d'accueil reproduite ci-après à titre informatif :



Le délai de trente jours écoulé sans qu'aucun tiers n'ait fait valoir son droit de s'opposer, la

demande de marque fait donc l'objet de l'examen d'enregistrement, lequel est déterminant pour obtenir la protection souhaitée dans un pays membre de la CAN.

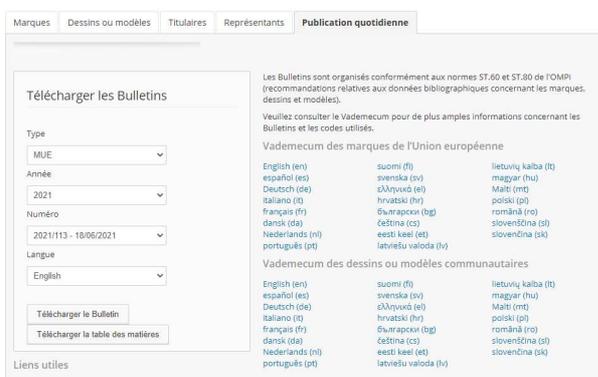
Comme pour les dépôts boliviens, colombiens, équatoriens et péruviens, la publication officielle indique aussi pour le déposant de l'Union européenne la recevabilité de sa demande de marque.

### Section V – Le Bulletin officiel de l'EUIPO

Dans le cadre de l'examen de forme, l'examineur de l'Union européenne peut relever d'observations qui peuvent porter sur l'identification de la DMUE, les coordonnées du déposant, la revendication d'une priorité et/ou ancienneté ainsi que sur les produits et/ou services identifiés par la demande.

Cet examinateur doit détailler clairement ces observations dans la notification d'irrégularités, et il peut aussi proposer des solutions pour accélérer cette partie de la procédure. L'EUIPO adressera donc ladite notification d'irrégularités au déposant en précisant le délai de deux mois pour y répondre. Si la réponse convient à l'examineur, la DMUE sera publiée dans le Bulletin officiel de l'EUIPO.

Le bulletin officiel qui contient les demandes de marques et les enregistrements accordés par l'EUIPO peut être téléchargé par l'intéressé. Il est ouvert au public ressortissant et non ressortissant de l'UE grâce à l'adresse <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins>. Ce lien nous dirige vers la page d'accueil reproduite ci-après à titre informatif :



Les Bulletins sont organisés conformément aux normes ST.60 et ST.80 de l'OMPI (recommandations relatives aux données bibliographiques concernant les marques, dessins et modèles).

Veuillez consulter le Vademecum pour de plus amples informations concernant les Bulletins et les codes utilisés.

Vademecum des marques de l'Union européenne

English (en)	suomi (fi)	lietuvių kalba (lt)
español (es)	svenska (sv)	magyar (hu)
Deutsch (de)	čulnuvėsi (eu)	MaTi (mt)
italiano (it)	hrvatski (hr)	poliski (pl)
français (fr)	български (bg)	română (ro)
dansk (da)	čeština (cs)	slovenčina (sl)
Nederlands (nl)	estni keel (et)	slovenčina (sk)
português (pt)	latviešu valoda (lv)	

Vademecum des dessins ou modèles communautaires

English (en)	suomi (fi)	lietuvių kalba (lt)
español (es)	svenska (sv)	magyar (hu)
Deutsch (de)	čulnuvėsi (eu)	MaTi (mt)
italiano (it)	hrvatski (hr)	poliski (pl)
français (fr)	български (bg)	română (ro)
dansk (da)	čeština (cs)	slovenčina (sl)
Nederlands (nl)	estni keel (et)	slovenčina (sk)
português (pt)	latviešu valoda (lv)	

Or, malgré les corrections faites par le déposant, les mêmes objections subsistent. Une nouvelle notification sera adressée au déposant qui aura un nouveau délai de deux mois pour surmonter telles objections.

Le même dialogue est ouvert entre les offices nationaux des pays andins et le déposant national lors qu'une notification d'irrégularités a été émise à l'encontre d'une demande de marque nationale.

En résumé, la notification d'irrégularités révèle un oubli d'une des conditions minimales exigées par le SENAPI, la SIC, le SENADI, l'INDECOPI et l'EUIPO pour donner suite à une demande de marque. Pour mémoire, ces conditions minimales sont l'indication explicite

d'une demande de marque, les données servant à identifier le déposant, la marque demandée, l'indication des produits/services souhaités et le justificatif du paiement de la taxe requise.

Pour les pays andins, l'examen de forme dure quinze jours et le délai imparti au déposant pour surmonter la notification d'irrégularité est de soixante jours (ou deux mois). Comme c'est le cas de la DMUE, une fois l'objection surmontée, l'autorité nationale publie la demande de marque dans la gazette officielle (laquelle demeure accessible sur les sites officiels du SENAPI, de la SIC, du SENADI et de l'INDECOPI).

La publication de la demande de marque fait courir le délai d'opposition imparti aux tiers pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits. Le déposant reste donc dans l'expectative, attendant à ce qu'une opposition soit introduite à l'encontre de sa demande de marque.

Cependant, la présentation ou non d'une opposition n'empêchera que la demande de marque soit l'objet d'un examen d'enregistrement de la part de l'autorité nationale.

En absence d'opposition, les Offices nationaux des signes distinctifs des pays andins procèdent plus rapidement à l'examen des exigences relatives pour déterminer l'enregistrement du signe déposé.

## **Sous-titre II : L'examen des conditions absolues**

Comme nous l'avons déjà indiqué dans la première partie de ce travail, cette étape de la procédure d'enregistrement est indispensable et consiste à vérifier que les conditions de fond et les droits des tiers soient respectés.

La protection des droits des tiers se concrétise par la recherche d'antériorités qui constitue un examen comparatif réalisé par les offices nationaux de signes distinctifs du SENAPI, de la SIC, du SENADI et de l'INDECOPI.

La recherche d'antériorités est absente au sein de l'EUIPO, mais un examen comparatif peut être réalisé si des tiers s'opposent à l'enregistrement d'une demande de marque déterminée. Cet examen comparatif ne s'éloigne pas de celui effectué par les autorités nationales des pays membres de la CAN.

Dans le but d'illustrer la comparaison menée par l'examineur, nous citons les décisions rendues par les administrations péruvienne, bolivienne et équatorienne ainsi que par l'EUIPO.

### **Chapitre I : La comparaison effectuée par l'autorité péruvienne**

Nous avons déployé ci-après deux décisions rendues en 2019 par l'INDECOPI pour apprécier la façon dont l'autorité péruvienne réalise l'examen comparatif. Ceci constitue l'étape importante et décisive de la procédure d'enregistrement d'une demande de marque au Pérou.

## *Section I : L'affaire QUO SMART DRINK*

Il s'agit de la décision n° 6859-2019/DSD-INDECOPI<sup>490</sup> rendue le 29 mars 2019, par laquelle la Direction des signes distinctifs a refusé l'enregistrement de la marque verbale **QUO SMART DRINK** pour identifier des boissons et jus de fruits ; eaux minérales ; autres boissons non alcoolisées, relevant de la classe 32.

Dans un souci de clarté, cette décision a été divisée en trois parties. D'abord, les faits de l'affaire, ensuite, l'examen au niveau de l'Office et enfin, la conclusion de l'INDECOPI.

### *§ 1 Les faits de l'affaire*

Le 18 décembre 2018, la société espagnole Narval Pharma S.A. a déposé la marque verbale **QUO SMART DRINK** en classe 32. Telle demande de marque fait d'abord l'objet de l'examen de forme, menée par la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI.

Ensuite, la demande de protection est publiée dans la gazette officielle de l'INDECOPI pour que le délai de 30 jours soit ouvert à tout tiers pour éventuellement s'opposer à l'enregistrement du signe **QUO SMART DRINK**. Le délai étant écoulé et aucune opposition n'a été introduite à l'encontre de ladite demande, la Direction des signes distinctifs se prépare pour entamer l'examen d'enregistrement.

En absence d'opposition et en vertu des articles 148 et 150 de la Décision andine n° 486, l'examen d'enregistrement peut débuter. Dans cette étape de la procédure, l'examineur en charge de ce dossier doit vérifier si les conditions de validité ont été ou non respectées par le signe déposé.

### *§ 2 L'examen au niveau de l'Office*

Ayant écarté toute interdiction absolue, l'examineur de la Direction des signes distinctifs procède à l'examen des exigences relatives. Les exigences relatives - consacrées à l'article 136 de la Décision andine n° 486 - ont été développées dans la première partie de ce travail.

L'examineur vérifié ainsi la disponibilité du signe demandé en s'appuyant du système de la base de données de l'INDECOPI. La base officielle de l'INDECOPI contient tous les droits de propriété industrielle protégés au Pérou.

Dans cette affaire, l'examen (ou la recherche d'antériorités) relève, d'une part, que David Felipe Novoa Guibovich de nationalité péruvienne est titulaire de la marque semi-figurative **AWAKEN Energy Smart Drinks** pour distinguer les produits de la classe 32 (tels que les boissons non alcoolisées en particulier les boissons fraîches, eaux gazeuses et minérales, bières, boissons avec un goût de fruits et jus de fruits), enregistrée sous le n° 219745 et dont l'échéance est fixée au 26 janvier 2025 ; et d'autre part, que ladite marque doit être prise en

---

<sup>490</sup>« Résolution n° 6859-2019/DSD-INDECOPI », décision du 29 mars 2019 rendue par l'INDECOPI. J'ai conservé une version PDF (Annexe 120).

compte pour évaluer s'il existe ou non un risque de confusion avec le signe déposé **QUO SMART DRINK**.

L'examinateur évoque donc la première exigence relative, qui se trouve à l'alinéa a) de l'article 136 de la Décision andine n° 486 : « Aucun signe ne peut être enregistré comme marque s'il est identique ou similaire à une marque dont l'enregistrement a été demandé antérieurement ou qui a été enregistrée au profit d'un tiers pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou des services pour lesquels, l'usage du signe demandé pourrait faire naître un risque de confusion ou d'association ».

Tenant compte la norme andine susvisée, l'examinateur rappelle les quatre principes du risque de confusion. Premièrement, le risque de confusion entre deux marques existe quand, en faisant une comparaison, elles laissent la même impression ou le même souvenir ; deuxièmement, pour que la confusion se matérialise, il doit concourir deux conditions, à savoir l'identité ou la similitude entre les signes confrontés, et que ceux-ci s'appliquent aux produits ou services identiques ou liés ; troisièmement, telle confusion peut être directe ou indirecte ; et quatrièmement, le fait qu'une marque soit susceptible de produire un risque de confusion, avec un signe demandé ou enregistré préalablement, dépend des ressemblances existantes entre les signes en cause ainsi que de l'identité, la similitude ou le lien entre les produits ou services concernés.

Ces quatre principes étant rappelés pour vérifier le risque de confusion, l'examinateur péruvien procède à la comparaison des produits concernés et des signes confrontés. Tout d'abord, l'examinateur cite l'article 151 de la Décision andine n° 486 pour indiquer que les classes de la Classification Internationale de Nice ne déterminent pas la similitude ou la dissimilitude des produits ou services indiqués expressément.

En ce sens, l'examinateur établit que pour évaluer l'existence ou non d'un lien entre les produits ou services concernés, il tiendra en compte trois critères tels que la nature et la finalité des produits et/ou services impliqués, leurs chaînes de commercialisation ou distribution, c'est-à-dire s'ils sont offerts dans les mêmes établissements, ainsi que le public concerné, entre autres choses.

En espèce, l'examinateur conclut que les produits identifiés par le signe demandé et les produits couverts par la marque antérieure sont similaires (les signes désignent effectivement des boissons relevant de la classe 32). Ce premier indice de risque de confusion étant constaté, l'examinateur s'attaque aux signes opposés.

Pour déterminer s'il existe de ressemblances entre deux signes de sorte de produire un risque de confusion auprès du public consommateur, l'examinateur tient compte les critères établis par la norme actuellement en vigueur, la similitude des produits ou services que le signe demandé prétend distinguer et ceux qui sont couverts par les marques enregistrées, les caractéristiques et conditions du marché ainsi que les agents économiques correspondants.

En ce qui concerne la législation nationale en vigueur, l'examinateur péruvien évoque les articles 45 et 46 du décret législatif n° 1075. L'article 45 signale qu'en vue d'établir si deux signes confrontés sont similaires et capables de prêter à confusion et d'induire en erreur le consommateur, il conviendra d'abord d'apprécier successivement ces signes en tenant

compte l'impression de leur ensemble et en mettant davantage l'accent sur les similitudes que sur les différences. Ensuite, il faudra retenir le degré de perception du consommateur moyen, la nature des produits ou services identifiés (et leur forme de commercialisation ou de prestation), le caractère arbitraire ou imaginaire desdits signes, leur usage, leur publicité et leur réputation dans le marché péruvien. Enfin, il sera nécessaire de vérifier si tels signes font partie d'une famille de marques.

Pour ce qui est de l'article 46, la norme nationale signale que dans le cas des signes verbaux, en plus de critères énoncés à l'article 45 du Décret Législatif, l'examineur devra tenir compte des trois éléments, à savoir la similitude graphique-phonétique, la similitude conceptuelle et, si les signes contiennent des mots génériques et/ou descriptifs, la probabilité d'analyser uniquement les mots de force distinctive supérieure, présents au sein des signes opposés.

Sur ces bases légales andine et nationale, la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI donne son avis puis sa décision quant à l'examen d'enregistrement du signe demandé **QUO SMART DRINK** à l'égard de la marque enregistrée au Pérou, **AWAKEN Energy Smart Drinks**.

### § 3 *La conclusion de l'INDECOPI*

Pour déterminer si deux signes peuvent être confondus, l'examineur analyse l'impression de l'ensemble que chacun des signes confrontés peut susciter auprès du public consommateur.

En principe, le consommateur ne peut pas comparer les deux signes en même temps, il prend donc le signe qui se trouve en face de lui à un moment donné pour le confronter avec le souvenir gardé du signe précédemment perçu.

C'est ainsi que pour comparer deux signes, l'examineur considère en particulier les caractéristiques qui peuvent être rappelées par le public consommateur. En effet, le souvenir et la capacité de différenciation des consommateurs dépendent des produits ou services à distinguer et de l'attention souvent prêtée pour leur acquisition ou leur contrat.

En espèce et ayant pris en compte l'ensemble qui précède, l'examineur conclut que le signe demandé **QUO SMART DRINK** peut provoquer une confusion indirecte avec la marque enregistrée **AWAKEN Energy Smart Drinks** parce qu'ils partagent le même terme **SMART DRINK**.

En conséquence, la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI rejette l'enregistrement de la marque demandée car elle est frappée par l'interdiction relative de l'alinéa a) de l'article 136 de la Décision andine n° 486.

Dans cette affaire, nous pouvons constater que l'examineur tient à creuser le contenu de l'article 136 de la Décision andine n° 486 avec la législation nationale actuellement en vigueur au Pérou, afin d'appuyer sa comparaison et rendre une décision. Il en va de même dans cette seconde décision rendue en 2019 par l'INDECOPI.

## *Section II : L'affaire K40*

Il s'agit de la décision n° 007039-2019/DSD-INDECOPI<sup>491</sup> rendue le 29 mars 2019, par laquelle la Direction des signes distinctifs a accepté l'enregistrement de la marque de produit, constituée de la dénomination **K40** pour identifier les produits de la classe 9.

Le 1<sup>er</sup> février 2019, la société coréenne LG Electronics Inc., demande l'enregistrement de ladite marque verbale **K40** pour identifier des produits de la classe 9, tels que les logiciels, les téléphones intelligents. Telle demande de protection fait l'objet d'un examen de forme, mené par la Direction des signes distinctifs puis elle est publiée dans la gazette officielle de l'INDECOPI pour une éventuelle opposition. Le délai imparti étant écoulé et aucune opposition n'a été introduite à son encontre, l'autorité péruvienne se prête à la réalisation de l'examen d'enregistrement.

En absence d'opposition et selon les articles 148 et 150 de la Décision andine n° 486, l'examen d'enregistrement débute avec la vérification si les conditions de validité ont été ou non respectées par le signe demandé. Ayant écarté toute interdiction absolue, l'examineur procède à l'examen des exigences relatives, consacrées à l'article 136 de la Décision andine n° 486.

À l'aide de la base de données officielle de l'INDECOPI, l'examineur n'a soulevé aucun droit susceptible d'être affecté par la demande de marque **K40**. Partant de cette analyse, il décide d'accepter son enregistrement pour une durée de dix années.

Dans cette seconde affaire, la Direction des signes distinctifs a délibéré rapidement et le contenu de la décision est donc plus succinct que celui vu dans la première affaire de l'INDECOPI. Cela est dû au fait qu'aucun droit protégé par l'article 136 de la Décision andine n° 486 n'a été relevé lors de l'examen de l'INDECOPI.

En revanche, si un droit antérieur est affecté par une nouvelle demande de marque déposée au Pérou, la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI, en plus de citer la norme andine, appelle aux articles 45 et 46 du décret législatif n° 1075. L'application de cette norme nationale est possible car la Décision andine n° 486 lui permet. La norme andine prévoit que chaque pays andin décide sur l'acceptation ou sur le refus d'une demande de marque déposée au niveau national.

Les articles 45 et 46 du décret législatif n° 1075 établissent la façon dont la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI doit procéder à la comparaison entre le signe déposé et le droit antérieur relevé dans la recherche d'antériorités. L'article 45 vise surtout la comparaison entre les produits et/ou services concernés alors que l'article 46 s'adresse aux éléments constitutifs des signes confrontés.

Sur la base de l'article 45, l'examineur péruvien se met à la place du consommateur concerné et prend en considération la façon dont les produits/services sont offerts dans le

---

<sup>491</sup>« Résolution n° 007039-2019/DSD-INDECOPI », décision du 29 mars 2019 rendue par l'INDECOPI. J'ai conservé une version PDF (Annexe 121).

marché péruvien en vue de vérifier l'existence ou non d'un risque de confusion ou d'association entre les deux signes opposés par la même autorité péruvienne.

La comparaison entre les signes confrontés est surtout régie par l'article 46 du décret législatif n° 1075 car il prévoit que l'examineur s'appuyant sur les ressemblances et sur les éléments distinctifs présents au sein des signes concernés, cherche des ressemblances graphique-phonétique et conceptuelle. Le risque de confusion étant établi par l'autorité péruvienne peut rejeter la demande de protection en vertu de l'article 136 de la Décision andine n° 486.

Ayant donné les points importants, soulevés lors d'un refus d'enregistrement au Pérou, nous décrirons les décisions rendues par l'administration bolivienne dans le cadre de l'examen comparatif entre deux signes confrontés.

## Chapitre II : La comparaison effectuée par l'autorité bolivienne

Pour montrer la façon dont l'autorité bolivienne réalise l'examen portant sur les exigences relatives, nous allons déployer deux décisions rendues par le Tribunal de la Bolivie en 2017 et en 2018.

### *Section I – L'affaire NUTRIBABY*

Il s'agit de la décision n° 531/2017<sup>492</sup> rendue le 12 juillet 2017 par la Salle Pleine du Tribunal de la Bolivie, par laquelle l'autorité nationale résout un appel introduit à l'encontre d'un refus émis par le SENAPI.

Pour mieux comprendre ce jugement, nous soulèverons d'abord les faits importants qui ont donné lieu à cette affaire, ensuite, nous identifierons les quatre règles de comparaison, établies par le SENAPI, et enfin, nous traiterons la façon dont le Tribunal bolivien arrive à la solution du cas.

#### *§ 1 Les faits de l'affaire*

Le 10 février 2010, la société Pharma Development S.A. demande l'enregistrement de la marque **NUTRIBABY** pour identifier des produits de la classe 5, tels que les produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques. Telle demande de marque fait l'objet d'un examen de forme, mené par l'Office de Signes distinctifs du SENAPI, puis elle est publiée dans la Gazette Officielle de la Bolivie pour une éventuelle opposition.

Le délai imposé étant écoulé, aucune opposition n'a été présentée à son encontre. En absence d'opposition et conformément aux articles 148 et 150 de la Décision andine n° 486, le

---

<sup>492</sup>« Jugement n° 531/2017 », décision du 12 juillet 2017 rendue par la Salle Pleine du Tribunal de la Bolivie. J'ai conservé une version PDF (Annexe 122).

SENAPI débute l'examen d'enregistrement en vue de vérifier si les conditions de validité ont été ou non respectées par la demande de marque verbale **NUTRIBABY**.

## § 2 Les quatre règles de comparaison du SENAPI

Ayant écarté toute interdiction absolue, le SENAPI vérifié si le signe demandé remplit ou non les exigences relatives de l'article 136 de la Décision andine n° 486. En s'appuyant sur le système de la base de données du SENAPI, l'examineur bolivien relève l'existence de la marque antérieure **NUTRIBEBE** enregistrée en classe 5.

Marque enregistrée	Signe demandé
	<b>NUTRIBABY</b>

Comme l'autorité péruvienne applique les articles 45 et 46 du décret législatif n° 1075 pour procéder à la comparaison des deux droits opposés, l'autorité bolivienne applique aussi ses propres règles de droit national lors de l'examen d'enregistrement. Ces règles sont quatre repères pour comparer deux signes confrontés.

La première règle de comparaison établit que la confusion résulte de l'impression d'ensemble réveillée par les marques. L'examineur cherche donc à savoir s'il existe une similitude orthographique, phonétique et conceptuelle entre les signes mis en conflit. D'abord, la similitude orthographique constitue la coïncidence de lettres, la séquence de voyelles, la longueur du mot ou des mots, le nombre de syllabes, les racines et les terminaisons communes peuvent prêter à confusion entre les signes en cause. Ensuite, la similitude phonétique comprend l'identité de la syllabe tonique, la coïncidence de racines ou terminaisons de signes en cause. Enfin, la similitude conceptuelle se matérialise lorsque les signes évoquent des idées identiques ou similaires.

En s'appuyant sur l'ensemble qui précède, l'examineur indique qu'en espèce, les signes confrontés « **NUTRIBABY** » et « **NUTRIBEBE** » sont similaires dans ces trois points de vue de similitude, annoncés par la première règle de comparaison.

La deuxième règle de comparaison précise que les marques doivent être examinées successivement et non simultanément. Tenant compte les caractéristiques essentielles, l'examineur doit déterminer si le souvenir laissé chez le consommateur moyen est le même pour les signes en cause. En l'espèce, les signes « **NUTRIBABY** » et « **NUTRIBEBE** » laissent le même souvenir dans le consommateur moyen en raison de la similitude conceptuelle existante entre les signes en cause.

La troisième règle de comparaison affirme que les ressemblances sont à tenir en compte et non les différences. Ayant fixé les ressemblances, l'examineur met l'accent sur le type de similitude, parmi les trois existants (similitudes orthographique, phonétique et conceptuelle), qui est la plus évidente entre les signes en question. En espèce, la similitude conceptuelle

entre les signes « **NUTRIBABY** » et « **NUTRIBEBE** » est tellement évidente qui rendent les signes très proches.

La quatrième règle de comparaison indique que celui qui apprécie les signes doit se mettre à la place du consommateur et tenir compte la nature des produits/services concernés. L'examineur cherche ainsi les indices qui puissent attester une connexion concurrentielle entre les signes confrontés, par exemple le fait que les produits/services ont la même finalité commerciale peut constituer un indice de connexion concurrentielle.

En appliquant la jurisprudence andine n° 114-IP-2003, l'examineur du SENAPI précise, à l'égard des produits identifiés par les signes « **NUTRIBABY** » et « **NUTRIBEBE** », qu'il existe l'inclusion des produits dans la même classe de la Classification de Nice, le partage des chaînes de commercialisation des produits, la similitude des moyens de publicité (les intéressés sont susceptibles d'employer les mêmes moyens de publicité), un lien entre les produits concernés, une utilisation conjointe (ou un lien de complémentarité) entre les produits concernés et l'appartenance à la même catégorie de produits.

Compte tenu de ces quatre règles de comparaison, l'examineur conclut que le signe déposé **NUTRIBABY** présente un risque de confusion avec la marque antérieure **NUTRIBEBE** enregistrée en classe 5 et qu'il n'échappe à l'interdiction de l'alinéa a) de l'article 136 de la Décision andine n° 486. Le 13 juillet 2012, le SENAPI rejette donc l'enregistrement de la marque verbale **NUTRIBABY** en raison de l'existence antérieure de la marque semi-figurative **NUTRIBEBE**.

La déposante fait appel contre la décision de refus devant le Tribunal de la Bolivie, lequel sollicite au Tribunal de Justice de la CAN l'interprétation de l'alinéa a) de l'article 136 de la Décision andine n° 486 vis-à-vis des marques pharmaceutiques.

### § 3 *La conclusion du Tribunal bolivien*

Avant de donner son avis, le Tribunal bolivien fait appel au Tribunal de Justice de la CAN (TJCA) à propos de l'analyse du risque de confusion entre deux signes qui identifient des produits pharmaceutiques. À cet égard, le TJCA suggère qu'il convient d'abord de vérifier s'il existe identité ou similitude qui peut provoquer un risque de confusion (directe ou indirecte) ou d'association chez le public consommateur ; ensuite d'identifier les ressemblances et les éléments importants des signes en cause ; enfin, de savoir si l'usage du terme **NUTRI** est usuel dans la commercialisation des produits en classe 5.

En s'appuyant sur les conseils du TJCA, le Tribunal bolivien réalise l'examen d'enregistrement afin de déterminer l'existence ou non d'un risque de confusion entre les deux signes en conflit. Il arrive à la même conclusion que celle du SENAPI et confirme que le signe demandé **NUTRIBABY** est similaire à la marque enregistrée **NUTRIBEBE**.

Dans cette première affaire, nous pouvons constater que le SENAPI applique quatre règles pour examiner le risque de confusion de deux signes et que le Tribunal bolivien fait toujours appel à la jurisprudence andine pour renforcer son jugement.

## *Section II – L’affaire INFINITI*

Il s’agit de la décision n° 317/2015-CA<sup>493</sup> du 7 mai 2018, par laquelle le Tribunal bolivien annule la décision de refus émise par le SENAPI contre la demande de marque semi-figurative **INFINITI**.

Le 2 juillet 2012, la société Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha demande l’enregistrement de la marque semi-figurative **INFINITI** pour identifier des services de la classe 36, tels que les services financiers y compris les finances relatives aux voitures et des prêts. Telle demande de marque fait l’objet d’un examen de forme, mené par l’Office de Signes distinctifs du SENAPI, puis elle est publiée dans la Gazette Officielle de la Bolivie pour une éventuelle opposition.

Le délai imparti étant écoulé, aucune opposition n’a été présentée à son encontre. En absence d’opposition et conformément aux articles 148 et 150 de la Décision andine n° 486, le SENAPI débute l’examen d’enregistrement en vue de vérifier si les conditions de validité ont été ou non respectées par le signe déposé **INFINITI**. Ayant écarté toute interdiction absolue, le SENAPI procède donc à l’examen des exigences relatives, établies à l’article 136 de la Décision andine n° 486.

En s’appuyant du système de la base de données du SENAPI, l’examineur relève l’existence de la marque antérieure **INFINITE** enregistrée au nom de la société Visa International Service Association en classe 36. Le SENAPI rejette en conséquence l’enregistrement demandé en raison de l’existence d’un risque de confusion entre les signes **INFINITI** et **INFINITE**.

La société déposante fait appel devant le Tribunal bolivien apportant un nouvel élément à la procédure, lequel constitue une lettre de consentement signée entre les sociétés Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha et Visa International Service Association (titulaire de la marque antérieure **INFINITE**). Tenant compte de cet élément, le Tribunal bolivien annule la décision du SENAPI et lui rend le dossier pour une nouvelle décision.

Dans cette seconde affaire, nous constatons qu’il suffit d’un consentement signé entre le déposant et le titulaire du droit antérieur pour permettre la coexistence de ces deux signes dans le marché bolivien et pour accepter donc l’enregistrement du signe mis en cause.

Comme pour l’administration péruvienne, l’administration bolivienne applique également ses propres règles de droit pour vérifier l’existence ou non d’un risque de confusion entre une nouvelle demande de marque et un droit antérieurement protégé par l’article 136 de la Décision andine n° 486.

Dans ces deux affaires, il est à retenir les quatre règles de l’examen d’enregistrement et l’importance du consentement pour échapper à une antériorité relevée par l’Office des Signes distinctifs du SENAPI.

---

<sup>493</sup>« Jugement n° 317/2015-CA », décision du 7 mai 2018 rendue par le Tribunal de la Bolivie. J’ai conservé une version PDF (Annexe 123).

Tout nouveau dépôt en Bolivie est soumis à un examen d'enregistrement, lequel est basé sur quatre règles de comparaison. D'abord, la confusion résulte de l'impression d'ensemble réveillée par les marques sur trois points de similitudes (orthographique, phonétique et conceptuelle) ; ensuite, les marques doivent être examinées successivement et non simultanément ; dans cette analyse, les ressemblances (et non les différences) doivent être mises en évidence ; enfin, celui qui apprécie les marques doit se mettre à la place du consommateur et tenir en compte la nature des produits/services concernés.

Ces quatre principes sont appliqués automatiquement par l'examineur de l'Office des Signes distinctifs du SENAPI et ils sont pris en compte lorsque l'affaire passe en main du juge du Tribunal bolivien. Si aucun nouvel élément n'a lieu, il est fort probable que le Tribunal bolivien confirme la décision du SENAPI.

Un nouvel élément peut consister en une simple lettre de consentement pour changer l'avis de l'administration bolivienne. En effet, lors d'un accord signé entre le déposant et le titulaire d'un droit antérieur, un seul choix s'ouvre au juge bolivien ; il s'agit d'annuler la décision de l'examineur du SENAPI pour que celui-ci procède à un nouvel examen d'enregistrement. Examen qui reposera sur les quatre règles de comparaison du SENAPI.

Cette même logique a été constatée lors de la comparaison réalisée par l'autorité équatorienne.

### Chapitre III : La comparaison effectuée par l'autorité équatorienne

Nous avons déployer ci-dessous une décision rendue par l'IEPI (actuellement le SENADI) pour apprécier la façon dont l'autorité équatorienne réalise l'examen des exigences relatives. Il s'agit de la décision n° 0126-2018-CPI-2S<sup>494</sup> du 20 mars 2018, par laquelle l'IEPI refuse l'enregistrement de la marque semi-figurative **MBT**.

Le 8 septembre 2010, la société Masai Marketing & Trading AG demande l'enregistrement de la marque semi-figurative **MBT** pour identifier des produits de la classe 25, tels que les chaussures. Telle demande de marque fait l'objet d'un examen de forme, mené par l'Office de Signes distinctifs de l'IEPI, puis elle est publiée dans la Gazette Officielle de l'Équateur pour une éventuelle opposition.

Le délai de 30 jours étant écoulé, aucune opposition n'a été présentée à son encontre. En absence d'opposition et conformément aux articles 148 et 150 de la Décision andine n° 486, l'IEPI débute l'examen d'enregistrement en vue de vérifier si les conditions de validité ont été ou non respectées par le signe **MBT**.

Ayant écarté toute interdiction absolue, l'IEPI réalise l'examen des exigences relatives du signe demandé, conformément à l'article 136 de la Décision andine n° 486. En s'appuyant du système de la base de données de l'IEPI, l'examineur équatorien relève l'existence de la marque antérieure **MBP shoes** (semi-figurative) enregistrée au nom de Torres Beccaglia

---

<sup>494</sup>« Résolution n° 0126-2018-CPI-2S », décision du 20 mars 2018 rendue par l'IEPI. J'ai conservé une version PDF (Annexe 124).

Byron Andres qui couvre des produits de la classe 25, tels que les vêtements, la chaussure, la chapellerie :

Marque enregistrée	Signe demandé
	

L'IEPI rejette l'enregistrement demandé en raison de l'existence d'un risque de confusion entre les éléments importants de ces deux signes confrontés **MBT** et **MBP**. Dans cette affaire, nous constatons que, contrairement à l'INDECOPI et au SENAPI, l'IEPI applique directement la norme andine pour procéder à son examen et celle-ci demeure le seul fondement légal pour accepter ou refuser un signe déposé qui entre en collusion avec un droit antérieur protégé en Équateur.

Il ne faut pas négliger le fait que les législations nationales qui régissent les offices des Signes distinctifs de l'INDECOPI et du SENAPI respectent avant tout le contenu de la Décision andine n° 486. Les articles des normes nationales et/ou les règles propres de l'autorité nationale ont été forgées selon la jurisprudence andine ; ils sont devenus les repères qui vont guider l'examineur national.

En principe, les examinateurs péruvien, bolivien, équatorien et colombien se placeront en tant que consommateur moyen des produits et services concernés pour comparer le signe déposé et le droit antérieur. Ensuite, ils observeront les signes de manière successive pour relever leurs ressemblances et leurs éléments distinctifs importants. Enfin, ils analyseront les signes mis en conflit sous trois aspects, à savoir les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle.

Le(s) type(s) de similitude étant identifié, les examinateur s'appuieront sur la base de l'article 136 de la Décision andine n° 486 pour déclarer le risque de confusion entre les signes confrontés.

En ce qui concerne le consentement, l'accord signé entre le déposant et le détenteur d'un droit antérieur peut donner lieu à l'acceptation du signe mis en cause par l'examineur. Cette coexistence voulue est recevable par les autorités péruvienne, bolivienne, équatorienne et colombienne. L'accord entre les parties impliquées l'emporte sur l'avis de l'autorité nationale.

La protection d'une marque en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou est pour une durée des dix années à compter de la date d'enregistrement et cette protection est renouvelée tous les dix ans de manière indéfinie.

La procédure d'enregistrement dans ces quatre pays s'avère plus courte lorsqu'aucun tiers ne s'oppose à l'enregistrement souhaité. L'institut de propriété industrielle correspondant ne

doit que se prononcer sur l'examen d'enregistrement pour enfin justifier l'acceptation ou le refus dudit enregistrement.

Le contexte change dès qu'une réclamation se pose à l'encontre du signe demandé parce qu'en plus de réaliser l'examen d'enregistrement, l'institut de propriété industrielle concerné devra se prononcer sur la recevabilité de l'opposition, puis la déclarer ou non fondée.

Contrairement aux offices nationaux des pays membres de la CAN, l'EUIPO n'est pas tenu d'effectuer une recherche d'antériorités à chaque fois qu'une nouvelle demande de marque est déposée. Cela fait qu'en absence d'opposition la durée de la procédure d'enregistrement soit plus courte que celle observée auprès du SENAPI, de la SIC, du SENADI et de l'INDECOPI.

L'EUIPO réalise donc un examen comparatif seulement si un tiers ressortissant de l'Union européenne s'oppose à l'enregistrement d'une demande de marque de l'Union européenne ou conteste l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne.

À cet égard, nous donnerons les grandes lignes de la comparaison menée par l'examineur de l'EUIPO lorsque deux signes sont confrontés.

#### **Chapitre IV : la comparaison effectuée par l'EUIPO**

Dans le cadre d'une opposition ou toute une autre action (par exemple, une action en déchéance ou une action en nullité), l'examineur de l'EUIPO est mené à effectuer une comparaison des signes mis en conflit pour statuer sur le risque de confusion.

Comme pour les offices nationaux des pays andins, l'EUIPO précise que l'existence d'un risque de confusion dépend de l'appréciation de plusieurs facteurs interdépendants, tels que la similitude des produits et des services concernés, le public pertinent, la similitude des signes opposés en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ainsi que le caractère distinctif de la marque antérieurement protégé au sein de l'Union européenne.

L'examen comparatif doit se baser sur l'impression d'ensemble produite par les signes confrontés, en tenant compte les éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (Voir en ce sens, le § 23 de la décision rendue par la CJUE, le 11 novembre 1997 dans l'affaire C-251/95, Sabèl).

La comparaison de deux signes doit intégrer un examen du caractère distinctif et dominant de leurs éléments et de l'incidence de leur impression d'ensemble. Tel examen comparatif effectué ne doit pas être prédéterminé ; il doit être adapté selon le contexte particulier afin de conférer une cohérence logique à la décision de l'EUIPO.

Cependant, l'EUIPO dispose d'un format de décision cohérent, basé sur les principes généraux tirés de la législation de l'Union européenne et qui est adapté à la majorité des cas.

En s'appuyant sur les Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne, nous traiterons les principes généraux de cette comparaison, lesquels sont l'identification de

la nature des signes confrontés, le discernement des éléments distinctifs et dominants, les trois aspects de comparaison ainsi que l'appréciation des signes confrontés

### ***Section I – L'identification de la nature des signes confrontés***

Dans un premier temps, il s'agit de reproduire dans un tableau les signes confrontés, surtout s'ils sont de nature figurative ou semi-figurative. Ces signes doivent être accompagnés d'une brève description, celle-ci est inutile pour les marques verbales.

L'objectif du tableau et de la description est d'identifier le type de signes opposés - c'est-à-dire l'examineur saura si ces signes présentent une nature verbale, figurative ou semi-figurative - et leurs éléments.

Le premier pas décrit ci-dessus va aider à l'examineur de l'EUIPO à établir un cadre pour la comparaison. Les types de signes identifiés, il convient de déterminer les éléments qui sont importants au sein des signes opposés.

### ***Section II - Le discernement des éléments distinctifs et dominants***

Dans ce deuxième temps, il s'agit de réaliser un examen du caractère distinctif et dominant intrinsèque des éléments figurant au sein des signes opposés. L'examineur cherche réellement à déterminer le degré de pertinence de ces éléments pour la comparaison des signes.

Par exemple, l'examineur saura si le caractère distinctif de l'élément commun est limité ou s'il existe des éléments relevant à prendre compte lors de la comparaison.

Sur ce point, l'examineur de l'EUIPO précise que l'analyse du caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble (y compris la question de son caractère distinctif acquis) ne doit surtout pas être prise en compte lors de la comparaison des signes. En effet, le caractère distinctif a été déjà analysé par l'autorité correspondante au moment de son dépôt au sein de l'Union européenne.

Ayant soulevé les éléments dominants et leur impact sur les signes opposés, l'examineur doit comparer lesdits signes sous trois aspects.

### ***Section III - Les trois aspects de comparaison***

Dans ce troisième temps, l'examineur de l'EUIPO prévoit - comme pour l'administration bolivienne - trois aspects de comparaison pour soumettre les signes confrontés.

Il s'agit de trois types de similitude qui peuvent exister entre deux signes confrontés. Telle similitude est évidente lors d'une comparaison aux niveaux visuel, phonétique et conceptuel.

## § 1 La comparaison visuelle

Dans le cadre d'une comparaison visuelle, il faut retenir que le public perçoit les éléments verbaux d'un signe de manière différente que les autres éléments. Les éléments verbaux sont lus et associés à une séquence de lettres et les autres éléments sont simplement évalués quant à leurs caractéristiques graphiques ou figuratives.

Pour illustrer ladite comparaison visuelle, quelques exemples obtenus de la directive de l'EUIPO sont renseignés ci-après.

### I. Le signe verbal comparé à un autre signe verbal

Dans cette comparaison visuelle, c'est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est sans importance que le signe soit représenté en caractères minuscules ou majuscules :

Signe antérieur	Signe contesté	N° de l'affaire
<b>BABIDU</b>	<b>babilu</b>	T-66/11 (§ 57)

### II. Le signe verbal comparé à un signe semi-figuratif

Lors d'une comparaison visuelle, il convient de retenir que la stylisation des éléments verbaux, les éléments figuratifs, les éléments distinctifs et dominants doivent être pris en compte afin de savoir leur impact sur l'ensemble des signes opposés.

Les signes ci-dessous ont été considérés similaires par l'examineur de l'EUIPO :

Signes antérieurs	Signes contestés	N° d'affaire
<b>VITAFIT</b>		T-552/10 (degré de similitude normal)
<b>vendus sales &amp; communication group</b>		R 994/2009-4 (degré de similitude élevé)

### III. Le signe figuratif comparé à un autre signe figuratif

Dans le cadre d'une comparaison visuelle, les signes purement figuratifs sont considérés comme des images et s'ils partagent un seul élément reconnaissable séparément ou un contour similaire, il peut exister entre eux une similitude visuelle.

Les signes purement figuratifs suivants ont été jugés similaires sur le plan visuel :

Signe antérieur	Signe contesté	N° d'affaire
		B 1 157 769  (degré de similitude moyen)

### IV. Le signe stylisé comparé à un autre signe stylisé

La comparaison visuelle est focalisée sur les éléments verbaux des signes opposés. Si ces éléments verbaux partagent le même nombre significatif de lettres, placées dans la même position, et si leur stylisation n'est pas significative ou si celle-ci demeure la même, les signes opposés seront considérés similaires visuellement, par exemple :

Signe antérieur	Signe contesté	N° d'affaire
		R 1454/2005 4 confirmé par T-418/07  (similitude normale)

### V. Le signe semi-figuratif comparé à un signe figuratif

Le partage du même élément figuratif rend les signes opposés similaires visuellement, par exemple :

Signe antérieur	Signe contesté	N° d'affaire
		T-81/03, T-82/03 et T-103/03  (degré de similitude important)

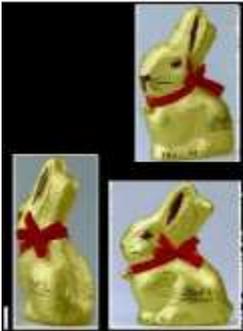
## VI. *La comparaison des signes constitués uniquement des lettres ou des chiffres*

La comparaison visuelle devient décisive car il est souvent que les signes constitués uniquement des lettres et/ou chiffres sont identiques sur les plans phonétiques et conceptuels, par exemple :

Signe antérieur	Signe contesté	N° d'affaire
		T-115/02

## VII. *La comparaison des signes tridimensionnels*

Les principes de comparaison des signes bidimensionnels sont appliqués pour les signes tridimensionnels mais l'examineur doit considérer l'incidence visuelle sur l'impression globale des signes confrontés. Pour l'examineur de l'EUIPO, les signes tridimensionnels ci-dessous sont similaires entre eux :

Signe antérieur	Signe contesté	N° d'affaire
		R 806/2009-4 (§19)  (degré de similitude faible)

L'aspect de comparaison visuelle, développée par la directive de l'EUIPO, demeure très instructive et donne les bases pour mesurer le degré de similitude entre deux signes confrontés.

Il en va de même pour la comparaison phonétique qui a été développée par l'EUIPO.

### § 2 *La comparaison phonétique*

La directive de l'EUIPO relève deux points importants pour fixer le territoire pertinent sur lequel la comparaison phonétique sera basée. D'abord, si l'opposition est fondée sur des signes antérieurs protégés dans différents États membres de l'Union

européenne, en principe, toutes les prononciations différentes desdits signes dans toutes les langues officielles des États membres concernés doivent être prises en compte lors de la comparaison phonétique ; cependant, les accents locaux ne seront pas pris en compte.

Ensuite, si la marque antérieure est une marque de l'Union européenne enregistrée, la comparaison doit en principe s'étendre à l'ensemble de l'Union européenne ; mais, lorsqu'il existe un risque de confusion dans une partie de l'Union européenne et de raisons d'économie procédurale à considérer, l'Office ne sera pas obligé d'étendre sa comparaison à l'ensemble de l'Union européenne.

Le territoire étant identifié, l'examineur procédera à la comparaison phonétique et il tiendra compte des syllabes ainsi que leur séquence et leur intonation particulières pour déterminer l'impression phonétique d'ensemble des signes confrontés. Pour l'examineur, l'appréciation de syllabes communes résulte très importante lors de la comparaison phonétique. En conséquence, une impression phonétique globale similaire dépendra notamment du partage de ces syllabes communes et de leur combinaison identique ou similaire, par exemple :

Signes antérieurs	Signes contestés	Territoire pertinent	N° d'affaire
<b>FEMARA</b>		Union européenne	R 722/2008-4 (degré de similitude supérieur à la moyenne)
<b>HELI-COIL</b>		Allemagne	R 1071/2009-1 (signes similaires avec un degré de similitude faible)

Ces comparaisons visuelle et phonétique ne demandent pas que les signes confrontés contiennent une signification particulière pour qu'ils soient comparés par l'examineur de l'EUIPO.

Le troisième aspect de comparaison vérifiera si les signes confrontés évoquent la même idée.

### § 3 *La comparaison conceptuelle*

Sur le plan conceptuel, deux signes sont similaires s'ils sont perçus comme ayant le même contenu sémantique (Voir en ce sens, le § 24 de la décision rendue par la CJUE, le 11 novembre 1997 dans l'affaire C-251/95, Sabèl).

Le contenu sémantique d'un signe correspond à ce qu'il signifie ou évoque et s'il s'agit d'une image ou d'une forme, ce qu'elle représente. Si les signes présentent plusieurs éléments, le concept de chacun de ces éléments doit être défini, mais s'ils sont constitués d'une phrase ou une expression significative, ce qui importe, est la signification de l'expression dans son ensemble.

Seuls les concepts qui sont susceptibles d'être connus par le territoire pertinent comptent dans la comparaison conceptuelle. Ainsi, si le territoire pertinent constitue l'Espagne, le fait que le mot ait une signification en polonais est sans importance.

La comparaison conceptuelle ne sera pas influencée par aucun produit ni service en cause. Cependant, si un terme présente plusieurs significations et que l'une d'entre elles détient une importance particulière pour les produits et services en cause, la comparaison conceptuelle pourra porter sur cette signification.

Dans tous le cas, ce qui importe est la façon dont le terme est perçu par le public pertinent. Il ne faut pas établir à tout prix ou artificiellement une connexion entre les produits et services concernés et ce que le signe signifie, évoque ou représente.

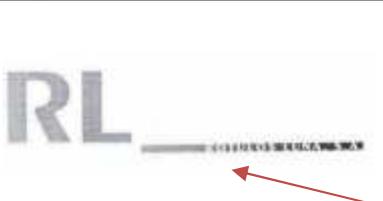
Les trois aspects de comparaison étant bien définies, nous pouvons décrire la façon dont l'examineur de l'EUIPO doit apprécier les signes mis en conflit.

#### ***Section IV – L'appréciation des signes comparés***

Comme pour les Offices de Signes distinctifs, l'examineur de l'EUIPO apprécie les signes opposés dans leur ensemble. Les signes confrontés doivent être comparés sous la forme dans laquelle ils sont protégés, autrement dit, sous la forme dans laquelle ils ont été enregistrés ou déposés.

Cela veut dire que l'usage réel ou potentiel sous une autre forme n'est pas pertinent lors de la comparaison de signes (Voir en ce sens, le § 38 de la décision rendue par le TPICE, le 9 avril 2014 dans l'affaire T-623/11, Milanówek cream fudge).

Il est possible que certains éléments soient négligeables lors de la comparaison. Il s'agit d'un élément qui, en raison de sa taille et/ou sa place, n'est pas perceptible rapidement et qui, par conséquent, il peut être ignoré par le public pertinent, par exemple :

Signe antérieur	Signe contesté	N° d'affaire
	LUNA	R 2347/2010-2
L'élément «Rótulos Luna S.A.» a été considéré comme négligeable.		

En absence d'une recherche d'antériorités, les oppositions et les actions en déchéance et en nullité donneront lieu à un examen comparatif des signes, tel examen qui sera mené par l'EUIPO n'est pas très différent de celui réalisé au sein de chaque pays membre de la CAN. Quatre sont les principes qui vont régir ladite comparaison, l'identification de la nature des signes, le discernement des éléments distinctifs (et dominants), les trois aspects de comparaison ainsi que l'appréciation des signes confrontés.

En réalité, les deux premiers principes consistent en préciser si les signes confrontés sont de nature figurative ou semi-figurative afin de les décrire et de déterminer leurs éléments distinctifs et importants à prendre en considération lors de l'examen comparatif. Le troisième principe développe trois types de similitude que deux signes opposés peuvent provoquer sur celui qui les observe. Telle comparaison cherchera une similitude aux niveaux visuel, phonétique et conceptuel.

Des astuces ont été décrites dans les Directives de l'EUIPO quant à la comparaison visuelle entre les différents types de signes. De telles comparaisons, il convient de retenir que l'examineur de l'EUIPO visera les éléments distinctifs, dominants et bien placés lorsqu'il comparera deux signes (verbaux, figuratifs, semi-figuratifs, constitués des lettres et/ou des chiffres, tridimensionnels). Dans le cadre d'une comparaison phonétique, l'EUIPO déterminera le territoire à tenir en compte pour apprécier la prononciation des signes confrontés ; telle appréciation cherchera les syllabes communes au sein desdits signes. Enfin, lors d'une comparaison sur le plan conceptuel, l'examineur associera le contenu sémantique des signes opposés avec le public et le territoire pertinents en vue de déterminer la similitude entre ces signes.

Le quatrième principe de la comparaison soulève la même repère qui est respectée par les examinateurs nationaux des pays membres de la CAN. Il s'agit d'apprécier les signes en conflit dans leur ensemble tout en respectant la façon dont ils ont été déposés ou enregistrés. L'examen comparatif au sein de l'EUIPO se rapproche de celui réalisé par l'INDECOPI, le SENAPI, l'IEPI (devenu SENADI) et la SIC.

Effectivement, les principes généraux issus de l'examen comparatif de l'EUIPO ne sont pas éloignés des règles appliquées par le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI lors qu'ils comparent chaque nouvelle demande de marque avec un droit antérieur relevé par une recherche d'antériorités.

La recherche d'antériorités qui appartient aux pays membres de la CAN est effectuée dans le but de protéger le marché national d'un pays andin déterminé. Il s'agit sans doute d'un travail laborieux et longue étant donné le nombre des demandes de marque et d'enregistrements qui sont gérés par chaque administration nationale des pays andins.

Si telle recherche d'antériorités et un examen comparatif avaient été menés par les examinateurs de l'EUIPO pour chaque nouveau dépôt, une dépense économique serait envisagée, notamment celle rattachée au travail d'interprétation et de traduction de différentes bases officielles des 27 états membres de l'UE.

En revanche, les Offices des pays andins et l'EUIPO coïncident sur l'obligation de mener un examen comparatif approfondi lorsque des droits antérieurs sont invoqués par un tiers qui s'oppose à une demande de marque. Partant, nous aborderons par la suite la procédure d'opposition au sein de la CAN pour mettre en évidence les ressemblances qui existent entre les pays andins.

## **TITRE II : L'OPPOSITION AU SEIN DE LA CAN ET DE L'EUIPO**

Le délai d'opposition imparti par le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI est plus court que celui donné par l'EUIPO. Au sein de la CAN, un tiers compte d'un délai de trente jours alors que l'EUIPO impose un délai de trois mois pour éventuellement s'opposer à une nouvelle demande de protection d'une marque dans l'Union européenne.

Pour aborder la procédure d'opposition dans les pays andins, il est nécessaire d'abord de donner une définition à l'opposition formulée par des tiers, ensuite il convient de traiter la notion de l'intérêt réel dans le cadre de cette procédure, et enfin, les oppositions hâtives ou téméraires seront définies par les autorités nationales des pays andins.

### **Chapitre I : L'opposition de droit commun**

Le futur opposant ne doit pas négliger le délai de trente jours imparti pour s'opposer parce qu'aucune prorogation n'est possible selon la Décision andine n° 486 ainsi que les lois nationales portant sur le droit de marques, actuellement en vigueur dans chaque pays membre de la CAN.

À cet égard, l'article 149 de la Décision andine n° 486 établit que l'Office national compétent de chaque pays membre de la CAN ne qualifiera pas comme recevable les oppositions qui soient présentées dans ces quatre circonstances :

1. Aucune indication des données essentielles sur l'opposant ne figure dans la demande d'opposition ;
2. Aucune indication des données essentielles pour identifier le signe opposé n'a été renseignée dans l'opposition ;
3. L'opposition a été présentée hors délai ;
4. La taxe requise pour la présentation d'une opposition n'a pas été payée.

Les Offices nationaux de Signes distinctifs des pays andins tiennent compte de ces quatre circonstances pour examiner la recevabilité des demandes d'opposition au niveau local.

Étant membre de la CAN, les quatre pays andins présentent deux types d'opposition, les oppositions nationale et andine. Partant sur ladite particularité, nous pouvons décrire la façon dont la procédure d'opposition se déroule en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou.

### *Section I - L'opposition en Bolivie*

La procédure d'opposition en Bolivie sera traitée sous deux aspects dans le but de bien décrire cette phase de la procédure d'enregistrement. Dans un premier temps, il convient de définir les oppositions nationale et andine selon le SENAPI, et dans un second temps, il faudra identifier les conditions de recevabilité pour qu'une opposition soit admise par l'autorité bolivienne.

#### *§ 1 Les oppositions nationale et andine selon le SENAPI*

Le point de vue du SENAPI a été retenu pour distinguer les deux types d'opposition qui existent au sein de la CAN<sup>495</sup> :

##### *I. L'opposition nationale en Bolivie*

D'après le SENAPI, l'opposition nationale est une procédure administrative permettant à une personne légitimée de faire valoir ses droits de propriété d'industrielle au niveau local.

Les droits à invoquer et qui peuvent constituer le fondement d'une opposition nationale sont, d'une part, les droits que le titulaire détient sur son enregistrement et, d'autre part, les droits d'un tiers qui considère que l'enregistrement demandé en Bolivie peut porter préjudice à la collectivité.

Ces droits donnent ainsi la légitimité à l'opposant pour empêcher l'enregistrement d'une demande de marque en Bolivie.

Étant membre actif de la CAN, l'autorité bolivienne peut aussi donner suite à une opposition andine.

##### *II. L'opposition andine en Bolivie*

La définition de l'opposition andine du SENAPI repose sur la Décision andine n° 486. L'opposition andine résulte être un mécanisme de défense qui permet au titulaire d'un enregistrement de s'opposer sur la base de sa marque, laquelle est identique ou similaire à un signe demandé quel que soit le pays membre de la CAN.

---

<sup>495</sup>Voir, en ce sens, « *Oposiciones al Signo Distintivo* », accessible sur le site Web : [www.senapi.gob.bo/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/oposiciones-al-signo-distintivo](http://www.senapi.gob.bo/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/oposiciones-al-signo-distintivo). J'ai consulté ce site pour la dernière fois le 17 novembre 2019.

Dans les grandes lignes, le SENAPI précise que l'opposition nationale est basée sur un droit national alors que l'opposition andine trouve son fondement sur un droit protégé en Colombie, en Équateur ou bien au Pérou.

Comme pour les demandes de marque, les demandes d'opposition sont soumises aux conditions de recevabilité en Bolivie.

## § 2 *Les conditions de recevabilité d'une opposition bolivienne*

Les conditions requises pour la recevabilité d'une opposition bolivienne présentent trois parties<sup>496</sup>, lesquelles sont le support physique de la demande d'opposition, les pièces nécessaires qui vont appuyer ladite opposition ainsi que les informations requises qui vont servir à bien identifier telle opposition dans la procédure d'enregistrement en Bolivie.

### *I. Le support physique de la demande d'opposition*

Cette condition concerne le support physique requis par le SENAPI pour présenter la demande d'opposition. Pour l'Office de Signes distinctifs, la demande d'opposition doit être présentée par écrit et contenue dans un dossier de couleur jaune. Sur la couverture dudit dossier, l'opposant doit écrire les marques en conflit et le numéro de la publication de la demande de marque visée par son action.

Dans ce dossier, l'opposant est tenu à fournir une série des documents qui seront nécessaires à l'examen de recevabilité.

### *II. Les pièces nécessaires pour l'opposition*

Les pièces indispensables d'une opposition bolivienne sont le formulaire d'opposition correspondant (nommé PI-105 et qui se trouve sur le site Web officiel du SENAPI), la motivation de l'opposition (qui doit être adressée au Directeur de la Propriété Industrielle du Service National de Propriété Intellectuelle), s'il est nécessaire, le pouvoir original ou sa copie légalisée attestant la représentation légale (ce pouvoir doit contenir expressément la faculté d'initier une opposition à l'encontre des signes distinctifs devant le SENAPI), l'offre et/ou la présentation de preuves que l'opposant souhaite faire valoir dans la procédure, les taxes requises pour la présentation de l'opposition et pour sa notification à l'autre partie, ainsi que la coupure originale de la publication de la demande de marque mise en cause et qui est apparue dans la Gazette officielle.

Toutes ces pièces requises et contenues dans le dossier d'opposition doivent également être numérotées pour qu'elles puissent être acceptées facilement par l'autorité bolivienne.

En ce qui concerne le remplissage du formulaire, certaines informations sont requises par le SENAPI pour donner suite à la demande d'opposition.

---

<sup>496</sup>*Ibid.*

### *III. Les informations requises pour l'opposition*

L'opposant doit consigner dans le formulaire d'opposition, les informations rattachées aux parties et marques impliquées dans cette procédure. Il convient d'abord d'identifier l'opposant en indiquant ses prénoms et noms (et si c'est le cas, ceux de son représentant légal). Ensuite, la demande de marque opposée doit être bien identifiée en précisant les prénoms et noms du déposant ainsi que la référence de la demande de marque mise en cause par l'opposition. Puis, l'opposant doit décrire les faits, les motifs ainsi que la volonté expresse et claire de vouloir s'opposer à la demande de marque. Aussi, il convient de consigner l'adresse pour les effets de toute notification officielle émise par le SENAPI. Enfin, pour valider son opposition, l'opposant doit signer ce formulaire ou accréditer l'authenticité de sa volonté expresse sur n'importe quel moyen.

Sa demande d'opposition étant remplie et accompagnée par les pièces requises, l'Office de Signes distinctifs vérifie ainsi le dossier d'opposition qui a été déposé par l'opposant dans le délai imparti pour ce faire. Le manquement d'une de ces formalités rendra l'opposition irrecevable à l'égard de l'autorité bolivienne.

Du même, l'administration colombienne prévoit une série de formalités que l'opposant ne doit pas oublier lors de la présentation de son action dans ce pays.

## *Section II - L'opposition en Colombie*

Comme pour l'opposition en Bolivie, la procédure d'opposition en Colombie sera abordée sous deux aspects dans le but de bien éclaircir cette étape de la procédure d'enregistrement, il sera nécessaire d'aborder dans un premier temps, les oppositions nationale et andine selon la SIC, puis dans un second temps, les conditions de recevabilité d'une opposition

### *§ 1 Les oppositions nationale et andine selon la SIC*

Comme pour la Bolivie, le point de vue de l'administration nationale a été retenu pour définir les deux types d'opposition qui existent au sein de la CAN :

#### *I. L'opposition andine en Colombie*

Au regard de l'opposition andine, il convient de se rappeler que la Décision andine n° 486 établit un régime commun de la propriété industrielle au sein de chaque pays membre de la CAN<sup>497</sup>. Malgré le partage de la même législation dans ce domaine, la figure « marque andine » n'a pas été mise en œuvre dans tous les pays membres de la CAN, contrairement à

---

<sup>497</sup>Voir, en ce sens, « *Marcas : Sobre la CAN y la oposición andina* », accessible sur le site Web : <https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/annabelle-angarita-529131/marcas-sobre-la-can-y-la-oposicion-andina-2499536> . J'ai consulté ce site le 19 novembre 2019. J'ai conservé une version PDF (Annexe 125).

la « marque de l'Union européenne », laquelle est déposée auprès de l'EUIPO et détient des droits exclusifs dans tous les pays membres de l'Union européenne<sup>498</sup>.

Suivant cette logique, si la protection d'une marque est souhaitée dans tous les pays membres de la CAN, il est impératif de la demander et d'obtenir son enregistrement dans chaque pays andin indépendamment<sup>499</sup>. Toutefois, le fait d'être détenteur des dépôts ou des enregistrements de marque quel que soit le pays membre de la CAN permet à leurs titulaires de présenter des oppositions andines dans les autres pays membres de la CAN afin d'empêcher l'octroi de droits sur des marques identiques ou similaires aux siennes au détriment de leurs intérêts<sup>500</sup>.

À cet égard, l'article 147 de la Décision andine n° 486 stipule que le titulaire d'une marque prioritaire, enregistrée ou déposée, quel que soit le pays membre de la CAN, détient un intérêt légitime à s'opposer dans les autres pays andins sur la base de sa marque prioritaire<sup>501</sup>. Pour ce faire, l'opposant doit prouver son intérêt réel sur le marché du pays membre où l'opposition a été présentée<sup>502</sup>.

L'intérêt réel est accrédité par le dépôt d'une seconde demande de la même marque qui est la base de l'opposition dans ce pays<sup>503</sup>. Tel dépôt doit être présenté simultanément avec l'introduction de l'opposition<sup>504</sup>.

En conséquence, l'enregistrement d'une marque - qui est à la fois antérieure au dépôt de la demande de marque gênante et identique/similaire à cette dernière – quel que soit le pays membre de la CAN permet aux offices nationaux compétents d'autres pays andins de refuser l'enregistrement de la demande de marque frappée par une opposition andine<sup>505</sup>.

Il est important de garder à l'esprit que si l'opposition est basée sur une demande de marque, qui est en attente d'une décision définitive quel que soit le pays membre de la CAN, la procédure d'enregistrement de la seconde demande de marque sera suspendue jusqu'à ce que la décision finale portant sur l'enregistrement de la première demande de marque soit rendue dans le pays andin concerné<sup>506</sup>. Si l'enregistrement de la première demande de marque est accordé et s'il est déterminé que celle-ci est identique ou similaire à la demande de marque opposée, l'enregistrement de cette dernière doit être refusé et l'opposition doit être déclarée fondée<sup>507</sup>.

Malgré l'absence d'une marque andine, l'opposition andine résulte donc très utile pour empêcher l'enregistrement des marques identiques ou similaires dans la région. Ce fait permet aux titulaires de marques de demander la protection de leurs droits<sup>508</sup>. En Colombie, la définition forgée pour l'opposition andine demeure très complexe par rapport à celle

---

<sup>498</sup>*Ibid.*

<sup>499</sup>*Ibid.*

<sup>500</sup>*Ibid.*

<sup>501</sup>*Ibid.*

<sup>502</sup>*Ibid.*

<sup>503</sup>*Ibid.*

<sup>504</sup>*Ibid.*

<sup>505</sup>*Ibid.*

<sup>506</sup>*Ibid.*

<sup>507</sup>*Ibid.*

<sup>508</sup>*Ibid.*

établie par le SENAPI en Bolivie. Cependant, telle définition nous aide à comprendre la raison pour laquelle ce type d'opposition existe au sein de la CAN.

L'opposition andine résulte en effet un mécanisme très efficace pour défendre un droit protégé dans n'importe quel pays membre de la CAN à condition de que l'opposant andin prouve son intérêt réel. Contrairement à la façon dont la SIC a pu définir l'opposition andine, l'autorité colombienne est plus concise au moment d'aborder la notion de l'opposition nationale.

## II. *L'opposition nationale en Colombie*

L'opposition nationale est une démarche initiée par n'importe quelle personne qui possède un intérêt légitime pour essayer d'empêcher l'enregistrement d'un signe distinctif<sup>509</sup>.

Le délai pour s'opposer est de trente jours ouvrables comptés à partir de la date de publication du signe demandé en Colombie et telle opposition peut être fondée sur les interdictions des articles 135 et 136 de la Décision andine n° 486<sup>510</sup>.

Comme pour les demandes de marque, les demandes d'opposition sont soumises aux conditions de recevabilité en Colombie.

### § 2 *Les conditions de recevabilité d'une opposition colombienne*<sup>511</sup>

Comme pour l'opposition bolivienne, les conditions de recevabilité d'une opposition colombienne présentent aussi trois faces, notamment le support physique de la demande d'opposition, les pièces nécessaires pour appuyer ladite opposition ainsi que les informations requises pour bien identifier l'action de s'opposer en Colombie.

#### I. *Le support physique de la demande d'opposition*

Contrairement au SENAPI, l'Office de Signes distinctifs de la SIC n'exige aucun dossier pour contenir l'ensemble de la demande d'opposition. Sur le site Web officiel de la SIC - connue comme SIPI - le formulaire d'opposition a été mis à disposition au lien <https://www.sic.gov.co/formatos-marcas>. L'opposant ou son représentant légal doit donc le télécharger puis payer la taxe requise pour cette opération<sup>512</sup>.

Ce formulaire doit être accompagné par certaines pièces pour que l'autorité colombienne décide de donner suite à la demande d'opposition en Colombie.

---

<sup>509</sup>Voir, en ce sens, « *Durante el trámite de marcas* », accessible sur le site Web :

<https://www.sic.gov.co/marcas/durante-el-tramite>. J'ai consulté ce site pour la dernière fois le 18 novembre 2019.

<sup>510</sup> *Ibid.*

<sup>511</sup>Voir, en ce sens, « *PI01 – F12 Dirección de Signos Distintivos Presentación de oposiciones* », accessible sur le site Web : [https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/PI01-F12%20Vr\\_2.PDF](https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/PI01-F12%20Vr_2.PDF). J'ai consulté ce site le 18 novembre 2019 et j'ai conservé une version PDF (Annexe 126).

<sup>512</sup> *Ibid.*

## II. *Les pièces nécessaires pour l'opposition*

Les pièces indispensables pour présenter dûment l'opposition en Colombie sont le pouvoir de représentation légale, si c'est nécessaire (si l'autorité de la SIC n'arrive pas à vérifier la qualité de la représentation légale de l'opposant, un délai de deux mois est imparti pour fournir le document qui l'accrédite<sup>513</sup>), la taxe requise pour s'opposer, le formulaire correspondant (intitulé *PI01-F12 DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS PRESENTACION DE OPOSICIONES*, qui en français veut dire « Direction des signes distinctifs Présentation des oppositions »), une annexe détaillant les classes contre lesquelles l'opposition s'applique, les preuves appuyant ladite opposition, une copie de l'ensemble de l'opposition (y compris ses annexes) pour notifier au déposant, les taxes requises pour un report du délai et pour invoquer la notoriété de la marque antérieure (si c'est le cas), ainsi que la copie électronique de l'ensemble de l'opposition et de ses annexes.

Au cas où l'une de ces pièces n'a pas été consignée avec la demande d'opposition, l'autorité colombienne détient le droit de ne pas donner suite à la demande d'opposition.

Le remplissage du formulaire correspondant doit également contenir les informations essentielles pour que l'autorité colombienne puisse déclarer la recevabilité de la demande d'opposition.

## III. *Les informations requises pour l'opposition*

Cette partie de la demande d'opposition consiste à indiquer si l'opposant agit en tant qu'une personne juridique ou physique. S'il est une personne juridique, il précisera la dénomination sociale de la société, le nom de son représentant légal et la taille de ladite société (celle-ci peut être une micro, petite ou moyenne entreprise, s'il s'agit d'un autre type d'entreprise, il faudra l'indiquer).

Concernant l'identification de l'opposant en tant que personne physique, il consignera le numéro de sa carte d'identité nationale (C.C.), de sa carte d'identité étrangère (C.E.), de son identifiant tributaire (NIT) ou bien le numéro d'un autre document.

Aussi, il ne faudra pas oublier de signaler la nationalité ou le pays d'immatriculation de l'opposant, son adresse postale et électronique ainsi qu'un numéro de téléphone et de fax pour la correspondance officielle avec l'Office colombien.

Le représentant légal de l'opposant sera bien identifié s'il a été renseigné ses noms et ses prénoms, le numéro de sa carte d'identité (et de sa carte professionnelle), sa nationalité, une adresse postale et électronique et un numéro de téléphone (et de fax). Si le pouvoir existe déjà dans la base de données de la SIC, il conviendra donc d'indiquer simplement le numéro qui lui a été attribué lors de sa première présentation.

---

<sup>513</sup> *Ibid.*

En ce qui concerne la demande de marque contestée, l'opposant doit identifier le signe attaqué, la référence de ladite demande de protection ainsi que les classes des produits et/ou services pour lesquels le dépôt a été appliqué.

Également, il convient de préciser si l'opposition s'adresse à toutes ou à certaines classes revendiquées par la demande opposée.

S'agissant de l'opposition en tant que telle, l'opposant doit d'abord indiquer la norme légale sur laquelle son opposition s'appuie, ensuite, il doit fournir la motivation de son action sous la forme d'une annexe.

En parallèle, il doit écrire la dénomination de la marque sur laquelle son opposition est basée, puis il doit préciser le numéro de son dépôt ou de son enregistrement. En outre, la notoriété de sa marque peut être invoquée et un report du délai pour compléter son opposition peut également être sollicité.

Enfin, pour que la signature de l'opposant soit valide, il suffit d'écrire son nom et le numéro de sa carte d'identité (ou de sa carte professionnelle si c'est le cas).

Si les données essentielles rattachées à l'opposant et à la demande n'ont pas été spécifiées, et si ladite opposition est introduite en dehors des délais et/ou sa taxe requise n'a pas été payée, l'autorité nationale de la SIC déclarera la non-recevabilité de l'action<sup>514</sup>.

Lorsque l'opposition attaque une demande de marque qui vise plusieurs classes, l'opposant ne devra pas oublier de citer les produits et/ou services ainsi que les classes contre lesquelles l'opposition s'adressera<sup>515</sup>.

Les informations à consigner dans le formulaire d'opposition colombienne ressemblent à celles exigées par le formulaire d'opposition bolivienne, mais les annexes faisant partie de l'opposition colombienne sont plus nombreuses que celles vues pour l'opposition bolivienne.

Comme il a été déjà remarqué en Bolivie, le manquement d'une de ces éléments décrits ci-dessus pourra rendre l'opposition irrecevable. Partant sur ce rappel, nous traiterons les formalités exigées par l'administration équatorienne pour qu'une opposition soit admise en Équateur.

### *Section III - L'opposition en Équateur*

Comme pour les oppositions bolivienne et colombienne, la procédure d'opposition en Équateur sera aussi abordée sous deux aspects dans le but de bien éclaircir cette étape de la procédure d'enregistrement.

D'abord, il sera à définir les oppositions nationale et andine selon le SENADI, ensuite, il sera à citer les conditions de recevabilité pour qu'une opposition soit admise en Équateur.

---

<sup>514</sup>*Ibid.*

<sup>515</sup>*Ibid.*

## § 1 Les oppositions andine et nationale selon le SENADI

Comme pour la Bolivie et la Colombie, le point de vue de l'administration nationale a été retenu pour définir les deux types d'opposition qui existent au sein de la CAN :

### I. L'opposition andine en Équateur

L'opposition andine qui est prévue aux articles 146 et 147 de la Décision andine n° 486, permet au titulaire d'une marque enregistrée quel que soit le pays de la CAN de s'opposer à l'enregistrement d'une demande de marque similaire ou identique, laquelle a été déposée dans un autre pays membre de la CAN<sup>516</sup>.

Pour que cette opposition soit recevable, deux conditions doivent être remplies<sup>517</sup> à savoir l'intérêt légitime et l'intérêt réel du marché.

La première condition est accréditée en démontrant l'existence d'une demande ou d'un enregistrement de la marque antérieure quel que soit le pays membre de la CAN<sup>518</sup>.

La seconde condition implique que l'opposant dépose une demande de marque égale à la sienne. Tel dépôt atteste ainsi qu'au-delà d'essayer d'empêcher un enregistrement d'une marque par un tiers, l'opposant a réellement l'intention d'utiliser la marque dans le pays où l'opposition a été introduite<sup>519</sup>.

De cette définition, il faut retenir que l'intérêt réel ne constitue pas l'intérêt légitime de l'opposant. Il est donc possible de déduire que l'intérêt réel constitue surtout l'intention d'usage d'une marque sur le marché national où l'opposition andine a été présentée. Il a été aussi aperçu une définition qui ressemble à celle exprimée par l'administration colombienne.

Comme la SIC, le SENADI définit également de manière plus concise l'opposition nationale.

### II. L'opposition nationale en Équateur

En ce qui concerne une opposition nationale, le SENADI établit d'abord que toute personne ayant un intérêt légitime peut présenter une opposition à l'encontre d'une demande de marque publiée dans la Gazette officielle<sup>520</sup>.

---

<sup>516</sup>Voir, en ce sens, « Ecuador : El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI aceptó la desmaterialización notarial como prueba en una Oposición Andina », accessible sur le site Web :

<http://www.mondaq.com/x/769776/Trademark/El+Servicio+Nacional+de+Derechos+Intelectuales+SENADI+acept+la+desmaterializacin+notarial+como+prueba+en+una+Oposicin+Andina> .

J'ai consulté ce site le 19 novembre 2019.

<sup>517</sup>*Ibid.*

<sup>518</sup>*Ibid.*

<sup>519</sup>*Ibid.*

<sup>520</sup>« Signos Distintivos », *op. cit.*, note 442.

Ensuite, cette opposition doit être présentée dans le délai imparti pour le faire, à savoir trente jours ouvrables comptés à partir de la date de publication de la demande en cause<sup>521</sup>.

Enfin, l'action d'opposition doit être dûment motivée par le demandeur<sup>522</sup>. Comme pour les demandes de marque, les demandes d'opposition sont soumises aux conditions de recevabilité en Équateur.

## § 2 *Les conditions de recevabilité d'une opposition équatorienne*

Comme pour les oppositions bolivienne et colombienne, les conditions requises pour la recevabilité d'une opposition équatorienne présentent trois aspects<sup>523</sup>. D'abord, le support physique de la demande d'opposition, ensuite, les pièces nécessaires sur lesquelles l'opposition a été fondée et enfin, les informations requises pour bien cerner l'action d'opposition en Équateur.

### *I. Le support physique de la demande d'opposition*

Le SENADI précise que l'opposition doit être présentée par écrit et en espagnol. Contrairement au SENAPI en Bolivie, l'Office de Signes distinctifs du SENADI n'exige aucun dossier pour contenir la demande d'opposition.

Sur le site Web officiel du SENADI, le formulaire d'opposition a été mis à disposition à l'adresse <https://registro.propiedadintelectual.gob.ec/solicitudes/>. L'opposant ou son mandataire doit donc le télécharger et payer la taxe requise à cet effet.

Ce formulaire doit être accompagné par certaines pièces pour que l'autorité équatorienne décide de donner suite à l'opposition dans ce pays.

### *II. Les pièces nécessaires pour l'opposition*

Les pièces indispensables pour présenter dûment l'opposition en Équateur sont la taxe requise pour la présentation de cette action, le pouvoir du représentant légal (si c'est nécessaire), le formulaire d'opposition téléchargé et dûment rempli, les preuves, la motivation et les arguments qui puissent appuyer l'opposition.

Une fois toutes ces pièces réunies, il convient de consigner les informations requises pour identifier l'opposition et pour que l'autorité équatorienne puisse l'admettre en Équateur.

---

<sup>521</sup>*Ibid.*

<sup>522</sup>*Ibid.*

<sup>523</sup>Voir, en ce sens, « *Resolución de Oposiciones a signos distintivos única para personas naturales y jurídicas ya sean nacionales o extranjeras* », accessible sur le site Web : <https://www.gob.ec/senadi/tramites/resolucion-oposiciones-signos-distintivos-unica-personas-naturales-juridicas-ya-sean-nacionales-extranjeras#>. J'ai consulté ce site le 19 novembre 2019. J'ai conservé une version PDF (Annexe 127).

### *III. Les informations requises pour l'opposition*

Ces informations résultent être similaires à celles exigées par les formulaires bolivien et colombien.

D'abord, il convient de préciser le nom complet de l'opposant (et/ou son représentant légal) ainsi que le signe attaqué par l'opposition en citant la référence de la demande de marque en question. Ensuite, l'opposant doit exprimer sa volonté de s'opposer de manière explicite et claire. Enfin, il doit être renseigné une adresse électronique ou un compte utilisateur sur la plateforme SENADI pour recevoir toute notification officielle ainsi que la décision finale.

Les exigences formelles imposées par le SENADI à l'opposant sont très concises et gardent une grande ressemblance à celles requises par l'administration bolivienne. Nous allons vérifier si c'est le cas pour l'opposition péruvienne.

### *Section IV - L'opposition au Pérou*

Comme ses semblables, la procédure d'opposition au Pérou sera aussi abordée sous deux aspects dans le but de bien éclairer cette partie de la procédure d'enregistrement, dans un premier temps, il sera à traiter les oppositions nationale et andine selon l'INDECOPI, et dans un second temps, il sera à aborder les conditions de recevabilité d'une opposition au Pérou.

#### *§ 1 Les oppositions nationale et andine selon l'INDECOPI*

Comme pour la Bolivie, la Colombie et l'Équateur, le point de vue de l'administration nationale a été également retenu pour définir les deux types d'opposition qui existent au sein de la CAN :

#### *I. L'opposition nationale au Pérou*

L'opposition nationale permet à toute personne qui a un intérêt légitime de s'opposer à l'enregistrement d'une marque péruvienne<sup>524</sup>. L'intéressé ne peut exercer ce droit qu'une seule fois au cours de la procédure d'enregistrement. Ce moment constitue aussi la seule occasion pour motiver son opposition<sup>525</sup>.

La demande de marque opposée sera renvoyée à la Commission des signes distinctifs de l'INDECOPI pour qu'elle rende sa décision portant sur l'examen d'enregistrement et sur l'opposition<sup>526</sup>. L'INDECOPI adopte une définition claire et précise pour illustrer l'opposition nationale. Cette posture a été aussi vue dans les définitions formulées par le SENAPI, la SIC et le SENADI.

---

<sup>524</sup> « *Aprende a registrar tu marca* », *op. cit.*, note 447.

<sup>525</sup> *Ibid.*

<sup>526</sup> *Ibid.*

De cette même manière, l'INDECOPI décrit l'opposition andine au Pérou.

## *II. L'opposition andine au Pérou*

L'opposition andine permet à tout titulaire d'une demande ou d'un enregistrement de marque quel que soit le pays membre de la CAN de s'opposer à l'enregistrement d'une marque péruvienne<sup>527</sup>. Pour ce faire, l'opposant doit accréditer l'intérêt réel sur le marché péruvien en vertu de l'article 147 de la Décision 486<sup>528</sup>.

Autrement dit, au moment de l'introduction de l'opposition, l'autorité péruvienne exigera le dépôt national d'une demande de marque ou l'enregistrement de la marque dans les mêmes termes sur lesquels l'opposition est fondée<sup>529</sup>. Comme pour l'opposition andine en Colombie et en Équateur, l'administration péruvienne se focalise sur l'intérêt réel pour faire la différence entre l'opposition andine et nationale.

Aussi, comme pour les demandes de marque, les demandes d'opposition sont soumises aux conditions de recevabilité au Pérou.

### *§ 2 Les conditions de recevabilité d'une opposition péruvienne*

Comme pour les oppositions bolivienne, colombienne et équatorienne, les conditions requises pour la recevabilité d'une opposition péruvienne présentent également trois faces<sup>530</sup>, lesquelles sont le support physique, les pièces nécessaires et les informations requises pour bien appuyer et identifier sans ambiguïté l'action d'opposition au Pérou.

#### *I. Le support physique de la demande d'opposition*

L'opposant doit présenter sa demande par écrit et en espagnol. Contrairement aux sites Web bolivien, colombien et équatorien, la plateforme de l'INDECOPI ne met aucun formulaire à disposition pour présenter ladite opposition. Cela veut dire que la demande d'opposition peut prendre la forme d'une lettre adressée à la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI.

Dans ces circonstances, l'opposant doit compléter sa demande d'opposition avec certaines pièces pour que son action soit bien reçue par l'autorité nationale au Pérou.

#### *II. Les pièces nécessaires pour l'opposition*

Les pièces indispensables à fournir pour que l'opposition soit dûment présentée devant la première instance de l'INDECOPI sont d'abord, le pouvoir de représentation légale (si c'est

---

<sup>527</sup>Voir, en ce sens, « *Oposición a las Solicitudes de Registro* », accessible sur le site Web : <https://indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/oposicion-a-las-solicitudes-de-registro> . J'ai consulté ce site le 19 novembre 2019 et j'ai conservé une version PDF (Annexe 128).

<sup>528</sup>*Ibid.*

<sup>529</sup>*Ibid.*

<sup>530</sup>*Ibid.*

nécessaire), ce document varie selon le type de personne. Pour les personnes physiques, il suffit d'un document privé et aucune légalisation n'est requise. Pour les personnes juridiques, la qualité de la personne qui donne le pouvoir doit figurer dans le document privé (par exemple, le directeur général, le mandataire... aucune légalisation n'est demandée). Par ailleurs, les pouvoirs écrits dans une langue étrangère doivent être accompagnés de la traduction correspondante en espagnol, la même qui doit être souscrite par le responsable qui a fait ladite traduction.

Ensuite, le cœur de la demande d'opposition est constitué par les fondements et la motivation qui ont donné lieu à l'opposition contre l'enregistrement d'une demande de marque péruvienne. Si c'est nécessaire, l'opposant doit présenter des preuves qui appuient son action ou qui spécifient la nature de la marque sur laquelle l'opposition est basée (si la base de l'opposition est une marque figurative ou semi-figurative, l'opposant doit fournir la reproduction exacte dudit signe, tel qu'il a été enregistré ou déposée).

Si la base de l'opposition consiste en une marque déposée ou enregistrée quel que soit le pays membre de la CAN, l'intérêt réel doit être accrédité lors de la présentation de l'opposition. Lorsque la base d'opposition repose sur un nom commercial, même s'il est enregistré, l'opposant doit fournir les preuves attestant son usage à l'égard de chacune des activités économiques pour lesquelles il souhaite faire valoir son droit.

Enfin, une copie de l'opposition et de ses annexes doit être fournie pour faire possible la notification au déposant (cette obligation est applicable pour tout document ou tout recours présenté par les parties au cours de la procédure) et la taxe officielle doit être réglée lors du dépôt de telle opposition devant la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI.

Ayant réuni toutes ces pièces et tenant compte de l'absence d'un formulaire spécifique, l'opposant ne doit oublier aucune de ces informations requises par l'INDECOPI pour qu'aucun doute ne se pose sur sa volonté de s'opposer.

### *III. Les informations requises pour l'opposition*

Ces informations résultent être similaires à celles exigées par les formulaires bolivien, colombien et équatorien. Pour identifier l'opposant, il suffit de renseigner ses prénoms, ses noms et son adresse. S'agissant d'une personne physique, il convient de consigner soit le numéro du document national d'identité (DNI) ou celui de la carte d'identité étrangère (C.E.) ou celui de son passeport ou bien le numéro du registre unique de contribuable ou registre fiscal (RUC). Concernant la personne juridique, le seul document requis est l'extrait du registre unique de contribuable ou registre fiscal (RUC). S'il existe un représentant légal, il doit figurer dans l'opposition, les coordonnées d'identification du mandataire (telles que prénom, nom et adresse).

Surtout, l'opposant doit écrire de manière très claire les données servant à identifier la demande de marque gênante. Si l'opposition vise une demande de marque visant plusieurs classes des produits et/ou services, l'opposant doit préciser les produits et/ou services ainsi que les classes contre lesquelles l'opposition s'adresse.

L'opposition en tant que telle doit être précisée en mettant en exergue la nature et la description du signe attaqué, la classe ou les classes visées ainsi que la date de publication de la demande de marque mise en cause dans le journal officiel (connu *EL PERUANO*). La base de l'opposition doit aussi être bien soulignée avec le numéro de son enregistrement ou de son dépôt en cours ainsi que les classes concernées.

L'opposition admise par la Direction des signes distinctifs, celle-ci renvoie l'affaire à la Commission de Signes distinctifs de l'INDECOPI, laquelle se prononcera sur l'opposition. La décision rendue par la Commission des signes distinctifs (CSD) peut être l'objet d'un recours, lequel doit être présenté dans un délai de quinze jours ouvrables comptés de la date de notification de la décision rendue par la première instance de l'INDECOPI (CSD)<sup>531</sup>.

Vu que seules les demandes de marques colombiennes et péruviennes peuvent identifier plusieurs classes et si l'opposition présentée à leur rencontre ne vise que certaines classes, le déposant colombien ou péruvien détient le droit de solliciter la division de sa demande marque initiale.

La division de la demande de marque implique donc que le déposant puisse exiger la division de sa demande de protection comme conséquence de l'introduction d'une opposition. Telle sollicitude de division contiendra les produits et/ou services regroupés par classes et qui sortiront de la demande de marque initiale. Une taxe sera à verser pour chaque division faite. Enfin, des copies de tout ce qui a été fait jusqu'à la demande de division devront faire partie de ces nouveaux dossiers divisés.

Le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI tiennent à préciser de manière pratique que les oppositions nationales sont basées sur un droit national alors que l'opposition andine trouve son fondement sur un droit protégé en Bolivie, en Colombie, en Équateur ou bien au Pérou. Et le support légal des oppositions nationales et andines se trouvent aux articles 146 et 147 de la Décision andine n° 486. Il s'agit des mécanismes de défense qui empêchent l'octroi de droits sur des marques très proches aux celles déjà protégées dans un pays andin précis.

Malgré l'absence d'une marque andine, l'opposition andine constitue un instrument très utile pour écarter les enregistrements des marques qui sont identiques ou similaires et qui sont détenues par des personnes distinctes au sein de la CAN. Sur ce point-là, les oppositions andines en Colombie, en Équateur et au Pérou se focalisent sur l'intérêt réel pour faire la différence entre l'opposition andine et nationale.

Tout comme pour le futur opposant de l'Union européenne, le délai imparti pour s'opposer dans un des pays membres de la CAN doit impérativement être respecté car aucune prorogation n'est prévue en vertu de la Décision andine n° 486. Des conditions absolues, prévues à l'article 149 de ladite norme andine, ont été reprises au niveau national par les pays andins afin de faire un contrôle sur les demandes d'opposition, que ce soit ou non nationale.

---

<sup>531</sup>*Ibid.*

En effet, les offices nationaux de Signes distinctifs du SENAPI, de la SIC, du SENADI et de l'INDECOPI ne qualifiera pas comme recevable les oppositions qui soient présentées sans aucune indication des données essentielles pour bien identifier l'opposant et le signe opposé. Aussi, il sera déclaré non recevable l'opposition présentée hors délai ou si la taxe à cet effet n'a pas été payée.

Toutes les oppositions déposées en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou sont soumises aux conditions de recevabilité qui ont été imposées par les autorités nationales. Ces exigences impliquent la présentation d'une demande (ou d'un formulaire) rédigée en espagnol, laquelle doit être accompagnée par le pouvoir attestant de la représentation légale, la taxe officielle requise pour s'opposer, les preuves, la motivation et les arguments qui vont appuyer l'opposition. Ladite demande d'opposition doit également contenir certaines informations visant à identifier l'opposant (ou son mandataire), le signe attaqué par l'action (il suffira de renseigner la référence attribuée par l'Office national), la marque base de l'opposition ainsi que les produits et/ou services concernés par l'action. Enfin, dans la demande d'opposition, la volonté de s'opposer doit être exprimée d'une manière explicite et claire.

Comme il a été soulevé plusieurs fois dans les quatre pays andins, l'opposition au sein de la CAN présente certaines particularités qui rendent la procédure différente à celle qui existe auprès de l'EUIPO. Cette particularité importante est l'existence d'une « opposition andine », laquelle est une procédure exclusive des pays membres de la CAN.

Le fait d'être détenteur d'un droit de marque quel que soit le pays membre de la CAN permet à son titulaire de présenter des oppositions andines dans les autres pays de la CAN afin d'empêcher l'octroi de droits sur des marques identiques ou similaires aux siennes au détriment de ses intérêts.

De plus, l'article 147 de la Décision andine n° 486 stipule que le titulaire d'une marque prioritaire, enregistrée ou déposée quel que soit le pays membre de la CAN, détient un intérêt légitime à s'opposer dans les autres pays membres de la CAN sur la base de sa marque prioritaire.

Cependant, l'opposant andin doit accréditer son intérêt lors de la présentation de son opposition dans le pays andin concerné. Cet intérêt de l'opposant se définit comme un intérêt réel et le SENAPI, le SIC, le SENADI et l'INDECOPI exigent la preuve dudit intérêt pour déclarer la recevabilité d'une opposition andine. En conséquence, nous allons donner un aperçu de la nature et des conditions requises pour accréditer l'intérêt réel en question.

## **Chapitre II : L'intérêt à agir dans l'opposition andine**

L'opposition andine et l'intérêt réel ne trouvent pas leur équivalent au niveau de l'Union européenne. La jurisprudence andine du Tribunal de Justice de la CAN (TJCA) a bien cerné l'étendue d'une opposition andine. Dans sa décision issue de la procédure 173-IP-2012 rendue le 6 février 2013, le TJCA établit que l'opposition andine peut se baser sur une marque enregistrée ou sur une demande de marque déposée quel que soit le pays membre de la CAN :

1. *Dans l'hypothèse où la base de l'opposition est une marque enregistrée quel que soit le pays membre de la CAN, l'office national compétent dans d'autres pays membres de la CAN peut refuser l'enregistrement du signe demandé*<sup>532</sup>.

Il s'agit d'une faculté attribuée à l'autorité nationale du pays andin où l'opposition a été formulée et celle-ci constitue le droit de refuser ou d'accepter l'enregistrement du signe opposé.

Pour prendre sa décision, l'autorité nationale doit réaliser au préalable un examen d'enregistrement (ou examen comparatif) entre le signe demandé et la marque de l'opposant en tenant compte le risque de confusion et/ou d'association<sup>533</sup>.

2. *Dans le cas où la base de l'opposition est une demande de marque, préalablement déposée quel que soit le pays membre de la CAN, l'opposant est tenu de déposer la même demande de marque dans le pays andin où il fait opposition*<sup>534</sup>.

Dans ces circonstances, la procédure d'enregistrement du signe demandé postérieurement sera suspendue jusqu'à ce que la demande de marque de l'opposant soit résolue<sup>535</sup>.

L'opposition sera également suspendue dès lors qu'aucune décision définitive sur l'enregistrement de la demande de marque qui est la base de l'opposition, n'ait été rendue par l'office national du pays membre de la CAN concerné.

L'office national chargée de statuer sur l'opposition andine détient toujours le pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser l'enregistrement des signes mis en question en se fondant sur un examen d'enregistrement<sup>536</sup>.

Les deux aspects de l'opposition andine à l'égard du droit antérieur évoqué, soit une demande de marque, soit une marque enregistrée, ne s'éloignent pas de l'opposition nationale qui se déroule en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou. La seule différence réside sur la condition formelle que l'opposition andine doit remplir pour être recevable par les offices nationaux des pays andins.

Cette condition est nommée « intérêt réel » par la Décision andine n° 486 et révèle au fond l'intention de l'opposant de faire usage de sa marque dans le marché du pays andin où il a présenté son opposition. Il est possible de déduire que « l'intérêt réel » s'agit d'un intérêt à agir que le titulaire d'un droit de marque détient pour se défendre face une nouvelle demande de marque similaire à la sienne.

Dans ce contexte, le rôle de cet intérêt à agir doit être spécifié dans le cadre de l'opposition andine ainsi que les conditions de sa recevabilité au sein de la CAN.

---

<sup>532</sup>« *Proceso n° 173-IP-2012* », décision rendue le 6 février 2013 par le TJCA dans l'affaire portant sur la marque verbale *NEW BODY MATERNITY*. J'ai conservé une version PDF (Annexe 129).

<sup>533</sup>*Ibid.*

<sup>534</sup>*Ibid.*

<sup>535</sup>*Ibid.*

<sup>536</sup>*Ibid.*

## ***Section I – Le rôle de l'intérêt à agir***

Le rôle de l'intérêt à agir lors d'une opposition andine sera traité sous trois points de vue. D'abord, l'intérêt à agir qui a été imposée par la Décision andine n° 486 ; ensuite, la façon dont le Tribunal andin interprète la portée de l'intérêt à agir *via* sa jurisprudence ; et enfin, l'identification de la preuve de l'intérêt à agir, laquelle est fortement exigée par l'autorité nationale d'un pays andin précis.

### *§ 1 L'intérêt à agir selon la Décision andine n° 486*

La condition requise à l'opposant andin trouve son fondement légal à l'article 147 de la Décision andine n° 486 : « Quelle que soit la marque invoquée par l'opposition andine, l'opposant doit accréditer son intérêt réel sur le marché du pays membre où il a présenté son opposition. Il devra à cet effet déposer la même marque au moment où il présente son opposition ».

En réalité, la norme andine ne définit pas la notion de l'intérêt à agir, mais elle lui attribue un rôle important. Ce rôle est de devenir la condition indispensable pour qu'une opposition andine soit considérée recevable par l'Office national de Signes distinctifs du pays andin concerné.

En conséquence, l'opposant andin doit justifier son intérêt à agir sur le marché du pays membre où il présente son opposition et pour l'accréditer, il doit déposer dans ce même pays une demande de marque, laquelle est aussi la base de son opposition andine.

Plusieurs interprétations faites par le Tribunal de Justice de la CAN éclairent l'étendue de l'intérêt à agir lors d'une opposition andine.

### *§ 2 L'intérêt à agir selon le Tribunal andin*

La jurisprudence du Tribunal de Justice de la CAN (TJCA) énonce que l'opposant andin détient deux types d'intérêt au moment de s'opposer à l'enregistrement d'une demande de marque dans n'importe quel pays membre de la CAN. Dans sa décision issue de la procédure n° 68-IP-2010 du 16 juin 2010 - portant sur l'interprétation des articles 134, 146 et 147 de la Décision andine n° 486 -, le TJCA qualifie l'intérêt de l'opposant comme un intérêt légitime et réel (l'intérêt à agir)<sup>537</sup>.

#### *I. L'intérêt légitime*

L'intérêt est légitime car l'opposition andine remplit deux conditions accumulatives. D'une part, l'opposition repose sur une demande de marque ou une marque enregistrée quel que soit le pays membre de la CAN et d'autre part, l'opposition s'adresse contre le dépôt

---

<sup>537</sup>« *Proceso n° 68-IP-2010* », décision rendue le 16 juin 2010 par le TJCA dans l'affaire portant sur la marque semi-figurative LA HORMIGUITA. J'ai conservé une version PDF (Annexe 130).

postérieur d'un signe qui est identique ou similaire et qui vise des produits ou services, pour lesquels l'usage dudit signe puisse induire le public en erreur<sup>538</sup>.

## II. L'intérêt à agir

L'intérêt à agir est réel parce que l'opposant doit accréditer la possession d'un intérêt sur le marché du pays membre où il a présenté l'opposition<sup>539</sup>. Cela veut dire que l'opposant s'intéresse au marché du pays andin ciblé par son opposition andine et qu'il a l'intention d'utiliser la même marque invoquée dans son opposition.

Sur ces deux types d'intérêt, le second intérêt représente la formalité indispensable que l'opposant ne doit pas oublier lors de la présentation de son opposition dans un pays andin déterminé. L'essentiel étant d'accréditer cet intérêt, la jurisprudence du Tribunal andin nous précise le type de preuve à fournir lors d'une opposition andine.

### § 3 La preuve de l'intérêt à agir

Dans sa décision n° 173-IP-2012 du 6 février 2013 portant sur l'interprétation de l'alinéa a) de l'article 136 ainsi que des alinéas a) et b) de l'article 134 de la Décision andine n° 486, le Tribunal andin explique la façon dont l'opposant peut démontrer son intérêt réel (l'intérêt à agir)<sup>540</sup>. Pour que son opposition andine prospère, l'opposant doit effectivement démontrer que son intérêt pour le marché du pays andin ciblé par son opposition est réel et effectif<sup>541</sup>.

Pour démontrer tel intérêt, l'opposant doit déposer une demande de marque lors de son opposition<sup>542</sup>. Dans ces circonstances, le délai imparti à l'opposant pour déposer cette demande de marque en vue d'accréditer son intérêt à agir sera de trente jours comptés à partir de la date de publication du dépôt contesté par son opposition. Il y aura donc deux procédures qui se dérouleront en parallèle, d'une part, une procédure d'opposition et d'autre part, une procédure d'enregistrement.

Le rôle de l'intérêt à agir étant délimité, il reste à indiquer sans équivoque quelles sont les conditions de sa recevabilité au sein d'un pays andin.

## Section II - Les conditions de recevabilité

En principe, l'intérêt à agir est justifié par le dépôt de la marque dans le pays membre où l'opposition andine a été présentée. L'opposition et la demande de marque doivent donc être déposées par l'opposant andin au même moment, si ce n'est pas le cas, l'Office national du pays membre concerné peut refuser l'opposition andine.

---

<sup>538</sup>*Ibid.*

<sup>539</sup>*Ibid.*

<sup>540</sup> « *Proceso n° 173-IP-2012* », *op. cit.*, note 497.

<sup>541</sup>*Ibid.*

<sup>542</sup>*Ibid.*

Cette demande de marque requise pour accrédi­ter l'intérêt réel entraîne trois interrogations vis-à-vis de la marque invoquée dans l'opposition andine. Telles questions concernent le fait de savoir si la demande de marque doit ou non être égale à la marque invoquée, si elle doit ou non viser les mêmes produits et/ou services couverts par la marque invoquée ou bien de connaître le moment convenable pour accrédi­ter l'intérêt à agir.

### § 1 *La demande de marque doit ou non être égale à la marque invoquée*

Il s'agit de répondre à la question suivante : *Est-ce que la demande de marque requise pour accrédi­ter l'intérêt à agir sur le marché doit être exactement égale à la marque qui est la base de l'opposition andine ?* Pour y répondre, il convient de faire appel à la jurisprudence andine et aux décisions rendues par l'INDECOPI à cet égard.

#### I. *La jurisprudence andine*

Dans sa décision n° 152-IP-2012 du 6 mars 2012 - portant sur l'interprétation de l'alinéa a) de l'article 138, de l'alinéa a) de l'article 134 et de l'article 147 de la Décision andine n° 486 - le Tribunal de Justice de la CAN (TJCA) tient à préciser la manière dont l'intérêt à agir doit être justifié<sup>543</sup>.

Dans le cadre d'une opposition andine, le TJCA considère que les finalités de l'intérêt à agir sur le marché sont d'éviter l'abus du droit d'opposition, d'empêcher l'enregistrement des signes qui vont réellement agir dans le marché national et ne pas fonder l'opposition andine sur des marques qui, en principe, ne vont avoir une introduction claire ni réelle dans le marché national. Compte tenu de ces trois éléments, le TJCA établit que l'opposant andin doit démontrer qu'il est *réellement* intéressé par le marché du pays membre concerné.

Tenant compte de l'interprétation téléologique de l'article 147 de la Décision andine n° 486, par le TJCA, il doit être compris que : la demande de marque de l'opposant ne fait pas référence à ce que le signe demandé soit identique à celui qui est la base de l'opposition andine, ce signe déposé doit uniquement conserver les caractéristiques essentielles, c'est-à-dire il doit garder les éléments principaux du signe sur lequel l'opposition est fondée, par exemple :

Si l'opposant andin base son opposition sur l'existence d'une marque verbale enregistrée et demande l'enregistrement d'une marque semi-figurative - laquelle contient le même élément verbal de la marque base de son opposition - et si tel élément est celui qui donne le caractère distinctif à l'ensemble de la marque demandée, l'opposant andin a justifié son intérêt sur le marché. Effectivement, la demande de marque de l'opposant andin conserve les éléments essentiels de la marque enregistrée, sur laquelle son opposition a été fondée.

Les finalités basiques de l'opposition andine sont l'existence d'un commerce des biens et services - lequel est loyal et transparent dans le territoire de la CAN - et, surtout, la protection du consommateur andin qui est destinataire de tout commerce communautaire et peut donc

---

<sup>543</sup>« *Proceso n° 152-IP-2012* », décision rendue le 6 mars 2013 par le TJCA dans l'affaire portant sur la marque verbale IDEAL. J'ai conservé une version PDF (Annexe 131).

tomber en erreur au moment de consommer les produits et les services provenant des différents pays membres de la CAN.

En conséquence, la demande de marque de l'opposant andin ne doit pas être identique à la marque qui est la base de son opposition, il suffit que la marque déposée contienne les éléments essentiels et distinctifs de la marque invoquée dans l'opposition.

Cela étant, il est possible que l'Office national demande de l'opposant une demande de marque identique à celle qui est la base de son opposition en vue d'accréditer ainsi son intérêt dans le pays membre concerné. Comme il a été démontré dans la jurisprudence de l'INDECOPI, citée par le spécialiste en droit des marques, Gustavo Arturo León y León Durán, dans son livre « *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina* »<sup>544</sup>.

## II. La jurisprudence de l'INDECOPI

Les trois décisions rendues en 2013 par l'INDECOPI, développées ci-dessous, montrent un certain désaccord avec le principe établi par le Tribunal andin à l'égard de la demande de marque et la marque invoquée par l'opposant andin.

### A. l'affaire M&C

Il s'agit de la décision n° 1443-2013/TPI-INDECOPI<sup>545</sup>, aux termes de laquelle le Tribunal de l'INDECOPI déclare la non-recevabilité de l'opposition andine par faute de l'accréditation de l'intérêt à agir au Pérou.

Pour comprendre l'avis du Tribunal de l'INDECOPI, sa décision a été divisée en deux parties, d'une part, les faits de l'affaire et d'autre part, l'analyse de l'intérêt à agir par l'autorité péruvienne.

#### 1. Les faits de l'affaire

La société Vestidos S.A. fait opposition andine sur la base de sa marque **M & C** (verbale) enregistrée en Équateur pour distinguer des vêtements, chaussures, chapellerie, en classe 25<sup>546</sup>.

L'opposition andine s'adresse à l'encontre de la demande de marque péruvienne **M & C** (semi-figurative) déposée par la société Bamus S.A.C. pour identifier d'articles vestimentaires et chaussures, en classe 25. Cette demande de marque a été reproduite ci-après à titre informatif<sup>547</sup> :

---

<sup>544</sup>Gustavo Arturo León y León Durán, « *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina* », Thomson Reuters 2017, pp. 331-340.

<sup>545</sup>« Résolution n° 1443-2013/TPI-INDECOPI », décision du 13 mai 2013 rendue par le Tribunal de l'INDECOPI. J'ai conservé une version PDF (Annexe 132).

<sup>546</sup>*Ibid.*

<sup>547</sup>*Ibid.*

*m&c*

Concomitamment à son opposition andine et afin d'accréditer son intérêt à agir, l'opposante dépose une demande de marque semi-figurative **M & C**, sans revendiquer les couleurs pour distinguer des vêtements, chaussures, chapellerie, en classe 25. Ladite demande de marque a été reproduite ci-dessous à titre informatif :



## 2. L'analyse de l'intérêt à agir

Lors de l'analyse de l'intérêt à agir, le Tribunal de l'INDECOPI applique l'article 147 de la Décision andine n° 486 de la manière suivante :

Marque équatorienne invoquée dans l'opposition	Demande de marque déposée pour justifier l'intérêt réel
<b>M &amp; C</b>	 (sans revendiquer les couleurs)

Le Tribunal de l'INDECOPI déclare que l'opposante n'est pas légitimée pour présenter l'opposition andine sur la base de sa marque enregistrée en Équateur étant donné que celle-ci diffère de celle qui a été déposée au Pérou. En effet, cette dernière présente des éléments figuratifs alors que la marque enregistrée est un signe verbal<sup>548</sup>.

C'est ainsi que le Tribunal de l'INDECOPI décide de rejeter l'opposition andine et ne procédera pas à évaluer l'existence ou non d'un risque de confusion entre la marque enregistrée en Équateur et la demande de marque déposée par la société péruvienne Bamus S.A.C.<sup>549</sup>

La décision de l'INDECOPI diverge de l'interprétation du Tribunal andin car l'autorité péruvienne exige que la demande de marque déposée pour justifier l'intérêt à agir soit identique à la marque invoquée dans l'opposition andine. Ce même raisonnement a été retenu dans une autre opposition andine qui a eu lieu au Pérou.

<sup>548</sup>*Ibid.*

<sup>549</sup>*Ibid.*

## B. L'affaire DOLFLASH

C'est la décision n° 0746-2013/TPI-INDECOPI<sup>550</sup>, aux termes de laquelle le Tribunal de l'INDECOPI déclare la non-recevabilité de l'opposition andine par faute de l'accréditation de l'intérêt à agir au Pérou. Pour comprendre l'avis du Tribunal de l'INDECOPI, son jugement a été divisé en deux parties, d'une part, les faits qui ont donné lieu à l'affaire et d'autre part, l'analyse de l'intérêt à agir par l'autorité péruvienne.

### 1. Les faits de l'affaire

La demande de marque opposée consiste en la marque verbale **DOLFLASH** déposée par la société péruvienne Drogueria E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C. pour identifier les produits pharmaceutiques de la classe 5<sup>551</sup>.

La société colombienne Tecnoquímicas S.A. s'oppose à son enregistrement sur la base de sa marque verbale **DOLFLASH** enregistrée en Colombie pour distinguer des produits de la classe 5, tels que les produits pharmaceutiques<sup>552</sup>.

Pour accréditer son intérêt à agir, l'opposante dépose la demande de marque semi-figurative **DOLFLASH** pour identifier des produits de classe 5, tels que les produits pharmaceutiques. Ladite demande de marque a été reproduite ci-après à titre informatif<sup>553</sup> :



### 2. L'analyse de l'intérêt à agir

Lors de l'analyse de l'intérêt à agir, le Tribunal de l'INDECOPI applique toujours l'article 147 de la Décision andine n° 486 :

Marque colombienne invoquée dans l'opposition	Demande de marque déposée pour justifier l'intérêt réel
<b>DOLFLASH</b>	

<sup>550</sup> « Résolution n° 0746-2013/TPI-INDECOPI », décision du 7 mars 2013 rendue par le Tribunal de l'INDECOPI. J'ai conservé une version PDF (Annexe 133).

<sup>551</sup> *Ibid.*

<sup>552</sup> *Ibid.*

<sup>553</sup> *Ibid.*

Le Tribunal de l'INDECOPI déclare donc que l'opposante n'est pas légitimée pour présenter l'opposition andine sur la base de sa marque enregistrée en Colombie étant donné que celle-ci diffère de celle qui a été déposée au Pérou. En effet, cette dernière présente des éléments figuratifs alors que la marque enregistrée est un signe verbal<sup>554</sup>.

C'est ainsi que le Tribunal de l'INDECOPI décide aussi de rejeter l'opposition andine et ne procédera pas à évaluer l'existence ou non d'un risque de confusion entre la marque enregistrée en Colombie et la demande de marque déposée par la société péruvienne Drogueria E.S.C. Pharmed Corporation S.A.C.<sup>555</sup>.

Cette deuxième affaire confirme le fait que l'INDECOPI exige toujours que le dépôt et le droit invoqué dans l'opposition partagent le même signe pour que l'intérêt à agir soit accepté et l'opposition andine soit recevable.

Toutefois, à notre avis, la demande de marque déposée pour justifier l'intérêt à agir présente des nouveaux éléments, lesquels donnent une impression d'ensemble différente à celle aperçue au sein de la marque invoquée dans l'opposition. En conséquence, l'INDECOPI suit d'une certaine manière ce qui a été établi par le Tribunal andin.

La même logique a été observée lors d'une autre affaire concernant, cette fois-ci, les couleurs présentes au sein des signes appartenant à l'opposant.

### C. L'affaire *PREMAX*

Nous citons la décision n° 3661-2013/TPI-INDECOPI<sup>556</sup>, aux termes de laquelle le Tribunal de l'INDECOPI déclare la non-recevabilité de l'opposition andine par faute de l'accréditation de l'intérêt à agir au Pérou. Pour comprendre l'avis du Tribunal de l'INDECOPI, son avis a été divisé en deux parties, d'une part, les faits de l'affaire et d'autre part, l'analyse de l'intérêt à agir par l'autorité péruvienne.

#### 1. Les faits de l'affaire

La demande de marque attaquée consiste en une marque semi-figurative **PREMAX PROTECTOR** (avec la revendication des couleurs bleue et noire), déposée par la société argentine Rizobacter Argentina S.A. pour identifier les produits de la classe 1, tels que produits chimiques destinés à l'industrie, science, photographie, agriculture, horticulture et sylviculture. Ladite demande de marque a été reproduite ci-dessous à titre informatif<sup>557</sup>:



**Premax**  
Protector

---

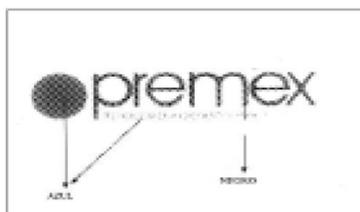
<sup>554</sup>*Ibid.*

<sup>555</sup>*Ibid.*

<sup>556</sup>« Résolution n° 3661-2013/TPI-INDECOPI », décision du 25 octobre 2013 rendue par le Tribunal de l'INDECOPI. J'ai conservé une version PDF (Annexe 134).

<sup>557</sup>*Ibid.*

La société colombienne Premex S.A. s’oppose à son enregistrement sur la base de sa marque semi-figurative **PREMEX** enregistrée en Colombie pour distinguer des produits de la classe 1, tels que les produits chimiques destinés à l’industrie, science, photographie, horticulture et sylviculture. Ledit enregistrement a été reproduit ci-dessous à titre informatif <sup>558</sup>:

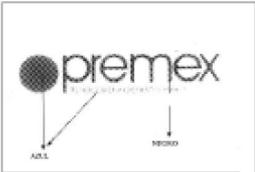


Pour accréditer son intérêt à agir, l’opposant dépose la demande de marque semi-figurative **PREMEX** pour identifier des produits de classe 1, tels que les produits chimiques destinés à l’industrie, science, photographie, horticulture et sylviculture. Ladite demande de marque a été reproduite ci-dessous à titre informatif <sup>559</sup>:



## 2. L’analyse de l’intérêt à agir

Lors de l’analyse de l’intérêt à agir, le Tribunal de l’INDECOPI applique, comme d’habitude, l’article 147 de la Décision andine n° 486 :

Marque colombienne invoquée dans l’opposition	Demande de marque déposée pour justifier l’intérêt réel
	

Le Tribunal de l’INDECOPI déclare que l’opposante n’est pas légitimée pour présenter l’opposition andine sur la base de sa marque enregistrée en Colombie étant donné que celle-ci diffère de celui qui a été déposé au Pérou <sup>560</sup>.

<sup>558</sup>*Ibid.*

<sup>559</sup>*Ibid.*

<sup>560</sup>*Ibid.*

Selon l'autorité nationale, l'opposant n'a pas revendiqué les couleurs bleue et noire dans cette nouvelle demande de marque péruvienne alors que ces deux couleurs ont été revendiquées dans la marque enregistrée en Colombie.

Ceci peut impliquer que l'opposant puisse utiliser des différentes combinaisons de couleurs sans aucune limitation et sa demande de marque péruvienne porte sur une protection plus large que celle attachée à sa marque enregistrée en Colombie<sup>561</sup>.

C'est ainsi que le Tribunal de l'INDECOPI décide également de rejeter l'opposition andine et ne procédera pas à évaluer l'existence ou non d'un risque de confusion entre la marque enregistrée en Colombie et la demande de marque déposée par la société argentine Rizobacter Argentina S.A.<sup>562</sup>.

À notre avis, l'INDECOPI a respecté l'interprétation du Tribunal andin. La demande de marque déposée pour accrédi ter l'intérêt à agir ne contient pas tous les éléments importants qui sont présents dans la marque invoquée. En effet, la demande de marque déposée au Pérou a négligé la protection accordée aux couleurs de la marque enregistrée en Colombie.

En résumé, l'identité entre la marque base de l'opposition et la demande de marque déposée pour justifier l'intérêt à agir demeure donc une condition importante et non négligeable si l'opposant souhaite que sa procédure puisse suivre son cours.

Les produits et/ou services concernés par l'intérêt réel de l'opposant andin nous amené à la deuxième interrogation.

## § 2 *La demande de marque doit ou non viser les mêmes produits et/ou services couverts par la marque invoquée*

Il s'agit de répondre à la question suivante : *Est-ce que la demande de marque pour accrédi ter l'intérêt à agir sur le marché doit identifier les mêmes produits et/ou services qui sont couverts par la marque invoquée dans l'opposition andine ?*

Pour y répondre, il faudra rappeler la Décision andine n° 486 et la décision rendue par l'INDECOPI à cet égard.

### *I. La Décision andine n° 486*

De l'article 147 de la Décision andine n° 486, il faut retenir que l'intérêt à agir doit porter sur une demande de marque qui identifie les mêmes produits et/ou services couverts par la marque base de l'opposition andine.

Toutefois, s'il existe une différence entre le libellé demandé par la nouvelle demande de marque de l'opposant et celui qui est protégé par sa marque enregistrée quel que soit le pays membre de la CAN, l'autorité nationale ne peut pas rejeter l'opposition andine.

---

<sup>561</sup>*Ibid.*

<sup>562</sup>*Ibid.*

Dans ces circonstances, l'autorité nationale tiendra compte uniquement des produits et/ou services qui coïncident avec ceux couverts par la marque base de l'opposition.

Pour confirmer cet avis, la jurisprudence citée par le spécialiste en droit des marques, Gustavo Arturo León y León Durán, dans son livre « *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina* » mérite être rappelée<sup>563</sup>.

## II. L'affaire FRICA

C'est la décision n° 3172-2013/TPI-INDECOPI<sup>564</sup>, aux termes de laquelle le Tribunal de l'INDECOPI déclare la recevabilité de l'opposition andine malgré la différence entre produits des marques invoquées dans l'opposition et ceux identifiés par les demandes de marques accordant l'intérêt à agir de l'opposant.

Pour comprendre le jugement du Tribunal de l'INDECOPI, la décision doit être développée en deux parties, d'abord, les faits qui ont donné lieu à l'affaire devant l'autorité péruvienne, et ensuite, l'analyse des produits et/ou services concernés par les signes en question.

### A. Les faits de l'affaire

Le Monsieur Carlos Gabriel Yuen Cilloniz (Pérou) demande l'enregistrement de la marque verbale **FRICA** pour identifier des produits de la classe 29, tels que les fruits, légumes, confitures, produits laitiers<sup>565</sup>.

Cependant, la société vénézuélienne Industria Lactea Venezolana C.A. (Indulac) s'oppose

sur la base de ses deux marques colombiennes<sup>566</sup>, la marque  enregistrée pour distinguer les boissons non alcoolisées et les jus de fruits, en classe 32 et la marque verbale **FRICA** enregistrée pour distinguer les boissons non alcoolisées et les jus de fruits, en classe 32.

Pour accréditer son intérêt à agir, l'opposante dépose au Pérou deux marques, à savoir la

marque  et la marque verbale **FRICA**, pour identifier les bières ; les eaux minérales et gazeuses, et d'autres boissons non alcoolisées ; les boissons et les jus de fruits ; les sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, relevant de la classe 32<sup>567</sup>.

---

<sup>563</sup>Gustavo Arturo León y León Durán, « *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina* », *op. cit.*, note 512.

<sup>564</sup>« Résolution n° 3172-2013/TPI-INDECOPI », décision du 17 septembre 2013 rendue par le Tribunal de l'INDECOPI. J'ai conservé une version PDF (Annexe 135).

<sup>565</sup>*Ibid.*

<sup>566</sup>*Ibid.*

<sup>567</sup>*Ibid.*

## B. L'analyse des produits et/ou services

Les items concernés par l'intérêt à agir et par la marque base d'opposition sont :

Items couverts par les marques colombiennes invoquées dans l'opposition	Items identifiés par les demandes de marques déposées au Pérou pour justifier l'intérêt à agir
 et <b>FRICA</b> couvrent les boissons non alcoolisées et jus de fruits, en classe 32.	 et <b>FRICA</b> identifient bières ; eaux minérales et gazeuses, et d'autres boissons non alcoolisées ; boissons et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons, en classe 32.

Étant donné que les produits couverts par les marques enregistrées en Colombie ne sont pas les mêmes produits pour lesquels les demandes de marques péruviennes ont été appliquées, l'autorité nationale tiendra compte uniquement les produits qui concordent<sup>568</sup>. En l'espèce, les produits à prendre en compte sont les boissons non alcoolisées et les jus des fruits de la classe 32<sup>569</sup>.

En conséquence, l'autorité nationale déclare que l'opposante est légitimée pour s'opposer sur la base de ses marques colombiennes et à l'égard des boissons non alcoolisées et jus des fruits, relevant de la classe 32<sup>570</sup>.

Il est donc probable que l'autorité péruvienne donne suite à une opposition andine si la marque base de l'opposition et la demande de marque accréditant l'intérêt à agir partagent au moins un seul même produit et/ou service. La prochaine question à aborder concerne l'opportunité pour justifier l'intérêt réel.

### § 3 L'opportunité pour accréditer l'intérêt à agir

Il s'agit de répondre à la question suivante : *Quand le document qui accrédite l'intérêt à agir doit être présenté auprès de l'Office national concerné ?* Pour y répondre, il convient de faire appel à la jurisprudence andine et à la décision rendue par l'INDECOPI à cet égard.

#### I. La jurisprudence andine

Dans sa décision n° 22-IP-2011<sup>571</sup> - portant sur l'interprétation de l'alinéa i) de l'article 135, de l'article 134, les alinéas e) et l) de l'article 135 ainsi que des articles 147, 222 et 223 de la Décision andine n° 486 - le Tribunal de Justice de la CAN (TJCA) établit que l'opposition

<sup>568</sup>*Ibid.*

<sup>569</sup>*Ibid.*

<sup>570</sup>*Ibid.*

<sup>571</sup>« *Proceso n° 22-IP-2011* », décision rendue le 22 juin 2011 par le TJCA dans l'affaire portant sur la marque semi-figurative *WALITALY*. J'ai conservé une version PDF (Annexe 136).

andine et le document qui accrédite l'intérêt à agir doivent être déposés par l'opposant *simultanément*, même s'il s'agit des deux procédures différentes.

Le spécialiste en droit des marques, Gustavo Arturo León y León Durán, dans son livre « *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina* » rappelle la précision faite par la jurisprudence de la CAN en précisant qu'en principe, l'opposant présente une copie de sa demande de marque nationale dûment tamponnée par l'autorité nationale afin de prouver l'intérêt à agir de son opposition andine<sup>572</sup>.

Cela étant, des irrégularités peuvent être relevées au cours de la procédure d'opposition andine. À cet égard, il convient de reprendre la jurisprudence péruvienne citée par le spécialiste Gustavo Arturo León y León Durán<sup>573</sup> pour effectuer une nouvelle analyse.

## II. L'affaire ARANGO

Il s'agit de la décision n° 0345-2013/TPI-INDECOPI, aux termes de laquelle le Tribunal de l'INDECOPI<sup>574</sup> doit décider sur la recevabilité d'une opposition andine à cause d'une irrégularité soulevée par le déposant et par la première instance. Pour comprendre le jugement du Tribunal de l'INDECOPI, l'affaire doit être prise par trois points de vue. Il est nécessaire d'abord d'identifier les faits qui ont donné lieu au problème, ensuite, les arguments de la Directions des Signes distinctifs doivent aussi être identifiés, et enfin, il convient d'expliquer la façon dont le Tribunal de l'INDECOPI a statué sur cette affaire.

### A. Les faits de l'affaire

Le 21 décembre 2010, le péruvien Raúl Chocca Arango demande l'enregistrement de la

  
marque **ARANGO** (avec la revendication des couleurs noire et blanche) pour identifier les produits de classe 25<sup>575</sup>.

Le 2 mars 2011, la péruvienne Adriana María Arango Vásquez s'oppose sur la base de sa

  
marque colombienne **ADRIANA ARANGO** *Rapa de dormir* enregistrée en classe 25<sup>576</sup>.

Pour accrédi-ter son intérêt à agir, elle dépose au Pérou une demande de marque portant sur le même signe et présente une copie dudit dépôt péruvien attestant le numéro demande qui lui a été attribué<sup>577</sup>.

<sup>572</sup>Gustavo Arturo León y León Durán, « *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina* », *op. cit.*, note 512.

<sup>573</sup>*Ibid.*

<sup>574</sup>« Résolution n° 0345-2013/TPI-INDECOPI », décision du 30 janvier 2013 rendue par le Tribunal de l'INDECOPI. J'ai conservé une version PDF (Annexe 137).

<sup>575</sup>*Ibid.*

<sup>576</sup>*Ibid.*

<sup>577</sup>*Ibid.*

Dans sa notification officielle du 3 mars 2011, la première instance de l'INDECOPI déclare la recevabilité de l'opposition andine parce que l'intérêt à agir a bien été accrédité, et notifie ladite opposition au déposant<sup>578</sup>. Mais, celui-ci conteste l'opposition indiquant que la demande de marque visant à justifier l'intérêt à agir de l'opposante a été présentée hors délai<sup>579</sup>.

### *B. L'argumentation de la Direction des signes distinctifs*

La date du dépôt du document accréditant l'intérêt à agir étant contestée, la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI doit vérifier si la preuve de l'intérêt à agir a bien été présentée dans le délai imparti, lequel est le même délai de 30 jours imposé aux éventuelles oppositions.

Dans sa notification officielle du 16 novembre 2011, la première instance revient dans sa décision. Elle déclare donc que l'opposition andine est non recevable et que toute pièce survenue à la suite de cette opposition n'a pas eu lieu.<sup>580</sup>

L'opposante sollicite la nullité de ladite notification officielle et le dossier en cause est attribué au Tribunal de l'INDECOPI pour qu'il puisse déterminer si l'opposition andine est ou non recevable et s'il y a eu de vice de nullité au cours de ladite procédure<sup>581</sup>.

### *C. La décision du Tribunal de l'INDECOPI*

Les délais à respecter dans les différentes procédures suivies dans les instituts de propriété industrielle (le SENAPI, le SIC, le SENADI et l'INDECOPI), sont établis par les normes nationales du pays membre concerné.

Appliquant ce principe, le Tribunal de l'INDECOPI fait appel à la norme nationale et non à la Décision andine n° 486, pour préciser les délais impartis pour surmonter quelque irrégularité, plus particulièrement, s'il y a un défaut lors de la présentation de la demande de marque visant à justifier l'intérêt à agir d'une opposition andine<sup>582</sup>.

Sur ce point spécifique, la Décision andine n° 486 prévoit que la demande de marque visant à justifier l'intérêt à agir doit être déposée au même moment où l'opposition andine a été introduite.

Si l'opposant n'a pas présenté ladite demande de marque à ce moment précis, la norme péruvienne (à savoir, l'article 125.1 de la Loi 27444) impose un délai de deux jours ouvrables

---

<sup>578</sup>*Ibid.*

<sup>579</sup>*Ibid.*

<sup>580</sup>*Ibid.*

<sup>581</sup>*Ibid.*

<sup>582</sup>*Ibid.*

pour le faire<sup>583</sup>. En l'espèce, l'opposant n'a pas présenté sa demande de marque péruvienne lors de son opposition du 2 mars 2011<sup>584</sup>.

Cependant, la Direction des signes distinctifs n'a pas demandé à l'opposant de surmonter cette irrégularité en vertu de l'article 125.1 de la Loi 27444. Elle a simplement déclaré que ladite opposition n'a pas été présentée et que toute pièce survenue à la suite de cette opposition n'a pas eu lieu<sup>585</sup>.

Compte tenu de ce fait et la non-application de l'article 125.1 de la Loi 27444, le Tribunal de l'INDECOPI doit déclarer la notification du 16 novembre 2011 comme nulle et la première instance doit donner suite à l'opposition andine<sup>586</sup>.

Pour éviter tout retard et toute irrégularité dans la procédure d'opposition, l'opposant doit fournir la copie de sa demande de marque le même jour où son opposition andine a été présentée, peu importe si la norme nationale lui donne un délai pour qu'il puisse le faire.

En résumé, il faut préciser que l'avenir de la demande de marque déposée par l'opposant pour justifier son intérêt à agir n'a aucune influence sur la décision à rendre sur l'opposition andine étant donné que la Décision andine n° 486 exige uniquement le dépôt de ladite demande et non son enregistrement dans le pays membre concerné.

Comme il a été observé, la base d'une opposition andine peut constituer une marque enregistrée ou une demande de marque déposée quel que soit le pays membre de la CAN et pour que cette action soit recevable par les autorités nationales des pays andins, l'opposant est tenu d'accréditer son intérêt réel pour le marché du pays andin où il a présenté son opposition andine.

Son intérêt réel résulte être l'intention de l'opposant de faire usage de sa marque (base de son opposition) dans le marché du pays andin où il s'oppose. Tel intérêt réel est donc un intérêt à agir que le titulaire d'une marque détient pour la défendre face une nouvelle demande de marque similaire à la sienne.

L'intérêt à agir trouve son fondement légal à l'article 147 de la Décision andine n° 486, ladite norme exige que l'opposant dépose la même marque base de son opposition dans le pays andin où il a exercé son droit de s'opposer. L'intérêt à agir est en fait réel car l'opposant doit accréditer qu'il s'intéresse au marché du pays andin ciblé par son opposition andine et qu'il a l'intention d'utiliser la même marque invoquée dans son opposition.

En vue d'accréditer son intérêt à agir, l'opposant dispose d'un délai de trente jours comptés à partir de la date de publication du dépôt contesté par son opposition. Deux procédures se dérouleront en conséquence au même temps, d'une part, une procédure d'opposition et d'autre part, une procédure d'enregistrement.

---

<sup>583</sup>*Ibid.*

<sup>584</sup>*Ibid.*

<sup>585</sup>*Ibid.*

<sup>586</sup>*Ibid.*

Les conditions de recevabilité de l'intérêt à agir ont été bien identifiées dans les affaires gérées par l'INDECOPI (les cas concernant les marques M&C, DOLFLASH, PREMAX, FRICA et ARANGO). La première exigence prévoit que l'opposant andin dépose une marque identique à celle qui constitue la base de son opposition, la seconde condition établit que cette nouvelle demande de marque vise également les mêmes produits et services couverts par la marque invoquée dans l'opposition, et enfin, le troisième principe exige que l'opposant fournisse la copie de sa demande de marque le même jour où son opposition a été déposée (peu importe si la norme nationale lui donne un délai pour qu'il puisse le faire) ; ceci est pour éviter tout retard et toute irrégularité dans la procédure d'opposition.

Nous aborderons par la suite une autre figure qui est souvent perçue par l'autorité nationale dans le cadre d'une opposition, il s'agit des oppositions hâtives/inconsidérées/téméraires.

### **Chapitre III : Les « oppositions téméraires (*oposiciones temerarias*) »**

Pour souci de traduction de l'expression espagnole « *OPOSICION TEMERARIA* », le mot français « opposition téméraire » a été choisi pour l'identifier. Ces oppositions qui peuvent aussi être appelées hâtives ou inconsidérées, sont sanctionnées par les Offices nationaux de Signes Distinctifs des pays membres de la CAN.

À cet égard, la décision n° 0944-2019/TPI-INDECOPI rendue le 30 mai 2019 par le Tribunal de l'INDECOPI<sup>587</sup> a été déployée pour expliquer sa définition et ses caractéristiques ainsi que pour étaler les sanctions imposées à son encontre dans les pays andins.

#### ***Section I – La définition de l'opposition téméraire***

Aucune définition n'a été donnée par la Décision andine n° 486 ni par la jurisprudence andine. Cependant, la Décision andine n° 486 affirme que l'opposition téméraire doit être sanctionnée. Il s'agit donc d'un type d'opposition très particulière dont la régulation se trouve au niveau national. En absence d'une définition par la norme andine, l'autorité nationale peut définir l'opposition téméraire dans sa jurisprudence nationale.

L'INDECOPI la définit comme l'opposition qui est basée sur des arguments dont la seule finalité est d'entraver et de prolonger inutilement la procédure. C'est un comportement délibérément malveillant qui doit être analysé dans chaque cas spécifique. L'opposition téméraire repose sur la mauvaise foi de celui qui la présente auprès des Office national du pays andin concerné.

---

<sup>587</sup>« Résolution n° 0944-2019/TPI-INDECOPI », décision du 30 mai 2019 rendue par le Tribunal de l'INDECOPI. J'ai conservé une version PDF (Annexe 138).

La définition procurée par l'INDECOPI est aussi applicable pour les autres pays andins. Partant, nous détaillerons les caractéristiques d'une opposition téméraire à l'aide la jurisprudence péruvienne.

## *Section II - Les caractéristiques de l'opposition téméraire*

Citant Devis Echandía, le Tribunal de l'INDECOPI annonce trois caractéristiques de l'opposition téméraire. D'abord, cette opposition constitue en un abus de droit et une insouciance, ensuite, son utilisation est intentionnellement malveillante, et enfin, sa malveillance dépend de chaque affaire.

### *§ 1 L'abus de droit est une insouciance*

L'opposition téméraire est surtout un abus du droit à plaider et constitue une insouciance face à un conflit considéré perdu. L'opposant est donc conscient de l'échec s'il continue avec ce type d'opposition.

Cela étant, l'opposant trouve des sérieuses raisons pour relancer cette opposition désobligeante. Le fait de présenter une opposition sans aucune probabilité de succès matérialise une intention malveillante.

### *§ 2 L'utilisation est intentionnellement malveillante*

L'objectif de la procédure d'opposition qui est légalement prévu par les lois cherche la reconnaissance et l'effectivité de la défense des droits. Étant conscient de cette finalité, l'intention de l'opposant téméraire répond à une utilisation anormale, malveillante, imprudente, non conductrice ou excessive de la procédure d'opposition.

Vu que l'opposition téméraire est impulsée par l'intention de nuire, l'administration nationale des pays andins doit vérifier méticuleusement chaque affaire.

### *§ 3 La malveillance dépend de chaque affaire*

La qualification de la malveillance doit être examinée minutieusement par l'autorité nationale concernée dans chaque affaire spécifique. À cet égard, le Tribunal de l'INDECOPI, citant Devis Echandía, précise que les devoirs des parties d'une procédure sont d'agir avec loyauté et bonne foi dans la procédure et de procéder sans témérité dans la formulation d'une réclamation ou de moyens de défense ainsi que dans la présentation des recours, incidents ou d'autres demandes.

Le Tribunal de l'INDECOPI précise que la violation du devoir d'agir de bonne foi dans la procédure est punie par des sanctions pénales. Ces sanctions sont applicables en cas de dommages, collusion, fausses accusations et dissimulations.

Il est possible d'une imposition de la responsabilité patrimoniale pour les dommages et préjudices causés. La violation du devoir d'agir sans témérité est punie par l'imposition de ladite responsabilité patrimoniale.

### *Section III - Les sanctions d'une opposition téméraire*

Tous les instituts de propriété industrielle des pays membres de la CAN (le SENAPI, le SIC, le SENADI et l'INDECOPI) sanctionnent les personnes qui présentent des oppositions téméraires.

Cela est possible grâce aux articles 42 et 146 de la Décision andine n° 486, qui établissent que les personnes présentant des oppositions téméraires peuvent être sanctionnées si la norme nationale le prévoit.

Par exemple, la norme nationale du Pérou (l'article 55 du décret législatif n° 1075) établit que les personnes qui présentent des oppositions téméraires seront punies d'une amende pouvant aller jusqu'à cinquante UIT (il s'agit de la *Unidad impositiva tributaria* qui en français veut dire « Unité d'imposition fiscale »).

L'opposition téméraire dont la définition n'existe pas dans la norme andine, a été mise en évidence par les autorités et législations nationales des pays andins. Trois indices sont soulignés pour identifier qu'une opposition téméraire a été effectivement déposée dans un pays andin précis.

L'opposition téméraire constitue en réalité l'abus de droit de s'opposer car l'opposant connaît déjà que ses chances de gagner sont nulles. Il s'agit de l'utilisation anormale, malveillante, imprudente, non conductrice ou excessive de la procédure d'opposition. Dans ces circonstances, l'autorité nationale peut déjà détecter la malveillance de l'opposant, lequel désobéit à son devoir d'agir de bonne foi dans la procédure d'enregistrement.

Malgré l'absence d'une définition dans la Décision andine n° 486, cette norme dans ses articles 42 et 146 appelle aux pays andins de sanctionner ce type d'opposition. Les législations nationales des pays andins sanctionnent l'opposant avec une punition pécuniaire.

En conclusion, les oppositions téméraires, inconsidérées ou bien hâtives sont souvent présentées pour entraver et prolonger l'enregistrement d'une marque et l'autorité nationale des pays andins doit examiner surtout le comportement et l'intention de celui qui la présente pour pouvoir le sanctionner.

À l'égard de l'opposant national ou andin, l'opposant de l'Union européenne demeure plus cauteleux car les règles de la procédure d'opposition auprès de l'EUIPO ne sont pas très évidentes. Pour vérifier ce point-là, nous donnerons un aperçu de l'opposition de l'UE.

## Chapitre IV : L'opposition auprès de l'EUIPO

Tout ressortissant de l'Union européenne (UE) détient le droit de s'opposer à l'enregistrement d'une demande de marque de l'Union européenne (DMUE), s'il considère que celle-ci porte atteinte à ses droits de propriété industrielle. Le délai imparti pour faire valoir ce droit est de trois mois à compter de la date de publication de la DMUE dans la partie A du Bulletin des marques de l'Union européenne, laquelle est accessible au public général sur le site Web officiel de l'EUIPO.

Toutefois, les délais, étapes et particularités qui sont propres à l'opposition de l'UE et le fait que l'EUIPO n'est pas tenu d'avertir des éventuelles irrégularités, demandent que l'opposant (ou son mandataire) soit plus cauteleux, averti et prévoyant tout au long de la procédure afin d'éviter une erreur susceptible de porter préjudice à son droit de s'opposer.

L'aspect formel de la procédure d'opposition sera traité sous trois points de vue. D'abord, il sera à identifier les choix offerts à l'opposant de l'UE, ensuite, il faudra bien connaître les conditions de recevabilité de cette action, et enfin, il conviendra de ne pas négliger les délais rattachés à la procédure d'opposition devant l'EUIPO car pour certains, il n'y a pas de prorogation de délais.

### *Section I – Les choix offerts à l'opposant*

En principe, l'EUIPO prévoit le dépôt électronique d'une opposition et demande qu'une des deux langues choisies pour la procédure soit l'une des cinq langues de l'Office, notamment l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien. En fonction de la complexité et de la nature des résultats recherchés, l'opposant de l'UE a deux façons de s'opposer. Il peut, dans le délai imparti, déposer une opposition formelle ou une opposition motivée.

#### *§ 1 L'opposition formelle*

L'opposant peut déposer sur le site Web officiel de l'EUIPO une « opposition formelle » destinée à être complétée plus tard. Pour cela, l'opposant doit bien préciser que la motivation de son opposition suivra.

Dans le formulaire électronique d'opposition, il suffit de renseigner certaines informations essentielles pour que l'opposition soit considérée recevable par l'EUIPO. L'opposition formelle doit contenir les informations telles que les coordonnées de l'opposant, la marque ou les marques sur lesquelles l'opposition sera basée, la demande de marque et les produits/services qui seront visés par l'opposition, l'article du Règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE) sur lequel l'opposition est fondée, ainsi que le paiement de la taxe officielle requise.

La présentation d'une opposition formelle donne à l'opposant un temps de réflexion pour préparer son stratégie de défense. Pendant ce temps, l'opposant peut se rapprocher de la partie adverse en vue d'initier des négociations pour arriver un accord amiable. L'autre choix

ouvert à l'opposant résulte être plus complet car il présente une argumentation plus structurée.

## § 2 *L'opposition motivée*

Dans ce second choix, l'opposant décide de déposer « une opposition motivée » à l'encontre d'une DMUE. Cela veut dire qu'il remplira électroniquement l'acte d'opposition, mais il ajoutera sa motivation à ce formulaire. L'opposition motivée doit contenir, en plus de toutes les informations requises pour une opposition formelle, des arguments et/ou preuves visant à appuyer sa position et le risque de confusion invoqué.

Les oppositions formelles et motivées sont soumises à un examen de recevabilité de la part de l'EUIPO

### *Section II – Les conditions de recevabilité*

La recevabilité d'une opposition dans l'Union européenne (EU) dépend de certaines conditions absolues et relatives que l'opposant doit remplir au moment du dépôt de son action devant l'EUIPO.

#### § 1 *Les conditions absolues de recevabilité*

Les conditions absolues de recevabilité impliquent que l'opposition soit, tout d'abord, présentée au moyen d'un acte écrit ou *via* un formulaire électronique dans le délai imparti (trois mois comptés à partir de la date de publication de la DMUE). L'EUIPO exige que le paiement de la taxe requise et le remplissage de l'acte d'opposition soient réalisés dans le délai imparti, en cas de problème, l'opposant devra prouver le bon envoi de son opposition. Aussi, il est impératif que les traductions des pièces de l'opposition soient rédigées dans une langue de l'Office et dans un délai de deux mois.

En outre, il constitue un motif absolu de refus de l'acte d'opposition, le fait de ne pas identifier la marque sur laquelle l'opposition est basée et la demande marque contestée par l'action. La marque base de l'opposition sera une demande ou un enregistrement de la marque antérieure invoquée, une demande ou un enregistrement antérieur d'une marque renommée, une marque notoire antérieurement connue, une marque antérieure non enregistrée, un signe utilisé dans la vie des affaires, une appellation d'origine et/ou une indication géographique. Enfin, l'autre condition à ne pas manquer, consiste en l'indication des motifs de l'opposition et/ou des articles (contenus dans le RMUE) sur lesquels l'opposition est fondée.

Dès la réception de l'opposition, l'EUIPO envoie un récapitulatif à l'opposant, ce document constitue la preuve de son action et déclenche les délais propres de la procédure d'opposition. Des oppositions anticipées peuvent être formées devant l'EUIPO, celui-ci gardera telles oppositions en attente que le délai de trois mois soit déclenché.

## § 2 *Les conditions relatives de recevabilité*

Les conditions relatives sur la recevabilité d'une opposition concernent les dates du dépôt, de l'enregistrement ou de la priorité portant sur la marque antérieure invoquée ; la représentation de la marque antérieure ; l'indication des produits/services contre lesquels l'opposition s'adresse ; si c'est le cas, l'étendue de la renommée de la marque invoquée (la précision des États et produits/services impliqués) ; l'identification de l'opposant en ce qui concerne sa qualité d'agir ; si c'est le cas, la représentation légale de l'opposant ; ainsi que la signature qui donne foi du contenu de l'acte d'opposition déposée auprès de l'EUIPO.

Si l'opposant oublie l'une de ces conditions essentielles pour former une opposition, la législation de l'UE prévoit un délai de deux mois pour qu'il puisse surmonter l'irrégularité. Cependant, en vertu du principe d'impartialité, l'EUIPO n'envoie à l'opposant aucune notification ni communication à propos de l'irrégularité ou le non-paiement de la taxe d'opposition.

L'examen de recevabilité de l'opposition étant achevé, l'EUIPO notifie les délais de la procédure.

### *Section III – Les délais rattachés à la procédure*

Les délais appartenant exclusivement à la procédure d'opposition sont de caractère obligatoire car aucun recours n'est possible en cas d'oubli. Il y a quatre délais que l'opposant doit surveiller dans le cadre de cette action et ils concernent les phases de la réflexion, de la motivation, de la contradiction et de la clôture de l'opposition.

#### § 1 *Le délai de réflexion*

Pendant la période de réflexion, l'EUIPO encourage à négocier un accord à l'amiable avec la possibilité d'un remboursement de la taxe acquittée pour l'opposition. Ce moment s'appelle le « délai de réflexion » et dure deux mois comptés à partir de la date de notification de recevabilité de l'opposition. Tel délai de réflexion peut être prorogée une fois vingt-deux mois et durer au maximum vingt-quatre mois.

#### § 2 *Le délai de motivation*

Le délai de réflexion étant expiré, un délai de deux mois est imparti par l'EUIPO à l'opposant pour qu'il présente l'ensemble des preuves et des observations pour étayer son opposition. Ensuite, le déposant aura deux mois pour contester les arguments de l'opposition.

#### § 3 *La phase contradictoire*

Dans le cadre de « la phase contradictoire », deux actions sont offertes au déposant pour défendre sa demande de marque attaquée par l'opposition devant l'EUIPO.

## *I. La première action de défense*

La première action de défense consiste à demander de l'opposant qu'il prouve l'usage de sa marque invoquée dans l'opposition. En effet, si telle marque a été enregistrée depuis plus de cinq années, elle sera donc soumise automatiquement à l'obligation d'usage.

Dans ces circonstances, le déposant peut demander à l'opposant les preuves d'un usage effectif de sa marque. La demande de preuve d'usage cherche à démontrer que la marque invoquée dans l'opposition de l'UE n'est pas déchuë. Si l'opposant ne réussit pas à démontrer l'usage de sa marque, celle-ci sera considérée déchuë par l'EUIPO et la procédure sera classée comme étant dépourvue d'objet.

## *II. La seconde action de défense*

La seconde action de défense consiste à contester l'opposition sans demander aucune preuve d'usage à l'opposant. En effet, le déposant procède de cette manière parce qu'il a constaté que la marque invoquée dans l'opposition n'est pas soumise à l'obligation d'usage.

Dans ces circonstances, l'EUIPO notifie les allégations du déposant à l'opposant pour qu'il puisse présenter ses observations en réponse. À l'issue de ce dernier échange, l'opposition est normalement prête pour qu'une décision soit rendue.

Des nouvelles observations peuvent encore être formulées par les parties impliquées dans la procédure, sous condition d'une autorisation expresse de l'EUIPO au préalable.

### *§ 4 La procédure clôturée*

S'il n'y a pas plus des observations additionnelles, l'étape appelée « procédure clôturée » vient de débuter et l'EUIPO est en conséquence contraint de statuer sur le fond de l'opposition.

Toutefois, dans cette étape, l'EUIPO peut encourager l'opposant et le déposant à la conciliation. D'ailleurs, il se porte comme intermédiaire si les parties souhaitent parvenir à un accord.

Trois situations sont prévues dans « la clôture de la procédure », à savoir, la conciliation, la limitation/retrait express et inconditionnel des produits/services litigieux ainsi que le retrait de l'opposition. En ce qui concerne le retrait de l'opposition, il existe aussi trois moments dans la procédure pour que l'opposant puisse le demander.

Le premier moment est avant l'expiration du « délai de réflexion », dans ce cas-là, l'EUIPO ne rembourse pas la taxe d'opposition, ne donne pas décision sur les frais et communique les parties la clôture de la procédure.

Le deuxième moment se situe après le « délai de réflexion », dans ce cas-là, l'EUIPO ne rembourse pas la taxe d'opposition, se prononce sur les frais (sauf s'il y a un accord de frais) et communique les parties la clôture de la procédure.

Le troisième moment a lieu après qu'une décision ait été rendue, dans ce cas-là, l'EUIPO ne rembourse pas la taxe d'opposition, la décision rendue par l'EUIPO sur le fond et sur les frais est valable, et l'EUIPO communique les parties le retrait de l'opposition et la clôture de la procédure.

À l'égard de la procédure d'opposition gérée par les offices nationaux des pays andins, les étapes formelles décrites rapidement ci-dessus sont plus nombreuses que celles vues au sein de la CAN. Il existe le besoin de respecter chaque condition requise par la législation en vigueur de l'UE pour que la procédure d'opposition au sein de l'EUIPO se déroule sans contrariété.

Contrairement aux oppositions au sein de la CAN, l'EUIPO encourage les parties impliquées à la négociation car il prévoit tout au long de la procédure des étapes dédiées à la « réflexion ». Ces étapes sont absentes dans le cadre d'une opposition nationale ou andine. Cependant, une sollicitude d'une audience peut être accordée par les offices nationaux des pays andins en vue d'arriver à un accord entre l'opposant et le déposant.

La grande différence qui existe entre les oppositions gérées par les pays andins et l'opposition de l'UE est la figure de l'intérêt à agir (l'intérêt réel) requis dans le cadre d'une opposition andine.

Cette absence peut être justifiée par l'existence d'une marque commune pour les 27 États membres de l'UE, à savoir la MUE. En effet, l'opposant de l'UE n'est pas tenu de prouver son intérêt sur le marché de l'UE car il compte déjà d'un droit communautaire.

## Conclusion

---

La protection de droit des marques en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou a eu lieu grâce à la création en 1969 de la CAN, et parmi ses institutions, le Tribunal de Justice de la CAN (TJCA) a forgé une jurisprudence solide qui aide constamment à interpréter les différentes normes andines (ou Décisions andines) portant sur le droit des marques. Des questions préjudicielles ont été toujours posées par les autorités nationales des pays andins lorsqu'il fallait appliquer les normes andines de la propriété industrielle. Chaque fois que les Décisions andines n° 85 (en 1974), n° 311 (en 1991), n° 313 (en 1992), n° 344 (en 1994) et n° 486 (en 2000) se sont succédées, le TJCA a su établir des notions claires qui englobent la notion de la marque, le caractère distinctif, la possibilité de représentation graphique du signe et le risque de confusion.

Une procédure rapide a été proposée par la CAN pour enregistrer et protéger efficacement les marques boliviennes, colombiennes, équatoriennes et péruviennes ; ceci cherche le rapprochement des droits des marques de ces quatre pays andins. Mais, la procédure d'enregistrement fortement suggérée est menée soigneusement par chaque pays andin d'une manière autonome et indépendante. Les autorités nationales vérifient religieusement que toute nouvelle demande de protection remplisse les conditions essentielles de validité de la marque ainsi que les conditions formelles requises pour démarrer la procédure d'enregistrement au niveau national.

La notion de marque au sein de la CAN et dans chaque pays andin reste essentiellement la « même » puisque la jurisprudence et la norme andines sont souvent rappelées lors de l'examen de fond d'une nouvelle demande de marque nationale. Les problématiques relevées dans la jurisprudence andine et nationale des pays andins ainsi que les prérogatives consacrées dans la législation andine sont susceptibles d'inspirer l'EUIPO car elles montrent un nouveau regard au moment d'évaluer les conditions de validité d'une demande de protection. L'EUIPO pourrait prendre les différences existantes à l'égard de la gestion menée par les pays membres de la CAN pour trouver des moyens de rapprochement entre ses propres vingt-sept États membres.

Vu que la demande de marque nationale est unique et que le droit rattaché à sa protection se trouve en constante évolution, il est intéressant de s'apercevoir que les autorités nationales des pays andins appliquent une norme élaborée il y a vingt ans (la Décision andine n° 486 de 2000). La flexibilité et l'autonomie accordées aux pays membres de la CAN pour gérer la protection des marques rendent l'application de la Décision andine n° 486 toujours pertinente et d'actualité.

Les autorités nationales des pays andins appliquent et citent les dispositions de la Décision andine n° 486 et la jurisprudence du TJCA, dans leurs propres décisions rendues en matière de droit des marques. Le SENAPI en Bolivie respecte sa loi nationale du 15 janvier 1918 mais il n'oublie pas de reprendre la Décision andine n° 486 pour statuer sur des affaires de droits de marques. En Colombie, sa loi nationale, le décret 2591 de 2000, établit que la SIC doit appliquer la Décision andine n° 486 en matière de propriété industrielle. Le SENADI

en Équateur respecte sa loi nationale n° 83 RO/320 du 19 mai 1998 mais il tient à reprendre la Décision andine n° 486 pour juger les cas de droits de marques. Au Pérou, l'INDECOPI applique sa loi nationale, le décret législatif n° 1075 du 27 juin 2008, mais il approuve l'application de la Décision andine n° 486 pour les procédures de propriété industrielle.

La jurisprudence et la norme andines étant leurs repères par excellence, le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI définissent leur marque nationale en tant qu'un signe distinctif, licite et disponible. La marque nationale d'un pays andin étant définie de manière concise, des conditions absolues sont requises pour qu'une marque soit enregistrée au niveau national et puisse être ainsi protégée au sein de la CAN.

Les marques boliviennes, colombiennes, équatoriennes et péruviennes ainsi que les marques dans l'Union européenne (UE) doivent donc être distinctives et représentées graphiquement pour parvenir à leur enregistrement. Mais, la législation actuellement en vigueur dans l'UE (le RMUE) incorpore une troisième condition, laquelle stipule que l'objet de la demande d'une marque de l'Union européenne (DMUE) doit être un signe susceptible d'être perçu visuellement. La définition de la marque de l'Union européenne (MUE) est donc plus restreinte que celle donnée par les pays andins et la jurisprudence du TJCA. En outre, l'EUIPO et les pays membres de la CAN coïncident sur le fait que la notion de distinctivité est évolutive et que l'analyse du signe dépend des perceptions, connaissances et habitudes du public ciblé. De plus, les pays andins déterminent, selon leur propres critères, l'existence ou non du caractère distinctif au sein du signe déposé, exigence énoncée à l'alinéa b) de l'article 135 de la Décision andine n° 486.

Le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI exigent d'un signe une double capacité pour devenir une marque, une capacité distinctive intrinsèque et extrinsèque. La première étant l'aptitude à individualiser les produit/services dans le marché, et la seconde faisant référence au fait que le signe ne soit pas confondu avec d'autres signes déjà protégés dans un pays andin déterminé. La capacité distinctive doit être déterminée au regard des produits/services que le signe identifiera dans le marché. Cependant, la distinctivité ne se détermine pas de façon homogène pour tous les produits et services, celle-ci dépendra du public pertinent qui a été visé par la demande de protection.

Les autorités nationales des pays andins sont plus strictes que l'EUIPO au moment d'analyser le caractère descriptif d'une demande de marque. En fait, l'autorité colombienne ayant relevé six critères sur le caractère descriptif, elle étale chacun de ces aspects lorsqu'elle examine une nouvelle demande de marque. Ces autorités nationales reprennent et appliquent, selon leurs propres termes, l'article 135 de la Décision andine n° 486 ; norme qui énumère les signes susceptibles d'être refusés à l'enregistrement (les signes descriptifs, trompeurs, ceux consistant en formes usuelles) et qui traite le caractère distinctif acquis par l'usage.

En Bolivie, il s'avère que le SENAPI est très flexible quant à l'enregistrement de certains signes dont le caractère descriptif a été questionné. Cependant, en Équateur, les deux instances du SENADI sont souvent très sévères lors de déterminer le caractère descriptif du signe déposé et leurs décisions peuvent aussi être uniformes. C'est pareil en Colombie, la SIC dirige également un examen rigoureux et minutieux dans le traitement des motifs de refus énoncés à l'article 135 de la Décision andine n° 486. Dans ses jugements, la SIC relève

six types des signes descriptifs dont l'enregistrement sera refusé automatiquement, en raison de son caractère descriptif vis-à-vis du produit/service concerné :

- a) Le caractère descriptif en vertu de la qualité du produit/service,
- b) Le caractère descriptif en vertu de la quantité du produit/service,
- c) Le caractère descriptif en vertu de la finalité du produit/service,
- d) Le caractère descriptif en vertu de la valeur du produit/service,
- e) Le caractère descriptif en vertu de l'origine du produit/service,
- f) Le caractère descriptif en vertu des caractéristiques du produit/service.

L'exception à cette interdiction concerne les signes consistant en une couleur. La couleur isolée peut aspirer à son enregistrement à condition qu'elle soit limitée sans équivoque par une forme précise. Pour s'appuyer, la SIC fait appel à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne précisant que l'absence d'une forme délimitant empêche l'enregistrement du signe en cause. S'agissant des signes consistant en formes usuelles, la SIC établit que ce motif de refus s'applique aux signes tridimensionnels et que la seule « forme » susceptible d'être enregistrée est la forme arbitraire à l'égard des produits/services concernés.

Quant à la distinctivité acquise par l'usage au Pérou, l'INDECOPI applique le concept « *secondary meaning* » issue de l'affaire américaine « *dollar-a-day* ». En outre, l'INDECOPI donne des critères pour détecter le signe trompeur ; il faut que ce signe soit capable d'influencer le consommateur dans sa décision d'achat, et à cet égard, le pourcentage du public trompé (aspect quantitatif) et la valeur économique de l'information (aspect qualitatif) seront pris en compte dans l'analyse. L'intention du déposant est sans importance car il suffit qu'il y ait un manque de véracité sur l'information ou qu'il y ait un risque ou une aptitude de la tromperie. Enfin, la tromperie doit provenir de la marque et être évidente au moment de son dépôt. D'ailleurs, le fait d'indiquer des fausses caractéristiques et une origine géographique erronée, est susceptible de produire une tromperie.

Les autres exigences de fond, établies à l'article 135 de la Décision andine n° 486, reprises par les autorités nationales des pays andins, trouvent également leurs équivalents dans la législation de l'EUIPO. L'article 7 du RMUE empêche l'enregistrement des signes consistant en indications usuelles, formes usuelles, formes imposées par la nature, indications contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, indications trompeuses. En revanche, une différence est soulevée entre la CAN et l'EUIPO lors de l'analyse des exigences de fond, l'EUIPO prévoit une notification sur les motifs absolus de refus alors qu'au sein des pays membres de la CAN, une interdiction absolue entraîne le rejet direct de la demande de marque nationale mise en question.

Dans les pays andins, les marques traditionnelles (les marques verbales, figuratives et semi-figuratives) remplissent facilement la condition de représentation graphique, établie à l'article 134 de la Décision andine n° 486. Mais, les agents économiques utilisent actuellement de plus en plus des marques non traditionnelles pour attirer de clientèle. Les marques non traditionnelles qui requièrent d'un support particulier pour remplir la condition de représentation graphique sont les marques tridimensionnelles, sonores, gustatives, constituées d'une couleur, olfactives, tactiles ainsi que les marques

animées, les marques de position, les marques formées par hologrammes et les marques de gestes.

Actuellement, les pays andins acceptent l'enregistrement des marques tridimensionnelles (dont la représentation graphique consiste en des images montrant sous différentes angles et perspectives). Seules les marques sonores sont enregistrées en Colombie et au Pérou ; les autorités colombienne et péruvienne ont admis la note musicale, le pentagramme et le support électronique contenant la musique comme les moyens appropriés pour représenter graphiquement ces marques ; par rapport à l'Office péruvien, l'Office colombien a enregistré un grand nombre de marques sonores. Par contre, aucun moyen n'est l'idéal pour représenter graphiquement les marques gustatives et olfactives ; il n'existe donc aucun enregistrement de ce type de marques dans les pays andins. Il en va de même pour les marques constituées d'une seule couleur (au moins que la couleur soit délimitée par une forme spécifique).

L'enregistrement des marques tactiles est possible en Colombie et en Équateur, les autorités nationales ont effectivement accepté la même impression en relief d'une bouteille comme le moyen idéal pour représenter graphiquement la marque tactile. Concernant les marques de position et de gestes, la Colombie a pu fournir plusieurs exemples pour chacune de ces types de marques ; les exemples plus connus sont l'enregistrement de la marque de position « étiquette des jeans Levi's » et l'enregistrement sans précédents de la marque gestuelle « tout va bien » de Monsieur Pibe Valderrama.

Seul l'Office colombien détient plusieurs enregistrements qui attestent l'acceptation des marques animées au niveau national. Mais, s'agissant des marques hologrammes, la doctrine colombienne fait encore appel aux registres suisses pour illustrer ce type de marque. À ce jour, il n'existe aucun enregistrement des marques hologrammes dans les bases officielles des pays andins.

Par rapport aux pays andins, l'EUIPO accueille plus facilement les marques non traditionnelles. En effet, il a admis les notes musicales et les fichiers MP3 en tant que moyens de représentation graphique pour les marques sonores. Par ailleurs, le format de fichiers MP4 et JPEG ainsi qu'une description expliquant le mouvement ont été acceptés lors de l'enregistrement des marques animées. C'est pareil pour les marques constituées d'une seule couleur, les fichier JPEG servent à matérialiser la condition de représentation graphique requise pour ces marques.

Le fichier JPEG constitue par excellence le bon moyen pour représenter les marques de position mais il faut ajouter à ce moyen une description détaillant le positionnement de la marque en question. L'EUIPO accueille également les marques tridimensionnelles d'un espace à condition qu'elles soient représentées graphiquement par un dessin combinant des lignes, des contours et des formes. Par ailleurs, le fichier JPEG est accepté par l'EUIPO pour représenter aussi graphiquement les marques de motifs, et les fichiers MP4, quant à eux, sont admis pour remplir la condition de représentation graphique requise aux marques multimédia et hologrammes.

Il reste encore difficile de trouver le moyen idéal pour représenter les marques gustatives et olfactives auprès des pays andins et devant l'EUIPO. Contrairement aux autorités colombienne et équatorienne, la législation et la jurisprudence de l'EUIPO n'ont pas prévu, pour l'heure, l'enregistrement des marques tactiles ni gestuelles.

Les conditions absolues étant vues d'un point pratique, il ne faudra pas oublier les conditions relatives de validité d'une marque. Annoncées à l'article 136 de la Décision andine n° 486, les conditions relatives sont strictement liées aux droits détenus par des tiers. Ayant vérifié minutieusement les conditions absolues, les autorités nationales des pays andins soumettent chaque nouvelle demande de marque à un examen comparatif afin d'écartier tout risque de confusion ou d'association avec les droits déjà protégés au sein de la CAN. Ces autorités nationales interdisent l'enregistrement de la demande de marque si son enregistrement est susceptible de déclencher l'un des huit conflits prévus par la norme andine. En appliquant le proverbe « premier arrivé, premier servi », les droits qui ont été protégés préalablement dans un pays andin et qui font face à une nouvelle demande de marque, sont prioritaires pour l'examineur lorsqu'une collusion des droits a lieu au niveau national.

Les huit conflits opposent la nouvelle demande de protection à une marque, un nom commercial, un slogan commercial, un signe distinctif d'un tiers, la réputation d'une personne, un droit d'auteur, l'identité d'une communauté protégée ou bien à un signe notoire. L'examineur national, qui veille à la protection de ces huit droits de la propriété industrielle, compare la demande de marque en question avec chacun d'eux pour déterminer s'il existe ou non un risque de confusion ou d'association susceptible de porter atteinte aux droits déjà protégés dans un pays andin.

L'article 136 de la Décision andine n° 486 interdit surtout l'enregistrement d'une demande de marque qui soit identique ou similaire à une marque antérieurement déposée ou enregistrée dans un pays andin. Il en va de même pour les noms et slogans commerciaux déjà protégés ainsi que pour les signes distinctifs détenus par un tiers. Sur l'interdiction à l'enregistrement d'une demande de marque susceptible de porter atteinte à la réputation d'une personne, un droit d'auteur ou l'identité d'une communauté protégée, il faut retenir qu'il est toujours possible de surmonter ce refus si un consentement exprès a été accordé au déposant. L'obstacle le plus difficile à surmonter sera le refus de toute demande de marque proche d'un signe distinctif notoirement connu et dont le titulaire est un tiers qui n'a pas donné son autorisation ; telle exigence relative implique principalement la protection du prestige et de la valeur de la marque notoire.

Les exigences relatives constituent la base de l'examen comparatif mené par le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI. Des principes ont été forgés par les autorités nationales des pays andins à propos de cet examen comparatif, qui prend en réalité la forme d'une recherche d'antériorités. L'examen comparatif qui constitue le cœur de la procédure d'enregistrement résulte être essentiellement une analyse laborieuse car l'autorité nationale compare le signe déposé avec chaque droit déjà protégé dans un pays andin déterminé. Dans la recherche d'antériorités où l'examineur oppose deux signes, la comparaison est basée sur 4 principes, lesquels comprennent les deux types de confusion définis à l'article 136 de la Décision andine n° 486 (la confusion directe ou indirecte) et les deux objets ciblés par la comparaison (les signes et les produits/services concernés).

La confusion est directe car les signes confrontés sont très proches ou identiques et visent des produits et/ou services identiques (la confusion est immédiate chez le consommateur). La confusion est indirecte lorsque les signes confrontés présentent des ressemblances et si un lien existe entre les produits et/ou services opposés. Dans sa comparaison, l'examineur essaie de constater l'existence d'une similitude graphique, phonétique et conceptuelle entre ces signes et si des termes génériques et descriptifs sont présents au sein desdits signes.

Lors de la comparaison des produits et services impliqués, l'examineur réalise une appréciation successive des signes en tenant compte l'impression de leur ensemble et leurs ressemblances. Dans cette seconde étape de la comparaison, l'examineur prend en considération le degré de la perception du consommateur moyen, la nature, la commercialisation des produits/services, le caractère arbitraire, l'usage, la publicité, la réputation des signes confrontés, et la possibilité que ces signes fassent parties d'une famille de marques. La comparaison demeure le fondement de l'examen d'enregistrement au sein des pays membres de la CAN ; les demandes de marques nationales sont alors constamment confrontées à que l'autorité nationale vérifie le respect des exigences absolues et relatives établies par la Décision andine n° 486.

La figure « marque andine » n'existe pas au sein de la CAN, contrairement à la « MUE » qui est déposée auprès de l'EUIPO et détient des droits exclusifs dans tous les vingt-sept États membres de l'UE. Partant, si la protection d'une marque est souhaitée dans tous les pays membres de la CAN, il sera impératif de la demander et d'obtenir son enregistrement dans chaque pays andin de manière distincte. En plus de partager la même langue du dépôt (l'espagnol), le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI présentent les mêmes étapes de la procédure d'enregistrement dont la comparaison de signes résulte être l'étape la plus importante et décisive.

Le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI préfèrent les dépôts électroniques. Dans ce cas-là, le déposant doit s'adresser sur les plateformes interactives fournies par les Offices nationaux, puis il doit remplir certaines conditions minimales pour que son dépôt puisse bénéficier d'une date de présentation, et enfin il doit justifier le paiement de la taxe requise. Un examen de forme sera mené par un examinateur quelques jours après le dépôt de la demande de marque bolivienne, colombienne, équatorienne ou péruvienne. L'examen vise à vérifier si les conditions minimales ont été bien accomplies par le déposant au moment du dépôt de sa demande de marque.

Les conditions absolues et relatives étant rappelées, il convient de donner les grandes lignes sur la protection de la marque notoire. Des précisions sont tirées des quatre affaires tranchées par le TJCA (les cas portant sur les marques MANUELITA, PIRULITO, SUPERMAN ! et HOLIWOOD LIGHT ETIQUETA) où il a interprété les principes établis dans la Décision andine n° 486 quant à la preuve de notoriété. Des preuves « significatives » qui représentent la connaissance de la marque pour une grande partie (plus ou égal à 60%) du secteur concerné par les produits/services pour lesquels la notoriété a été invoquée, sont requises par les pays andins. Il ne faut pas oublier que telle notoriété constitue un phénomène dynamique qui dépendra du degré de diffusion de la marque parmi ses consommateurs et des efforts menés par son titulaire pour la promouvoir.

À la lecture de la jurisprudence citée pour chaque pays membre de la CAN, il a été constaté que les autorités nationales coïncident sur les moyens « valables » pour reconnaître la notoriété d'une marque. Ces moyens sont les articles de presse, les déclarations assermentées, les décisions émises par les Offices nationaux et internationaux statuant la notoriété de la marque en cause, les sondages et études attestant de la place importante de ladite marque sur le marché, les attestations accréditant que la marque en question est très connue dans le secteur pertinent, les certificats démontrant les montants investis dans la promotion et la publicité de la marque concernée ainsi que les rapports attestant des chiffres d'affaires de ventes.

Pour que la notoriété soit recevable lors d'une opposition déroulée devant l'EUIPO, il faut prouver que la marque de l'opposant est notoire au moment du dépôt de la DMUE mise en question. À cet égard, l'EUIPO considère que les preuves fournies doivent corroborer le fait que la marque a conservé à l'heure actuelle une certaine position dans le secteur commercial relevant et qu'elle est largement reconnue par le public pertinent vis-à-vis des produits/services et du territoire concernés. Comme pour les pays andins, l'EUIPO accepte également des nombreuses preuves visant surtout la promotion et la publicité de la marque dont la notoriété a été invoquée dans la procédure. L'analyse du caractère notoire repose alors uniquement sur la qualité et la quantité de preuves fournies.

Le contrôle de validité des nouvelles demandes de marques est géré au niveau local par les autorités nationales des pays andins d'une manière autonome, tel contrôle sert à vérifier si les conditions absolues et relatives ont bien été remplies par le nouveau dépôt présenté en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou. Le premier contrôle de validité portant sur les exigences formelles est mené par les Offices des signes distinctifs des pays andins et par le département dit « Opérations » de l'EUIPO. Les exigences formelles sont établies à l'article 140 de la Décision andine n° 486 pour les pays andins et à l'article 31 du RMUE pour les vingt-sept pays membres de l'UE. Ces conditions minimales constituent les éléments essentiels que toute nouvelle demande de marque doit contenir lors de son dépôt soit devant les offices nationaux des pays andins (le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI) soit auprès de l'EUIPO.

L'EUIPO et la CAN partagent les mêmes cinq exigences formelles requises pour le dépôt, celles-ci comprennent l'indication expresse d'une demande de marque, l'identification complète du déposant, la représentation de la marque, la liste détaillée des produits/services pour lesquels la marque a été demandée ainsi que le paiement de la taxe officielle. L'absence d'une exigence formelle entraîne l'émission d'une notification d'irrégularités, aux termes de laquelle, l'examineur peut demander au déposant de préciser l'élément verbal de sa demande de marque, fournir une nouvelle représentation du logo de sa demande si celle-ci présente des couleurs et/ou des éléments figuratifs, présenter le pouvoir de représentation légale et/ou documents officiels attestant la priorité invoquée, identifier avec exactitude le(s) déposant(s), préciser, transférer, supprimer, reformuler, remplacer certains produits/services identifiés par la demande de marque ou bien justifier le paiement de la taxe officielle.

Le département « Opérations » de l'EUIPO sanctionne également le déposant si la taxe officielle ne couvre pas la totalité des classes identifiées par la demande de marque lors de son dépôt électronique. Même si telle irrégularité est remédiée dans le délai imparti

pour ce faire (deux mois non prorogeable), le déposant voit la date de son dépôt reportée jusqu'à la date du paiement intégral de la taxe requise (la base juridique de la perte de la date de dépôt se trouve à l'article 41 du RMUE).

Pour surmonter les irrégularités concernant le signe, le libellé et le déposant de la demande de marque, les Offices des signes distinctifs des pays andins et le département « Opérations » de l'EUIPO donnent au déposant un délai prorogeable de deux mois. À ce stade de la procédure, le déposant peut profiter de ce délai pour solliciter une modification de sa demande de marque (telle modification ne peut viser aucun élément essentiel du dépôt initial). La possibilité de modification du dépôt initial est par conséquent ouverte au déposant tout au long de la procédure d'enregistrement tant pour les demandes de marques déposées dans les pays andins que pour celles déposées devant l'EUIPO.

En revanche, l'article 143 de la Décision andine n° 486 et l'article 49 du RMUE précisent clairement les éléments qui peuvent être modifiés (les données relatives au déposant, les fautes ou les erreurs évidentes) et avertissent que la modification souhaitée ne s'étend pas aux éléments importants qui font partie du signe initialement déposé et qu'aucun élargissement des produits et services n'est possible. Dans cette partie de la procédure d'enregistrement, il existe plus de ressemblances que de différences entre les deux types de protection régionale de marques, la CAN et l'EUIPO.

La notification d'irrégularités révèle un oubli d'une des conditions minimales exigées par le SENAPI, la SIC, le SENADI, l'INDECOPI et l'EUIPO pour donner suite à une demande de marque. Ces conditions minimales concernent l'indication explicite d'une demande de marque, les données servant à identifier le déposant, la marque demandée, l'indication des produits/services souhaités et le justificatif du paiement de la taxe officielle requise. Pour les pays andins, l'examen de forme dure quinze jours et le délai imparti au déposant pour surmonter l'objection formelle est de soixante jours (ou deux mois). Comme c'est le cas de la DMUE, une fois l'objection surmontée, l'autorité nationale publie la demande de marque dans la gazette officielle (qui demeure accessible sur les sites officiels du SENAPI, de la SIC, du SENADI et de l'INDECOPI).

La demande de marque ayant satisfait l'examen de forme, elle est rendue connue grâce à sa publication dans un journal national des pays andins ou dans le Bulletin de l'EUIPO rédigé dans vingt-trois langues. La publication de la demande de marque fait courir le délai d'opposition, le déposant reste donc dans l'expectative face à une éventuelle opposition. Cependant, la présentation ou non d'une opposition n'empêchera que la demande de marque soit l'objet d'un examen d'enregistrement de la part des autorités nationales. En absence d'opposition, les Offices nationaux des signes distinctifs des pays andins procèdent donc plus rapidement à l'examen comparatif pour déterminer l'enregistrement d'un signe.

Pour cette partie de la procédure, les examinateurs péruvien, bolivien, équatorien et colombien se placeront en tant que consommateur moyen des produits et services concernés en vue de comparer le signe déposé avec le droit antérieurement protégé dans le pays andin déterminé. Ils observeront les signes successivement en relevant leurs ressemblances et leurs éléments distinctifs importants et analyseront les signes mis en conflit sous trois angles afin d'identifier des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre eux. La similitude étant

identifié, les examinateurs s'appuieront sur l'article 136 de la Décision andine n° 486 pour déclarer le risque de confusion entre les signes confrontés. Pour échapper au rejet du signe en raison d'un risque de confusion, un consentement entre les parties impliquées sera de grande utilité. L'accord signé entre le déposant et le détenteur d'un droit antérieurement protégé donne lieu à l'acceptation du signe mis en cause par l'examineur. La coexistence souhaitée est recevable par les autorités péruvienne, bolivienne, équatorienne et colombienne.

La protection d'une marque en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou est pour une durée des dix années à compter de la date d'enregistrement et telle protection est renouvelée tous les dix ans indéfiniment. La procédure d'enregistrement dans ces quatre pays andins s'avère plus courte lorsqu'aucun tiers ne s'oppose à l'enregistrement demandé. La situation change dès qu'une réclamation se pose à l'encontre du signe déposé dans un pays andin parce qu'en plus de réaliser l'examen d'enregistrement, l'office national correspondant devra alors se prononcer sur la recevabilité de l'opposition, puis la déclarer ou non fondée.

Contrairement aux pays membres de la CAN, l'EUIPO n'est pas tenu d'effectuer une recherche d'antériorités à chaque fois qu'une nouvelle demande de marque est déposée. Cela fait qu'en absence d'opposition la durée de la procédure d'enregistrement soit plus courte que celle observée auprès du SENAPI, de la SIC, du SENADI et de l'INDECOPI. L'EUIPO réalise alors un examen comparatif seulement si un tiers ressortissant de l'Union européenne s'oppose à l'enregistrement d'une DMUE ou conteste l'enregistrement d'une MUE. En absence d'une recherche d'antériorités, les oppositions et les actions en déchéance et en nullité donneront lieu à un examen comparatif des signes, cet examen mené par l'EUIPO n'est pas très différent de celui réalisé au sein des pays andins.

Les quatre principes de la comparaison sont l'identification de la nature des signes, le discernement des éléments distinctifs (et dominants), les trois types de similitude et l'appréciation des signes confrontés. Les deux premiers principes consistent en préciser si les signes confrontés sont de nature figurative ou semi-figurative afin de les décrire et de déterminer leurs éléments distinctifs et importants à prendre en considération lors de la comparaison. Le troisième principe développe trois types de similitude que deux signes opposés peuvent provoquer sur celui qui les observe ; la comparaison cherchera donc une similitude aux niveaux visuel, phonétique et conceptuel.

Des astuces ont été décrites dans les Directives de l'EUIPO quant à la comparaison visuelle entre les différents types de signes. Il a été retenu que l'examineur de l'EUIPO vise les éléments distinctifs, dominants et bien placés lorsqu'il comparera visuellement deux signes (verbaux, figuratifs, semi-figuratifs, constitués des lettres et/ou des chiffres, tridimensionnels). Lors d'une comparaison phonétique, l'EUIPO détermine le territoire à tenir en compte pour apprécier la prononciation des signes confrontés (telle prononciation détecte les syllabes communes desdits signes). Enfin, lors d'une comparaison conceptuelle, l'examineur associe le contenu sémantique des signes opposés avec le public et le territoire pertinents afin de déterminer la similitude entre ces signes.

Le quatrième principe de la comparaison constitue la même règle observée par les examinateurs nationaux des pays andins. Il s'agit d'apprécier les signes en conflit dans leur ensemble tout en respectant la façon dont ils ont été déposés ou enregistrés. L'examen

comparatif au sein de l'EUIPO demeure très proche de celui réalisé par l'INDECOPI, le SENAPI, le SENADI et la SIC.

La recherche d'antériorités qui appartient aux pays membres de la CAN est effectuée dans le but de protéger le marché national d'un pays andin déterminé. Il s'agit d'un travail laborieux et long étant donné le nombre des droits de propriété industrielle qui sont gérés par chaque administration nationale des pays andins. Si telle recherche d'antériorités et tel examen comparatif avaient été effectués par l'EUIPO pour chaque nouveau dépôt, une grande dépense économique serait entamée, notamment celle rattachée au travail d'interprétation et de traduction de différentes bases officielles des 27 états membres de l'UE. En revanche, les Offices des pays andins et l'EUIPO coïncident sur le devoir de réaliser un examen comparatif approfondi lorsque des droits antérieurs sont invoqués par un tiers qui s'oppose à une demande de marque.

Le SENAPI, la SIC, le SENADI et l'INDECOPI précisent de manière pragmatique que les oppositions nationales sont basées sur un droit national alors que l'opposition andine trouve son fondement sur un droit protégé en Bolivie, en Colombie, en Équateur ou bien au Pérou. Le support légal des oppositions nationales et andines a été consacré aux articles 146 et 147 de la Décision andine n° 486. Ces mécanismes de défense empêchent l'octroi de droits sur des marques très proches aux celles déjà protégées dans un pays andin. Malgré l'absence d'une marque andine, l'opposition andine est l'instrument pour écarter les enregistrements des marques qui sont identiques/similaires et qui sont détenues par des personnes distinctes au sein de la CAN. Par rapport à l'opposition nationale, l'opposition andine formulée en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou se focalisent sur l'intérêt réel à accrédi ter devant l'autorité nationale.

Tout comme pour l'opposant de l'UE, le délai imparti pour s'opposer dans un des pays membres de la CAN doit impérativement être respecté car aucune prorogation n'est possible selon la Décision andine n° 486. Des conditions absolues, prévues à l'article 149 de ladite norme andine, ont été reprises au niveau national par les pays andins afin de faire un contrôle sur les demandes d'opposition, que ce soit ou non nationale.

Les offices nationaux des signes distinctifs du SENAPI, de la SIC, du SENADI et de l'INDECOPI ne qualifiera pas comme recevable les oppositions présentées sans aucune indication des données essentielles pour bien identifier l'opposant et le signe opposé. Aussi, il sera déclaré non recevable l'opposition déposée hors délai ou si la taxe requise n'a pas été payée. Les oppositions déposées en Bolivie, en Colombie, en Équateur et au Pérou sont donc soumises aux conditions de recevabilité, lesquelles impliquent la présentation d'une demande (ou d'un formulaire) en espagnol qui doit être accompagnée par le pouvoir de représentation légale, la taxe officielle, les preuves, la motivation et les arguments de l'opposition. La demande d'opposition doit impérativement contenir certaines informations visant à identifier l'opposant (ou son mandataire), le signe attaqué par l'action (la référence attribuée par l'Office national), la marque base de l'opposition ainsi que les produits/services concernés par l'opposition. Enfin, la volonté de s'opposer doit être exprimée d'une manière explicite et claire.

L'opposition au sein de la CAN présente certaines particularités qui rendent la procédure différente à celle qui existe devant l'EUIPO. Telle particularité importante constitue

L'existence d'une « opposition andine », laquelle est une procédure exclusive des pays andins. Le fait d'être détenteur d'un droit de marque dans un pays andin permet à son titulaire de présenter des oppositions andines dans les autres pays andins afin d'empêcher l'octroi de droits sur des marques identiques ou similaires aux siennes et au détriment de ses intérêts. L'article 147 de la Décision andine n° 486 stipule que le titulaire d'une marque prioritaire, enregistrée ou déposée quel que soit le pays membre de la CAN, détient l'intérêt légitime à s'opposer dans les autres pays membres de la CAN sur la base de sa marque prioritaire.

En revanche, l'opposant andin doit accréditer son intérêt lors de la présentation de son opposition dans le pays andin. L'intérêt de l'opposant se traduit par l'intérêt à agir (ou intérêt réel) et le SENAPI, le SIC, le SENADI et l'INDECOPI exigent la preuve de son existence pour déclarer la recevabilité de l'opposition andine.

Comme il a été évoqué, la base d'une opposition andine peut constituer une marque enregistrée ou une demande de marque déposée quel que soit le pays membre de la CAN et pour que telle action soit recevable par les autorités nationales des pays andins, l'opposant doit rapidement accréditer son intérêt réel pour le marché du pays andin où il a formulé son opposition andine. Son intérêt réel constitue l'intention de l'opposant de faire usage de sa marque (base de son opposition) dans le marché du pays andin où il s'oppose. Cet intérêt réel est alors un intérêt à agir que le titulaire d'une marque détient pour la défendre face une nouvelle demande de marque très proche à la sienne.

L'intérêt à agir trouve son support légal à l'article 147 de la Décision andine n° 486, lequel exige que l'opposant dépose la même marque base de son opposition dans le pays andin où il a exercé son droit de s'opposer.

L'intérêt à agir est en fait réel car l'opposant doit accréditer qu'il s'intéresse au marché du pays andin ciblé par son opposition et qu'il a l'intention d'utiliser la même marque invoquée dans son opposition. Pour accréditer son intérêt à agir, l'opposant dispose d'un délai de trente jours comptés à partir de la date de publication du dépôt contesté par son opposition. Deux procédures se dérouleront au même temps, d'une part, une procédure d'opposition et d'autre part, une procédure d'enregistrement.

Les conditions de recevabilité de l'intérêt à agir ont été identifiées dans les affaires concernant les marques M&C, DOLFLASH, PREMAX, FRICA et ARANGO. La première condition prévoit que l'opposant andin dépose une marque identique à celle qui constitue la base de son opposition, la seconde condition établit que cette nouvelle demande de marque  vise également les mêmes produits et services couverts par la marque invoquée dans son opposition, et enfin, la troisième condition exige que l'opposant fournisse la copie de sa demande de marque le même jour où son opposition a été déposée (peu importe si la norme nationale du pays andin lui donne un délai pour qu'il puisse le faire) ; ceci est nécessaire pour éviter tout retard et toute irrégularité dans la procédure d'opposition.

L'opposition téméraire dont la définition n'existe pas dans la norme andine, a été mise en évidence par les autorités et législations nationales des pays andins. L'opposition téméraire constitue en réalité l'abus de droit de s'opposer car l'opposant connaît préalablement que ses chances sont nulles. C'est une utilisation anormale, malveillante,

imprudente, non conductrice ou excessive de la procédure d'opposition ; dans ces circonstances, l'autorité nationale peut déjà détecter la malveillance de l'opposant, celui-ci désobéit à son devoir d'agir de bonne foi dans la procédure d'enregistrement.

Malgré son absence dans la Décision andine n° 486, dans ses articles 42 et 146, la CAN appelle aux pays andins de sanctionner ce type d'opposition. Les législations nationales des pays andins sanctionnent l'opposant avec une punition pécuniaire. Les oppositions téméraires sont souvent présentées pour entraver et prolonger l'enregistrement d'une marque, et l'autorité nationale des pays andins doit examiner surtout le comportement et l'intention de celui qui la présente pour pouvoir le sanctionner.

À l'égard de l'opposant national ou andin, l'opposant de l'Union européenne demeure plus cauteleux car les règles de la procédure d'opposition devant l'EU IPO ne sont pas très évidentes. Les étapes formelles décrites pour une opposition de l'UE sont plus nombreuses que celles vues au sein de la CAN ; il conviendra donc de les respecter pour que la procédure d'opposition au sein de l'EU IPO se déroule sans contrariété et sans difficulté.

Contrairement aux oppositions au sein de la CAN, l'EU IPO encourage toujours les parties impliquées à la négociation, il prévoit tout au long de la procédure des étapes dédiées à la « réflexion ». Telles étapes sont absentes dans le cadre d'une opposition nationale ou andine. Mais, une sollicitude d'une audience peut être accordée par les offices nationaux des pays andins pour arriver à un accord entre l'opposant et le déposant.

La grande différence qui existe entre les oppositions gérées par les pays andins et l'opposition de l'UE est l'exigence de l'intérêt à agir (l'intérêt réel) dans le cadre d'une opposition andine. Cette absence peut être justifiée par l'existence d'une marque commune pour les 27 États membres de l'UE ; l'opposant de l'UE ne doit pas prouver son intérêt pour le marché de l'UE puisqu'il compte déjà d'un droit communautaire protégé.

Ce travail de recherche a mis en évidence les ressemblances qui existent entre la procédure d'enregistrement déroulée dans les pays membres de la CAN et au sein de l'Union européenne.

Malgré la structure très distincte de l'EU IPO à l'égard des pays membres de la CAN, les jurisprudences nationale et andine n'arrêtent pas de mettre en évidence leurs similitudes quant aux conditions absolues, relatives et formelles exigées à toute nouvelle demande de protection et de défense des droits rattachés aux marques.

## Bibliographie

---

*L'Union européenne* [Ressource électronique] : Site web officiel de l'Union européenne [réf. du 14 juin 2021]. Disponible sur : [https://europa.eu/european-union/about-eu\\_fr](https://europa.eu/european-union/about-eu_fr)

KAUNE ARTEAGA Walter. *La necesidad de la integración y el orden y el ordenamiento jurídico comunitario* [Ressource électronique] / ed. par le TJCA. Équateur : Quito, 2004, p. 11-57 [réf. du 19 décembre 2020]. Première partie du livre en ligne *Testimonio comunitario – Doctrina, Legislación, Jurisprudencia*. Équateur. Disponible sur : [https://www.tribunalandino.org.ec/libros/testimonio\\_comunitario.PDF](https://www.tribunalandino.org.ec/libros/testimonio_comunitario.PDF)

*Comunidad Andina* [Ressource électronique] : Site web officiel de la Communauté Andine [réf. du 19 décembre 2020]. Pérou. Disponible sur : <http://www.comunidadandina.org/index.aspx>

*Objetivos y funciones del TJCA* [Ressource électronique] : Site web officiel du TJCA [réf. du 2 août 2020]. Équateur. Disponible sur : [https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/objetivos\\_funciones/](https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/objetivos_funciones/)

FUENTES HERNÁNDEZ Alfredo. *La interpretación prejudicial en la comunidad andina y su relevancia en el arbitraje nacional en Colombia* [Ressource électronique] / ed. par Fuentes Hernández Asesores SAS. Colombie : Bogota, le 27 septembre 2018, 48 pages [réf. du 28 novembre 2020]. Colombie. Disponible sur le site web officiel de la Chambre de commerce de Bogota : <https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/26166>

*Sistema de información sobre comercio exterior* [Ressource électronique] : Site web officiel de l'Organisation des États Américains [réf. du 28 novembre 2020]. Disponible sur : <http://www.sice.oas.org/>

*États membres* [Ressource électronique] : Site web officiel de l'OMPI [réf. du 6 mars 2021]. Disponible sur : <https://www.wipo.int/members/fr/>

*SENAPI y universidad nacional siglo XX sellan alianza de protección de conocimientos, ciencia y avances científicos* [Ressource électronique] / ed. par le SENAPI. Bolivie : La Paz, le 14 octobre 2019 [réf. du 29 novembre 2020]. Bolivie. Disponible sur le site web officiel du SENAPI : <https://www.senapi.gob.bo/prensa/notas/senapi-y-universidad-nacional-siglo-xx-sellan-alianza-de-proteccion-de-conocimientos>

*El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI en la Rueda de Negocios de la Fexpo Tarija* [Ressource électronique] / ed. par le SENAPI. Bolivie : Tarija, le 15 avril 2019 [réf. du 29 novembre 2020]. Bolivie. Disponible sur le site web officiel du SENAPI :

<https://www.senapi.gob.bo/prensa/notas/el-servicio-nacional-de-propiedad-intelectual-senapi-en-la-rueda-de-negocios-de-la-fexpo-tarija>

*SENAPI en la presentación del informe de rendición de cuentas 2017* [Ressource électronique] / ed. par le SENAPI, Bolivie : La Paz, le 19 janvier 2018 [réf. du 29 novembre 2020]. Bolivie.

Disponible sur le site web officiel du SENAPI :

<https://www.senapi.gob.bo/prensa/notas/senapi-en-la-presentacion-del-informe-de-rendicion-de-cuentas-2017>

*La propiedad industrial en Colombia y los inversionistas extranjeros* [Ressource électronique] / ed. par LONDOÑO HERNÁNDEZ José Luis, Superintendant délégué pour la Propriété Industrielle de la SIC [réf. du 29 novembre 2020]. Colombie.

Disponible sur le site web officiel de la SIC :

<https://www.sic.gov.co/ruta-pi/la-propiedad-industrial-en-colombia-y-los-inversionistas-extranjeros>

*Historia* [Ressource électronique] / ed. par la SIC [réf. du 24 janvier 2021]. Colombie.

Disponible sur le site web officiel de la SIC : <https://www.sic.gov.co/historia>

*Estadísticas PI* [Ressource électronique] / ed. par la SIC [réf. du 24 janvier 2021]. Colombie.

Disponible sur le site web officiel de la SIC : <https://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial#collapseOne>

*La Institución* [Ressource électronique] / ed. par le SENADI [réf. du 29 novembre 2020]. Équateur.

Disponible sur le site web officiel du SENADI :

<https://www.derechosintelectuales.gob.ec/institucion/>

*El IEPI pone a disposición de la ciudadanía las estadísticas de Propiedad Intelectual en el Ecuador* [Ressource électronique] / ed. par l'IEPI. Équateur : Quito, le 19 janvier 2018 [réf. du 29 novembre 2020]. Équateur.

Disponible sur le site web officiel du SENADI :

<https://www.derechosintelectuales.gob.ec/el-iepi-pone-a-disposicion-de-la-ciudadania-las-estadisticas-de-propiedad-intelectual-en-el-ecuador/>

*SENADI en cifras* [Ressource électronique] / ed. par le SENADI [réf. du 29 novembre 2020]. Équateur.

Disponible sur le site web officiel du SENADI :

<https://www.derechosintelectuales.gob.ec/senadi-en-cifras/>

*Quiénes somos* [Ressource électronique] / ed. par l'INDECOPI [réf. du 29 novembre 2020]. Pérou.

Disponible sur le site web officiel de l'INDECOPI :

<https://www.indecopi.gob.pe/en/quienes-somos>

*#yoprotejomicrocreación* [Ressource électronique] / ed. par l'INDECOPI [réf. du 29 novembre 2020]. Pérou.

Disponible sur le site web officiel de l'INDECOPI :

<https://www.indecopi.gob.pe/en/-yoprotejomicrocreacion>

*#yoprotejomimarca* [Ressource électronique] / ed. par l'INDECOPI [réf. du 29 novembre 2020]. Pérou.

Disponible sur le site web officiel de l'INDECOPI :

<https://www.indecopi.gob.pe/en/-yoprotejomimarca>

*Anuario de estadísticas institucionales 2019* [Ressource électronique] / ed. par la Gérance des études économiques de l'INDECOPI, Pérou : Lima en mai 2020, 189 pages [réf. du 29 novembre 2020]. Pérou.

Disponible sur le site web officiel de l'INDECOPI :

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3405269/Anuario+2019.PDF/4b6f30a2-86bc-4f3e-8add-fd21a32c0e0d>

*Reporte de estadísticas institucionales 2020* [Ressource électronique] / ed. par Vanesa La Noire Mega, spécialiste de l'INDECOPI, Pérou : Lima en octobre 2020, 52 pages [réf. du 16 janvier 2021]. Pérou.

Disponible sur le site web officiel de l'INDECOPI :

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3387871/III+trim+20.PDF/37d6b833-6d29-ead4-b79a-241c7f326634>

*Ley de 2 diciembre 1916, Privilegios industriales* [Ressource électronique]. Récupéré sur le site web officiel de l'OMPI [réf. du 16 janvier 2021]. Disponible sur :

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/bo/bo001es.PDF>

MEMORIA DEL SEMINARIO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES CIENTÍFICAS [Ressource électronique] / ed. par Carlos RODRIGUEZ LAREDO, Johnny CLAVIJO SANTANDER et Mónica SEQUEIROS LORDEMANN. Bolivie : Séminaire de La Paz, 13 et 14 septembre 2007, 50 pages [réf. du 16 janvier 2021]. Bolivie.

Disponible sur le site web officiel de l'Université Mayor de San Andrés :

<https://dipgis.umsa.bo/wp-content/uploads/2021/05/Memoria-Propiedad-Intelectual-1ra-version.PDF>

POMA SUXO Eneida Ruth, "*Servicio Nacional de Propiedad Intelectual*" (SENAPI) [Ressource électronique] sous la direction de Juan Ramos Mamani. – La Paz, Bolivie : Répertoire central de documents de l'université Mayor de San Andrés, 2008, 61 pages. [réf. du 16 janvier 2021]. Thèse : Droit : La Paz : 2008 : TD2249. Format PDF. Disponible sur le site web officiel de l'université Mayor de San Andrés :

<https://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/20007>

*Memoria Anual 2011 SENAPI* [Ressource électronique] / ed. par le SENAPI, Bolivie : La Paz en mars 2012 [réf. du 16 janvier 2021]. Bolivie.

Disponible sur le site web officiel du SENAPI :

<https://www.senapi.gob.bo/sites/default/files/senapi/memoria/memoria-20180921-01-memoria-anual-2011.PDF>

*Memoria institucional 2017-2018* [Ressource électronique] / ed. par le SENAPI [réf. du 16 janvier 2021]. Bolivie.

Disponible sur le site web officiel du SENAPI :

<https://www.senapi.gob.bo/sites/default/files/senapi/memoria/Memoria%202017%20y%202018%20FINAL%20web.PDF>

*Constitución Política 1812* [Ressource électronique]. Récupérée sur le site web officiel du SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN NORMATIVA [réf. du 14 juillet 2021].

Disponible sur : <http://www.suin-juricol.gov.co/>

VIANA BARCELÓ Rafael. *El sistema de patentes en Colombia* [en ligne] 2007, vol. 1, n° 2, [réf. du 24 janvier 2021], p. 268-302. Disponible sur le site web officiel de la FUNDACIÓN DIALNET appartenant à l'université de la Rioja en Espagne :

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5114833>

BERMÚDEZ BEDOYA Diego Adolfo. *Estudio descriptivo de patentes de privilegio de invención de especialidades farmacéuticas; dispositivo ligado a la legitimación de la apropiación de los conocimientos aborígenes sobre plantas con fines medicinales en Colombia 1869-1900* [Ressource électronique] sous la direction de Lucelly Villegas Villegas. – Medellin, Colombie : Répertoire central de documents de l'université de Antioquia, 2018, 120 pages. [réf. du 24 janvier 2021]. Thèse : Histoire : Medellin : 2018 : Format PDF. Disponible sur le site web officiel de l'université de Antioquia :

<http://hdl.handle.net/10495/14637>

*Sobre la DNDA* [Ressource électronique] / ed. par la Direction nationale de droits d'auteur [réf. du 24 janvier 2021]. Colombie.

Disponible sur le site web officiel de la DNDA :

<http://derechodeautor.gov.co:8080/definicion1>

*Compendio de normas Propiedad Industrial* [Ressource électronique] / ed. par la Surintendance de l'Industrie et du Commerce [réf. du 7 mars 2021]. Colombie.

Disponible sur le site web officiel de la SIC :

[https://www.sic.gov.co/recursos\\_user/documentos/compendio/Propiedad\\_Normas.PDF](https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/compendio/Propiedad_Normas.PDF)

*Propiedad Intelectual, historia, desarrollo, Ecuador* [Ressource électronique] / ed. par l'IEPI. Quito, Équateur, en juin 2014 [réf. du 25 janvier 2021]. Équateur.

Disponible sur le site web officiel de l'IEPI :

[http://gaceta.propiedadintelectual.gob.ec:8180/Comunicacion\\_libro/PropiedadIntelectual/files/libro\\_propiedad\\_intelectual.PDF](http://gaceta.propiedadintelectual.gob.ec:8180/Comunicacion_libro/PropiedadIntelectual/files/libro_propiedad_intelectual.PDF)

*Constitución Política del año 1835* [Ressource électronique]. Récupéré sur le site web officiel du DERECHO ECUADOR [réf. du 8 mars 2021]. Disponible sur :

[https://derechoecuador.com/files/Noticias/constitucion\\_1835.PDF](https://derechoecuador.com/files/Noticias/constitucion_1835.PDF)

ESPINOZA CAMPOVERDE Karina Alexandra. *La propiedad intelectual y el acceso a la cultura* [Ressource électronique] sous la direction de Antonio Andrés Martínez Montesinos. – Cuenca, Équateur : Répertoire central de documents de l'université de Azuay, 2015, 160 pages [réf. du 8 mars 2021]. Thèse : Droit : Cuenca : 2015 : Format PDF. Disponible sur le site web officiel de l'université de Azuay :  
<http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4602>

*Base legal que rige a la institución* [Ressource électronique] / ed. par le SENADI, Équateur : Quito, le 28 février 2019, 2 pages [réf. du 16 mars 2021]. Équateur. Disponible sur le site web officiel du SENADI :  
[https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/febrero/literal\\_a\\_2\\_base\\_legal\\_que\\_rige\\_a\\_la%20institucion\\_febrero\\_2019.PDF](https://www.propiedadintelectual.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/febrero/literal_a_2_base_legal_que_rige_a_la%20institucion_febrero_2019.PDF)

VILLARÁN Fernando. *Historia de las patentes e invenciones en el Perú* [Ressource électronique] / ed. par l'INDECOPI. Pérou : Lima, 2015, 181 pages [réf. du 26 janvier 2021]. Pérou. Disponible sur le site web officiel de l'INDECOPI :  
[https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/4399/811\\_DIN\\_Historia\\_patentes\\_invenciones\\_Peru.PDF?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/4399/811_DIN_Historia_patentes_invenciones_Peru.PDF?sequence=1&isAllowed=y)

*Marco normativo* [Ressource électronique]. Récupéré sur le site web officiel de l'INDECOPI [réf. du 17 mars 2021]. Disponible sur :  
<https://www.indecopi.gob.pe/en/marco-normativo-pi>

Règlement sur la marque de l'Union européenne, 14 juin 2017 : JO 16 juin 2016, 99 pages. Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO :  
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/eu-trade-mark-legal-texts>

CALERO Sofía, *Marcas de sonido en Colombia* [Ressource électronique] / ed. par le Cabinet d'avocats ABELLO, Colombie : Bogota, 2020 [réf. du 17 mars 2021]. Disponible sur le site web officiel du Cabinet d'avocats ABELLO :  
<https://abelloabogados.com/propiedad-industrial/marcas-sonido/>

Département d'opérations de l'EUIPO, 10 juillet 2020, 7 pages [Ressource électronique]. Récupérée sur le site web officiel de l'EUIPO [réf. du 16 mai 2021] EUIPO : 018215136. Disponible sur : [https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/18215136](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/18215136)

TPICE, 27 fév. 2002, aff. T-79/00, 10 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO :  
[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/T-79%2F00](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/T-79%2F00)

TPICE, 15 sept. 2005, aff. T-320/03, 16 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO :  
[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/T-320%2F03](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/T-320%2F03)

CJUE, 4 oct. 2001, aff. C 517/99, 10 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/517%2F99](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/517%2F99)

TPICE, 11 déc. 2001, aff. T 138/00, 10 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EU IPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/138%2F00](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/138%2F00)

CJUE, 6<sup>e</sup> ch., 29 avril 2004, aff. jointes C 456/01 P et C 457/01 P, 15 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EU IPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/456%2F01](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/456%2F01)

TPICE, 5 déc. 2002, aff. T 130/01, 7 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EU IPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/130%2F01](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/130%2F01)

TPICE, 3 juillet 2003, aff. T 122/01, 7 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EU IPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/122%2F01](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/122%2F01)

Département d'opérations de l'EU IPO, le 18 décembre 2020, 7 pages [Ressource électronique]. Récupérée sur le site web officiel de l'EU IPO [réf. du 16 mai 2021]. EU IPO : 018234190. Disponible sur :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/18234190](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/18234190)

TPICE, 12 juin 2007, aff. T 190/05, 13 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EU IPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/190%2F05](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/190%2F05)

Code français de la propriété intellectuelle, articles L 711-2 et L 711-3. Récupéré sur le site web officiel de Légifrance. Disponible sur :

<https://www.legifrance.gouv.fr/codes/>

CJUE, 23 oct. 2003, aff. C-191/01 P, 10 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EU IPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/191%2F01](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/191%2F01)

TPICE, 26 nov. 2003, aff. T-222/02, 13 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EU IPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/222%2F02](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/222%2F02)

TPICE, 14 juin 2001, aff. jointes T 357/99 et T 358/99, 8 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EU IPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/357%2F99](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/357%2F99)

Les directives de marques [Ressource électronique]. Récupérées sur le site web officiel de l'EU IPO [réf. du 22 juin 2021].

Disponible sur : <https://guidelines.euipo.europa.eu/1922899/1795817/directives-des-marques/>

*Proceso n° 64-IP-2008* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le 20 juin 2008, 22 pages. Équateur : 64-IP-2008. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN : <http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Proceso n° 8-IP-95* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le 30 août 1996, 27 pages. Équateur : 8-IP-95. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN : <http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Proceso n° 9-IP-2008* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le 30 août 1996, 12 pages. Équateur : 9-IP-2008. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN : <http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

Département d'oppositions de l'EUIPO, 13 mai 2021, 12 pages [Ressource électronique]. Récupérée sur le site web officiel de l'EUIPO [réf. du 16 mai 2021] EUIPO : B 3 103 175. Disponible sur : <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#advanced/community-trade-marks>

Trois types de formulaires de dépôt [Ressource électronique]. Récupéré sur le site web officiel de l'EUIPO [réf. du 22 juin 2021] EUIPO : Marques : Comment enregistrer une marque : Déposez votre demande maintenant. Disponible sur : <https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/apply-now>

CJUE, 9 sept. 2003, aff. C 361/01, 25 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO : [https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/361%2F01](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/361%2F01)

*Gazette Web*, « *GACETA WEB* » [Ressource électronique] / ed. par le SENAPI [réf. du 22 juin 2021] Bolivie. Disponible sur le site web officiel du SENAPI : <https://www.senapi.gob.bo/gacetass>

Gazette Officielle de la Propriété Intellectuelle, « *GACETA OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL* » [Ressource électronique] / ed. par la SIC [réf. du 22 juin 2021] Colombie. Disponible sur le site web officiel de la SIC : <https://www.sic.gov.co/gaceta-oficial-de-la-propiedad-industrial>

Gazette de Propriété Intellectuelle, « *GACETA DE PROPIEDAD INTELECTUAL* » [Ressource électronique] / ed. par le SENADI [réf. du 22 juin 2021] Bolivie. Disponible sur le site web officiel du SENADI : <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/gaceta-656/>

Gazette Électronique de Propriété Intellectuelle, « *GACETA ELECTRONICA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL* » [Ressource électronique] / ed. par l'INDECOPI [réf. du 22 juin 2021] Pérou. Disponible sur le site web officiel de l'INDECOPI : <http://servicio.indecopi.gob.pe/gaceta/>

Publication quotidienne [Ressource électronique] / ed. par l'EUIPO [réf. du 22 juin 2021] Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO : <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/bulletins>

CJUE, 11 nov. 1997, aff. C-251/95, 7 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/251%2F95](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/251%2F95)

TPICE, 31 janv. 2013, aff. T-66/11, 16 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/66%2F11](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/66%2F11)

TPICE, 25 oct. 2012, aff. T-552/10, 13 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/552%2F10](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/552%2F10)

Chambre de recours de l'EUIPO, 15 juillet 2010, aff. R 994/2009-4, 12 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/994%2F2009-4](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/994%2F2009-4)

Département d'oppositions de l'EUIPO, 11 mars 2009, 10 pages [Ressource électronique]. Récupérée sur le site web officiel de l'EUIPO [réf. du 22 juin 2021] EUIPO : B 1 157 769. Disponible sur : <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#advanced/community-trade-marks>

TPICE, 18 juin 2019, aff. T-418/07, 19 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/418%2F07](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/418%2F07)

TPICE, 14 déc. 2006, aff. jointes T-81/03, T-82/03 et T-103/03, 22 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/81%2F03](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/81%2F03)

TPICE, 13 juillet 2004, aff. T-115/02, 9 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/115%2F02](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/115%2F02)

Chambre de recours de l'EUIPO, 9 nov. 2010, aff. R 806/2009-4, 15 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/806%2F2009-4](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/806%2F2009-4)

Chambre de recours de l'EUIPO, 12 fév. 2010, aff. R 722/2008-4, 10 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/722%2F2008](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/722%2F2008)

Chambre de recours de l'EUIPO, 9 juin 2010, aff. R 1071/2009-1, 20 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/1071%2F2009-1](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/1071%2F2009-1)

TPICE, 9 avril 2014, aff. T-623/11, 15 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO :

[https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/623%2F11](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/623%2F11)

Chambre de recours de l’EUIPO, 12 déc. 2011, aff. R 2347/2010-2, 13 pages [Ressource électronique]. Disponible sur le site web officiel de l’EUIPO : [https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/\\*/number/2347%2F2010-2](https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/2347%2F2010-2)

## Sources

---

*Décision andine n° 85, Règlement pour l'application des normes portant sur la propriété industrielle* [en ligne] / ed. par la Commission de la CAN, Pérou : XIIIe session extraordinaire de la Commission à Lima, du 27 mai au 5 juin 1974, 15 pages [J'ai conservé une version PDF]. Pérou : DECISION 085. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :

<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=07>

PICO MANTILLA Galo, *Jurisprudencia Andina* [en ligne] / 2<sup>e</sup> ed. par Eumed.net, Espagne : Université de Málaga, 2009, 292 pages [réf. du 2 août 2020]. Espagne. Format PDF. Disponible sur le site web officiel de la CAN :

<http://www.comunidadandina.org/bda/FichaObra.aspx?cm=1812>

*Proceso n° 1-IP-87* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito le 3 décembre 1987, 17 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 1-IP-87. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :

<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Décision andine n° 344, Régime commun sur la propriété industrielle* [en ligne] / ed. par la Commission de la CAN, Pérou : LXe session ordinaire de la Commission à Bogota, du 20 au 21 octobre 1993, 32 pages [J'ai conservé une version PDF]. Pérou: DECISION 344. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :

<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=07>

*Proceso n° 22-IP-96* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito le 12 mars 1997, 21 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 22-IP-96. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :

<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Proceso n° 27-IP-95* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito le 25 octobre 1996, 19 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 27-IP-95. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :

<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Décision andine n° 486, Régime commun sur la propriété industrielle* [en ligne] / ed. par la Commission de la CAN, Pérou : Lima, le 14 septembre 2000, 64 pages [J'ai conservé une version PDF]. Pérou : DECISION 486. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN : <http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=07>

*Proceso n° 132-IP-2005* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito le 26 octobre 2005, 11 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 132-IP-2005. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :

<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Proceso n° 92-IP-2004* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito du 1<sup>er</sup> septembre 2004, 10 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 92-IP-2004. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :

<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Règlement de la procédure interne de la propriété industrielle* [en ligne] / ed. par le SENAPI, Bolivie : La Paz, le 16 juin 2015, 244 pages [J'ai conservé une version PDF de la page 138 dudit règlement]. Bolivie : SENAPI : REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO INTERNO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL : R.A. N° 017/2015. Format PDF. Disponible sur le site web officiel du SENAPI :

<https://www.senapi.gob.bo/normativas/resoluciones/reglamento-de-procedimiento-interno-propiedad-industrial>

Loi du 15 janvier 1918, *Règlement des marques* [en ligne] / ed. par le Parlement national, Bolivie : La Paz, le 15 janvier 1918, 11 pages [J'ai conservé une version PDF]. Bolivie : SENAPI : NORMAS : LEYES : 15 de ENERO del 1918. Format PDF. Disponible sur le site web officiel du SENAPI : <https://www.senapi.gob.bo/normas>

*Memoria Anual 2014 SENAPI* [Ressource électronique] / ed. par le SENAPI, Bolivie : La Paz, 2014 [réf. du 16 janvier 2021]. Bolivie.

Disponible sur le site web officiel du SENAPI :

<https://www.senapi.gob.bo/sites/default/files/senapi/memoria/memoria-20180921-01-memoria-anual-2014.pdf>

*Qui peuvent être enregistrées en tant que marques ?* [en ligne] / ed. par le SENAPI, Bolivie : La Paz [J'ai conservé une version PDF]. Bolivie : SENAPI : PROPIEDAD INDUSTRIAL : SIGNOS DISTINTIVOS. Disponible sur le site web officiel du SENAPI :

<https://www.senapi.gob.bo/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/signos-distintivos>

*Qu'est-ce qu'une marque ?*, ed. par le SENAPI, Bolivie : La Paz, le 5 juin 2017 [J'ai conservé une version PDF].

*Décret 2591 de 2000*, 13 décembre 2000, publié dans le Journal officiel colombien : JO n° 44.263, 19 déc. 2000, 11 pages.

*Qu'est-ce qu'une marque ?* [en ligne] / ed. par la SIC, Colombie : Bogota [J'ai conservé une version PDF]. Colombie : SIC : MARCA. Disponible sur le site web officiel de la SIC :

<https://www.sic.gov.co/node/77>

LONDOÑO FERNÁNDEZ José Luis, *Les différentes manières de protéger une marque*, publié le 11 juillet 2017 sur le site [www.prezi.com](http://www.prezi.com). [J'ai conservé une version PDF].

*Loi n° 83 RO/320 du 19 mai 1998*, Loi de la propriété intellectuelle en Équateur. Récupérée sur le site web officiel du CELE : <https://observatoriolegislativocele.com/ley-de-propiedad-intelectual-1998/>

*Signes distinctifs* [en ligne] / ed. par le SENADI, Équateur [J'ai conservé une version PDF du texte]. Disponible sur le site web officiel du SENADI :

<https://www.derechosintelectuales.gob.ec/signos-distintivos/#>

*La marque et l'apparence distinctive* [en ligne] / ed. par Fernando PACHON LINERO, Équateur : Quito, le 24 novembre 2005, 2 pages [J'ai conservé une version PDF du texte]. Disponible sur le site web officiel DERECHO ECUADOR :

<https://derechoecuador.com/la-marca-y-la-apariencia-distintiva>

*Décret législatif n° 1075*, le 27 juin 2008 [J'ai conservé une version PDF du texte]. Pérou. Disponible sur le site web officiel de l'INDECOPI :

<https://www.indecopi.gob.pe/en/web/signos-distintivos/legislacion>

*Marque de produit* [en ligne] / ed. par l'INDECOPI, Lima [J'ai conservé une version PDF du texte]. Pérou.

Disponible sur le site web officiel de l'INDECOPI :

<https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/marca-de-producto>

*Question fréquentes* [en ligne] / ed. par l'INDECOPI, Lima [J'ai conservé une version PDF du texte]. Pérou.

Disponible sur le site web officiel de l'INDECOPI :

<https://www.indecopi.gob.pe/en/web/signos-distintivos/preguntas-frecuentes>

*Présentation de la Direction des signes distinctifs* [en ligne] / ed. par l'INDECOPI, Lima [J'ai conservé une version PDF du texte]. Pérou.

Disponible sur le site web officiel de l'INDECOPI :

<https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/presentacion>

Résolution n° 403-2016/TPI-INDECOPI, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 11 février 2016, 25 pages [J'ai conservé une version PDF].

Résolution n° 1510-2014/CTSD-INDECOPI, décision rendue par la Commission transitoire des signes distinctifs de l'INDECOPI à Lima, le 25 novembre 2014, 12 pages [J'ai conservé une version PDF].

Résolution n° 510-2016/TPI-INDECOPI, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 2 mars 2016, 14 pages [J'ai conservé une version PDF].

Résolution n° 3395-2014/CSD-INDECOPI, décision rendue par la Commission des signes distinctifs de l'INDECOPI à Lima, le 10 décembre 2014, 14 pages [J'ai conservé une version PDF].

Résolution n° 1758-2016/TPI-INDECOPI, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 31 mai 2016, 13 pages [J'ai conservé une version PDF].

Résolution n° 12488-2015/DSD-INDECOPI, décision rendue par la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI à Lima, le 3 juillet 2015, 5 pages [J'ai conservé une version PDF].

Résolution n° 2662-2016/TPI-INDECOPI, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 26 juillet 2016, 10 pages [J'ai conservé une version PDF].

Résolution n° 1001-2016/DSD-INDECOPI, décision rendue par la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI, à Lima, le 21 janvier 2016, 5 pages [J'ai conservé une version PDF].

Résolution n° 3975-2016/TPI-INDECOPI, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 25 octobre 2016, 19 pages [J'ai conservé une version PDF].

Résolution n° 3726-2015/CSD-INDECOPI, décision rendue par la Commission des signes distinctifs de l'INDECOPI à Lima, le 21 décembre 2015, 7 pages [J'ai conservé une version PDF].

Résolution n° 4016-2016/TPI-INDECOPI, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 26 octobre 2016, 12 pages [J'ai conservé une version PDF].

Résolution n° 3556-2015/CSD-INDECOPI, décision rendue par la Commission des signes distinctifs de l'INDECOPI à Lima, le 10 décembre 2015, 9 pages [J'ai conservé une version PDF].

Résolution n° 4037-2016/TPI-INDECOPI, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 27 octobre 2016, 15 pages [J'ai conservé une version PDF].

Résolution n° 8861- 2016/DSD-INDECOPI, décision rendue par la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI à Lima, le 1<sup>er</sup> juin 2016, 4 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Salle spécialisée dans la propriété intellectuelle* [en ligne] / ed. par l'INDECOPI, Lima [J'ai conservé une version PDF du texte]. Pérou.

Disponible sur le site web officiel de l'INDECOPI :

<https://www.gob.pe/12276-instituto-nacional-de-defensa-de-la-competencia-y-de-la-proteccion-de-la-propiedad-intelectual-organizacion-de-instituto-nacional-de-defensa-de-la-competencia-y-de-la-proteccion-de-la-propiedad-intelectual>

*Proceso n° 5-IP-97* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito le 23 mai 1997, 17 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 5-IP-97. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :

<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

Résolution n° 1450-2010/TPI-INDECOPI, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 25 juin 2010, 7 pages [J'ai conservé une version PDF].

Résolution n° 876-2011/TPI-INDECOPI, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 25 avril 2011, 11 pages [J'ai conservé une version PDF].

Résolution n° 11767-2010/DSD-INDECOPI, décision rendue par la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI à Lima, le 6 août 2010, 6 pages [J'ai conservé une version PDF].

Résolution n° 1549-2015/TPI-INDECOPI, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 9 avril 2015, 8 pages [J'ai conservé une version PDF].

Résolution n° 5301-2014/DSD-INDECOPI, décision rendue par la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI à Lima, le 2 avril 2014, 4 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 29-2016/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 5 janvier 2016, 17 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 20829-2014/DSD-INDECOPI*, décision rendue par la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI à Lima, le 5 novembre 2014, 5 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 2979-2016/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 22 août 2016, 7 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 2230-2016/DSD-INDECOPI*, décision rendue par la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI à Lima, le 4 février 2016, 4 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 3463-2016/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 15 septembre 2016, 9 pages [J'ai conservé une version PDF]

*Résolution n° 2932-2016/CSD-INDECOPI*, décision rendue par la Commission des signes distinctifs de l'INDECOPI à Lima, le 20 octobre 2015, 8 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 3965-2016/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 25 octobre 2016, 8 pages [J'ai conservé une version PDF]

*Résolution n° 1895-2016/DSD-INDECOPI*, décision rendue par la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI à Lima, le 2 février 2016, 5 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 4024-2016/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 27 octobre 2016, 8 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 3696-2016/DSD-INDECOPI*, décision rendue par la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI à Lima, le 2 mars 2016, 5 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 4081-2016/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 2 novembre 2016, 8 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 3539-2015/CSD-INDECOPI*, décision rendue par la Commission des signes distinctifs de l'INDECOPI à Lima, le 9 décembre 2015, 10 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 4155-2016/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 4 novembre 2016, 9 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 8946-2016/DSD-INDECOPI*, décision rendue par la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI à Lima, le 3 juin 2016, 4 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Proceso n° 126-IP-2005* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito le 9 octobre 2005, 17 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 126-IP-2005. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :

<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Proceso n° 76-IP-2007* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito le 15 juillet 2007, 20 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 76-IP-2007. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :

<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Résolution n° 75838*, décision rendue par le Surintendant délégué pour la propriété industrielle de la SIC à Bogota, le 26 décembre 2011, 4 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 20678*, décision rendue par la Directrice des signes distinctifs de la SIC à Bogota, le 25 avril 2011, 4 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Proceso n° 39-IP-2002* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le 3 juillet 2002, publiée dans le Bulletin Officiel (*Gaceta Oficial*) de l'Accord de Carthagène n° 819, pp. 20-28 [J'ai conservé une version PDF].

*Proceso n° 27-IP-96* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le 16 avril 1997, 19 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 27-IP-96. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :

<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

TPICE, 7 fév. 2002, aff. T-88/00, 10 pages [J'ai conservé une version PDF]. Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO : <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/>

TPICE, 25 sept. 2002, aff. T-316/00, 8 pages [J'ai conservé une version PDF]. Disponible sur le site web officiel de l'EUIPO : <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/>

*Résolution n° 826*, décision rendue par le Surintendant délégué pour la propriété industrielle de la SIC à Bogota, le 16 janvier 2014, 5 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 60814*, décision rendue par la Directrice des signes distinctifs de la SIC à Bogota, le 17 octobre 2012, 4 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 87961*, décision rendue par le Surintendant délégué pour la propriété industrielle de la SIC à Bogota, le 20 décembre 2016, 6 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 61328*, décision rendue par la Directrice des signes distinctifs de la SIC à Bogota, le 20 septembre 2016, 3 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 41664*, décision rendue par le Directeur des signes distinctifs de la SIC à Bogota, le 12 juillet 2017, 17 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Proceso n° 41-IP-2014*[en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le 25 août 2014, 27 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 041-IP-2014. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :

<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Proceso n° 147-IP-2013*[en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le 20 novembre 2013, 14 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 147-IP-2013. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :

<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Résolution n° 0538-2017-CPI-2S*, décision rendue par la salle du Comité de Propriété Intellectuelle de l'IEPI à Quito, le 14 novembre 2017, 10 pages [J'ai conservé une version PDF].

BODENHAUSEN G.H.C., *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle* [en ligne] p. 120 [J'ai conservé une version PDF du texte]. Récupéré sur le site web officiel de l'OMPI.

Disponible sur : <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=239>

*Résolution n° 0333-2017-CPI-2S*, décision rendue par la salle du Comité de Propriété Intellectuelle de l'IEPI à Quito, le 7 août 2017, 12 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 303-2017-CPI-1S*, décision rendue par la salle du Comité de Propriété Intellectuelle de l'IEPI à Quito, le 23 juin 2016, 14 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Sentencia n° 401/2017*, jugement rendu par la salle pleine de la Cour suprême de justice de la Bolivie à Sucre, le 6 juin 2017, 6 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Proceso n° 144-IP-2014* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le 24 mars 2015, 18 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 144-IP-2014. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :

<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Sentencia n° 622/2017*, jugement rendu par la salle pleine de la Cour suprême de justice de la Bolivie à Sucre, le 22 août 2017, 4 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Sentencia n° 215/2016*, jugement rendu par la salle pleine de la Cour suprême de justice de la Bolivie à Sucre, le 21 avril 2016, 10 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 2971-2010/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 27 décembre 2010, 12 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Proceso n° 23-IP-2000* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le du 15 mars 2000, 5 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 23-IP-2000. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :

<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Proceso n° 49-IP-2000* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le 25 août 2000, publiée dans le Bulletin Officiel (*Gaceta Oficial*) de l'Accord de Carthagène n° 602, pp. 2-8 [J'ai conservé une version PDF].

*Proceso n° 79-IP-2005* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le 6 juillet 2005, 8 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 79-IP-2005. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :

<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Résolution n° 1032-2007/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 29 mai 2007, 7 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 0619-2016/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 7 mai 2016, 9 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Sentencia n° 561/2017*, jugement rendue par la salle pleine de la Cour suprême de justice de la Bolivie à Sucre, le 12 juillet 2017, 9 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 131-2012-CPI-IS*, décision rendue par la Première Salle du Comité de Propriété Intellectuelle de l'IEPI à Quito, le 10 septembre 2012, 6 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 163-2013-CPI-IS*, décision rendue par la Première Salle du Comité de Propriété Intellectuelle de l'IEPI à Quito, le 20 mars 2013, 10 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 266-2017-CPI-IS*, décision rendue par la Première Salle du Comité de Propriété Intellectuelle de l'IEPI à Quito, le 12 juin 2017, 10 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 89911*, décision rendue par la Surintendance de la propriété intellectuelle de la SIC à Bogota, le 27 décembre 2016, 9 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 23782*, décision rendue par la Surintendance de la propriété intellectuelle de la SIC à Bogota, le 8 mai 2017, 26 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 4229-2015/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 28 octobre 2015, 16 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 0380-2016/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 9 février 2016, 28 pages [J'ai conservé une version PDF].

Convention de Washington de 1929 [en ligne]. Récupérée sur le site web officiel de l'OEA, 11 pages [J'ai conservé une version PDF].

BARRIOS ESPINOSA Daniel, *Las Marcas Olfativas en Colombia* [en ligne] / ed. par le journal de la propriété immatérielle. Colombie : *Revista la propiedad inmaterial* n° 24, Juillet – Décembre 2017, 33 pages [J'ai conservé une version PDF du texte].

ZEVALLS LABRIN Marlenny Fernanda, *Marcas no tradicionales no visibles : Análisis de la normativa legal vigente en el Perú. Una grande oportunidad para las marcas olfativas* [en ligne] sous la direction de Luis Alonso García Muñoz-Najar.- Lima, Pérou : Répertoire central de documents de l'université de Lima, juillet 2018, pp. 113-121, 138, 139, 186-194. [J'ai conservé une version PDF du texte]. Thèse : Droit : Lima : 2018 : Format PDF. Disponible sur le site web officiel de l'université de Lima :  
<http://repositorio-anterior.ulima.edu.pe/handle/ulima/7114>

SOJO MOLINA Catalina, *Análisis del registro de marcas no tradicionales en la legislación colombiana y en el derecho comparado* [en ligne] sous la direction de Ricardo Metke Méndez.- Bogota, Colombie : Répertoire central de documents de l'université Javeriana de Bogota, 10 nov. 2016, pp. 31-36, 71. [J'ai conservé une version PDF du texte]. Thèse : Droit : Bogota : 2016-11-10 : URI. Disponible sur le site web officiel de l'université Javeriana de Bogota :  
<https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/36603>

*Résolution n° 007488-2007/OSD-INDECOPI*, décision rendue par l'Office des Signes distinctifs de l'INDECOPI à Lima, le 3 mai 2007, 6 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Proceso n° 20-IP-97* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le 13 février 1998, 35 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 20-IP-97. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :  
<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Proceso n° 11-IP-97* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le 11 mars 1998, 11 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 11-IP-97. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :  
<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Proceso n° 41-IP-98* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le 5 mars 1999, 14 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 41-IP-98. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :  
<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Proceso n° 6-IP-99* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le 18 juin 1999, 12 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 6-IP-99. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :  
<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Sentencia n° 92/2018*, jugement rendue par la salle pleine de la Cour suprême de justice de la Bolivie à Sucre, le 21 mars 2018, 9 pages [J'ai conservé une version PDF].

CABRERA MARTINEZ Natalia, *Aspectos básicos de las marcas notorias y las marcas renombradas* [en ligne] sous la direction de Giancarlo Marcenaro Jiménez.- Bogota,

Colombie : Répertoire central de documents de l'université Javeriana de Bogota, 2012-2014, 71 pages [J'ai conservé une version PDF]. Thèse : Droit : Bogota : 2014-09-16 : URI. Disponible sur le site web officiel de l'université Javeriana de Bogota : <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/9982>

*Loi de Propriété Intellectuelle (Codification N° 2006-013)* [en ligne] Supplément du Registre Officiel n° 426 à Quito, le 28 décembre 2006, 46 pages [J'ai conservé une version PDF].

RIBADENEIRA MOLESTINA Teodomiro, *Tratamiento de la Institucion de la Marca Notoria en el Ecuador*, sous la direction de Manuel Fernández de Córdova.- Quito, Équateur : Consortium des bibliothèques universitaires de l'Équateur, 2012-2015, Universidad de las Américas, Mémoire, 136 pages [J'ai conservé une version du texte]. Thèse : Droit : 2015 : URI. Disponible sur : <https://www.bibliotecasdelecuador.com/Record/ir-:33000-3222/Details>

*Résolution n° 2246-2017/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 17 juillet 2017, 56 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Proceso n° 126-IP-2008*, décision rendue par le TJCA à Quito, le 13 mars 2009, 13 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 126-IP-2008. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN : <http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Requisitos para el registro de una marca* [en ligne] / ed. par le SENAPI [réf. du 19 août 2019]. Bolivie. Disponible sur le site web officiel du SENAPI : <https://www.senapi.gob.bo/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/signos-distintivos>.

*Formulaire du dépôt bolivien, « Módulo : Formulario de Solicitud de Registro de Signo Distintivo Form PI – 100 »* [en ligne] / ed. par le SENAPI, Bolivie : La Paz, du 3 au 18 mai 2017 [J'ai conservé une version PDF]. Bolivie. Disponible sur le site web officiel du SENAPI : <https://sipi.senapi.gob.bo/manuales/guias>

*Règlement de la procédure interne de la propriété industrielle* [en ligne] / ed. par le SENAPI, Bolivie : La Paz, le 16 juin 2015, 244 pages [J'ai conservé une version PDF des pages 132-136] dudit règlement]. Bolivie : SENAPI : REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO INTERNO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL : R.A. N° 017/2015. Format PDF. Disponible sur le site web officiel du SENAPI : <https://www.senapi.gob.bo/normativas/resoluciones/reglamento-de-procedimiento-interno-propiedad-industrial>

*Documents à joindre avec la demande de marque, « Documentos para la solicitud de marcas »* [en ligne] / ed. par la SIC [réf. du 22 octobre 2019]. Colombie. Disponible sur le site web officiel de la SIC : <https://www.sic.gov.co/tema/propiedad-Industrial/pasos-para-solicitar-el-registro-de-una-marca>

*Formulaire du dépôt colombien, « PI01 - F01 Registro de marcas y lemas comerciales »* [en ligne] / ed. par la SIC [J'ai conservé une version PDF] Colombie.

Disponible sur le site web officiel de la SIC :

[https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Propiedad%20Industrial/Formatos/PIO1-F01Vr10\\_12-06-2018.PDF](https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Propiedad%20Industrial/Formatos/PIO1-F01Vr10_12-06-2018.PDF)

*Conditions pour l'enregistrement d'un signe distinctif, « Requisitos para registro de signo distintivo »* [en ligne] / ed. par le SENADI [J'ai conservé une version PDF] Équateur. Disponible sur le site web officiel du SENADI :

[https://www.derechosintelectuales.gob.ec/wp-content/uploads/PDF/requisitos\\_para\\_registrar\\_un\\_signo\\_distintivo.PDF](https://www.derechosintelectuales.gob.ec/wp-content/uploads/PDF/requisitos_para_registrar_un_signo_distintivo.PDF) .

*Signes distinctifs, « Signos Distintivos »* [en ligne] / ed. par le SENADI [J'ai conservé une version PDF] Équateur. Disponible sur le site web officiel du SENADI :

Disponible sur le site web officiel du SENADI :

<https://www.derechosintelectuales.gob.ec/signos-distintivos/>

*Apprendre à enregistrer ta marque, « Aprende a registrar tu marca »* [en ligne] / ed. par l'INDECOPI [J'ai conservé une version PDF] Pérou.

Disponible sur le site web officiel de l'INDECOPI :

[https://www.indecopi.gob.pe/documentos/2879220/2881490/GUIA\\_REGISTRA\\_MARCA](https://www.indecopi.gob.pe/documentos/2879220/2881490/GUIA_REGISTRA_MARCA)

Enregistrement de marques en ligne, « Registro de marcas en línea » [en ligne] / ed. par l'INDECOPI [J'ai conservé une version PDF] Pérou.

Disponible sur le site web officiel de l'INDECOPI :

<https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marcas-en-linea>.

*Formulaire du dépôt péruvien, « Solicitud de Registro de Marca de Producto/Servicio et/ou Multiclase »* [en ligne] / ed. par l'INDECOPI [J'ai conservé une version Word] Pérou. Disponible sur le site web officiel de l'INDECOPI :

<https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/formatos-y-solicitudes>

*Annexe A déposants supplémentaires, « ANEXO A SOLICITANTES ADICIONALES »* [en ligne] ed. par l'INDECOPI [J'ai conservé une version Word] Pérou. Disponible sur le site web officiel de l'INDECOPI :

<https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/formatos-y-solicitudes>

*Annexe C session 3 Revendication de la priorité, « ANEXO C SECCION 3. REIVINDICACION DE PRIORIDAD »* [en ligne] / ed. par l'INDECOPI [J'ai conservé une version Word] Pérou. Disponible sur le site web officiel de l'INDECOPI :

<https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/formatos-y-solicitudes>

*Annexe B (libellé du dépôt), « ANEXO B »* [en ligne] / ed. par l'INDECOPI [J'ai conservé une version Word] Pérou. Disponible sur le site web officiel de l'INDECOPI :

<https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/formatos-y-solicitudes>

*Règlement de la procédure interne de propriété industrielle en Bolivie* [en ligne] / ed. par le SENAPI [réf. 22 juin 2021]. Bolivie. Disponible sur :

<https://www.senapi.gob.bo/normativas/resoluciones/reglamento-de-procedimiento-interno-propiedad-industrial>

*La procédure d'enregistrement d'une marque en Colombie* [en ligne] / ed. par la SIC [réf. 22 juin 2021]. Colombie. Disponible sur : <https://www.sic.gov.co/marcas/durante-el-tramite>

*Signes distinctifs en Équateur* [en ligne] / ed. par le SENAPI [réf. 22 juin 2021]. Équateur. Disponible sur : <https://www.derechosintelectuales.gob.ec/signos-distintivos/>

*Enregistrement d'une marque et d'autres signes* [en ligne] / ed. par l'INDECOPI [réf. 22 juin 2021]. Pérou. Disponible sur : <https://indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marca-y-otros-signos>

*Résolution n° 6859-2019/DSD-INDECOPI*, décision rendue par la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI à Lima, le 29 mars 2019, 5 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 007039-2019/DSD-INDECOPI*, décision rendue par la Direction des signes distinctifs de l'INDECOPI à Lima, le 29 mars 2019, 2 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Jugement n° 531/2017*, décision rendue par la Salle Pleine du Tribunal de la Bolivie à Sucre, le 12 juillet 2017, 10 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Jugement n° 317/2015-CA*, décision rendue par le Tribunal de la Bolivie à Sucre, le 7 mai 2018, 6 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 0126-2018-CPI-2S*, décision rendue par l'IEPI à Quito, le 20 mars 2018, 10 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Oppositions contre un signe distinctif, « Oposiciones al Signo Distintivo »* [en ligne] / ed. par le SENAPI [réf. du 17 novembre 2019] Bolivie. Disponible sur le site web officiel du SENAPI : [www.senapi.gob.bo/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/oposiciones-al-signo-distintivo](http://www.senapi.gob.bo/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/oposiciones-al-signo-distintivo)

*Marques : la CAN et l'opposition andine, « Marcas : Sobre la CAN y la oposición andina »* [en ligne] / ed. par Annabelle Angarita, Colombie : 22 avril 2017 [J'ai conservé une version PDF]. Disponible sur le site web officiel ASUNTOS LEGALES : <https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/annabelle-angarita-529131/marcas-sobre-la-can-y-la-oposicion-andina-2499536>

*Formulaire d'opposition colombien, « PI01 – F12 Dirección de Signos Distintivos Presentación de oposiciones »* [en ligne] / ed. par la SIC [J'ai conservé une version PDF] Colombie. Disponible sur le site web officiel de la SIC : [https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/PI01-F12%20Vr\\_2.PDF](https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/PI01-F12%20Vr_2.PDF)

*Équateur – Le SENADI a accepté la dématérialisation notariale comme preuve dans le cadre d’une opposition andine, « Ecuador : El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI aceptó la desmaterialización notarial como prueba en una Oposición Andina »* [en ligne] / ed. par Kathérine González, Équateur : Quito, 17 janvier 2019 [réf. du 19 novembre 2019] Équateur. Disponible sur le site web MONDAQ :

<http://www.mondaq.com/x/769776/Trademark/El+Servicio+Nacional+de+Derechos+Intelectuales+SENADI+acept+la+desmaterializacin+notarial+como+prueba+en+una+Oposicin+Andina>

*Conditions pour s’opposer en Équateur, « Resolución de Oposiciones a signos distintivos única para personas naturales y jurídicas ya sean nacionales o extranjeras »* [en ligne] / ed. par le SENADI [J’ai conservé une version PDF] Équateur. Disponible sur le site web officiel GOB.EC :

<https://www.gob.ec/senadi/tramites/resolucion-oposiciones-signos-distintivos-unica-personas-naturales-juridicas-ya-sean-nacionales-extranjeras#>

*Conditions pour s’opposer au Pérou, « Oposición a las Solicitudes de Registro »* [en ligne] / ed. par l’INDECOPI [J’ai conservé une version PDF] Pérou. Disponible sur le site web officiel de l’INDECOPI :

<https://indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/oposicion-a-las-solicitudes-de-registro>

*Proceso n° 173-IP-2012* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le 6 février 2013, dans l’affaire portant sur la marque verbale NEW BODY MATERNITY, 16 pages [J’ai conservé une version PDF] Équateur : 173-IP-2012. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN :

<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Proceso n° 68-IP-2010* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le 6 juin 2010, dans l’affaire portant sur la marque semi-figurative LA HORMIGUITA, 10 pages [J’ai conservé une version PDF] Équateur : 68-IP-2010. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN : <http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Proceso n° 152-IP-2012* [ en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le 6 mars 2013, dans l’affaire portant sur la marque verbale IDEAL, 17 pages [J’ai conservé une version PDF] Équateur : 152-IP-2012. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN : <http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

GUSTAVO ARTURO LEÓN Y LEÓN DURAN, *Droit de marques dans la Communauté Andine, « Derecho de Marcas en la Comunidad Andina »*, ed. par Thomson Reuters 2017, pp. 331-340.

*Résolution n° 1443-2013/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l’INDECOPI à Lima, le 13 mai 2013, 19 pages [J’ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 0746-2013/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l’INDECOPI à Lima, le 7 mars 2013, 10 pages [J’ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 3661-2013/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 25 octobre 2013, 16 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 3172-2013/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 17 septembre 2013, 23 pages [J'ai conservé une version PDF]

*Proceso n° 22-IP-2011* [en ligne], décision rendue par le TJCA à Quito, le 22 juin 2011, dans l'affaire portant sur la marque semi-figurative *WALITALY*, 18 pages [J'ai conservé une version PDF]. Équateur : 22-IP-2011. Format Word. Disponible sur le site web officiel de la CAN : <http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx?GruDoc=11>

*Résolution n° 0345-2013/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 30 janvier 2013, 9 pages [J'ai conservé une version PDF].

*Résolution n° 0944-2019/TPI-INDECOPI*, décision rendue par le Tribunal de l'INDECOPI à Lima, le 30 mai 2019, 10 pages [J'ai conservé une version PDF].

## Table des annexes

---

*Annexe 1 : Décision andine n° 85 « Règlement pour l'application des normes portant sur la propriété industrielle » du 5 juin 1974*

*Annexe 2 : Décision n° 1-IP-87 rendue le 3 décembre par le TJCA*

*Annexe 3 : Décision andine n° 344 « Régime commun sur la propriété industrielle » du 21 octobre 1993*

*Annexe 4 : Décision n° 22-IP-96 rendue le 12 mars 1997 par le TJCA*

*Annexe 5 : Décision n° 27-IP-95 rendue le 25 octobre 1996 par le TJCA*

*Annexe 6 : Décision andine n° 486 « Régime commun sur la Propriété industrielle » du 14 septembre 2000*

*Annexe 7 : Décision n° 132-IP-2005 rendue le 26 octobre 2005 par le TJCA*

*Annexe 8 : Décision n° 92-IP-2004 rendue le 1<sup>er</sup> septembre 2004 par le TJCA*

*Annexe 9 : La page 138 du Règlement de la procédure interne de la Propriété industrielle en Bolivie*

*Annexe 10 : La Loi du 15 janvier 1918 en Bolivie*

*Annexe 11 : L'extrait de l'article intitulé « Qui peuvent être enregistrées en tant que marques en Bolivie »*

*Annexe 12 : L'extrait de l'article intitulé « Qu'est-ce qu'une marque en Bolivie »*

*Annexe 13 : L'extrait de l'article intitulé « Qu'est-ce qu'une marque en Colombie »*

*Annexe 14 : L'extrait de l'article intitulé « La marque résulte de l'union de 3 éléments »*

*Annexe 15 : La Loi n° 83 RO 320 du 19 mai 1998 en Équateur*

*Annexe 16 : L'extrait de l'article intitulé « Signes distinctifs en Équateur »*

*Annexe 17 : L'extrait de l'article intitulé « La marque et l'apparence distinctive selon le Droit en Équateur »*

*Annexe 18 : Le Décret législatif n° 1075 au Pérou*

*Annexe 19 : L'extrait de l'article intitulé « Marque de produit » selon l'INDECOPI*

*Annexe 20 : L'extrait de l'article intitulé « Questions fréquentes » selon l'INDECOPI*

*Annexe 21 : L'extrait de l'article « Présentation de la DSD de l'INDECOPI »*

*Annexe 22 : Résolution n° 403-2016\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 23 : Résolution n° 1510-2014\_CTSD-INDECOPI*

*Annexe 24 : Résolution n° 510-2016\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 25 : Résolution n° 3395-2014\_CSD-INDECOPI*

*Annexe 26 : Résolution n° 1758-2016\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 27 : Résolution n° 12488-2015\_DSD-INDECOPI*

*Annexe 28 : Résolution n° 2662-2016\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 29 : Résolution n° 1001-2016\_DSD-INDECOPI*

*Annexe 30 : Résolution n° 3975-2016\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 31 : Résolution n° 3726-2015\_CSD-INDECOPI*

*Annexe 32 : Résolution n° 4016-2016\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 33 : Résolution n° 3556-2015\_CSD-INDECOPI*

*Annexe 34 : Résolution n° 3556-2015\_CSD-INDECOPI*

*Annexe 35 : Résolution n° 8861- 2016\_DSD-INDECOPI*

*Annexe 36 : L'extrait de l'article intitulé « Tribunal de l'INDECOPI »*

*Annexe 37 : Décision n° 5-IP-97 rendue le 23 mai 1997 par le TJCA*

*Annexe 38 : Résolution n° 1450-2010\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 39 : Résolution n° 876-2011\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 40 : Résolution n° 11767-2010\_DSD-INDECOPI*

*Annexe 41 : Résolution n° 1549-2015\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 42 : Résolution n° 5301-2014\_DSD-INDECOPI*

*Annexe 43 : Résolution n° 29-2016\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 44 : Résolution n° 20829-2014\_DSD-INDECOPI*

*Annexe 45 : Résolution n° 2979-2016\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 46 : Résolution n° 2230-2016\_DSD-INDECOPI*

*Annexe 47 : Résolution n° 3463-2016\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 48 : Résolution n° 2932-2016\_CSD-INDECOPI*

*Annexe 49 : Résolution n° 2932-2016\_CSD-INDECOPI*

*Annexe 50 : Résolution n° 1895-2016\_DSD-INDECOPI*

*Annexe 51 : Résolution n° 4024-2016\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 52 : Résolution n° 3696-2016\_DSD-INDECOPI*

*Annexe 53 : Résolution n° 4081-2016\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 54 : Résolution n° 3539-2015\_CSD-INDECOPI*

*Annexe 55 : Résolution n° 4155-2016\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 56 : Résolution n° 8946-2016\_DSD-INDECOPI*

*Annexe 57 : Décision n° 126-IP-2005 rendue le 19 octobre 2005 par le TJCA*

*Annexe 58 : Décision n° 76-IP-2007 rendue le 15 juillet 2007 par le TJCA*

*Annexe 59 : Résolution n° 75838 rendue par la SIC*

*Annexe 60 : Résolution n° 20678 rendue par la SIC*

*Annexe 61 : Bulletin Officiel n° 819, Décision n° 39-IP-2002 rendue par le TJCA*

*Annexe 62 : Décision n° 27-IP-96 rendue le 16 avril 1997 rendue par le TJCA*

*Annexe 63 : Arrêt du TPICE, 7 fév. 2002*

*Annexe 64 : Arrêt du TPICE, 25 sept. 2002*

*Annexe 65 : Résolution n° 826 rendue par la SIC*

*Annexe 66 : Résolution n° 60814 rendue par la SIC*

*Annexe 67 : Résolution n° 87961 rendue par la SIC*

*Annexe 68 : Résolution n° 61328 rendue par la SIC*

*Annexe 69 : Résolution n° 41664 rendue par la SIC*

*Annexe 70 : Décision n° 41-IP-2014 rendue le 25 août 2014 par le TJCA*

*Annexe 71 : Décision n° 147-IP-2013 rendue le 20 novembre 2013 par le TJCA*

*Annexe 72 : Résolution n° 0538-2017-CPI-2S, rendue par l'IEPI*

*Annexe 73 : BODENHAUSEN G.H.C. - Guide d'application de la Convention de Paris*

*Annexe 74 : Résolution n° 303-2017-CPI-1S, rendue par l'IEPI*

*Annexe 75 : Résolution n° 303-2017-CPI-1S, rendue par l'IEPI*

*Annexe 76 : Jugement 401 de 2017 en Bolivie*

*Annexe 77 : Décision n° 144-IP-2014 rendue le 24 mars 2015 par le TJCA*

*Annexe 78 : Jugement 622 de 2017 en Bolivie*

*Annexe 79 : Jugement 215 de 2016 en Bolivie*

*Annexe 80 : Résolution n° 2971-2010\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 81 : Décision n° 23-IP-2000 rendue le 15 mars 2000 par le TJCA*

*Annexe 82 : Bulletin Officiel n° 602, Décision 49-IP-2000 rendue par le TJCA*

*Annexe 83 : Décision n° 79-IP-2005 rendue le 6 juillet 2005 par le TJCA*

*Annexe 84 : Résolution n° 1032-2007\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 85 : Résolution n° 0619-2016\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 86 : Jugement 561 de 2017 en Bolivie*

*Annexe 87 : Résolution n° 131-2012-CPI-1S, rendue par l'IEPI*

*Annexe 88 : Résolution n° 163-2013-CPI-1S, rendue par l'IEPI*

*Annexe 89 : Résolution n° 266-2017-CPI-1S, rendue par l'IEPI*

*Annexe 90 : Résolution n° 89911 rendue par la SIC*

*Annexe 91 : Résolution n° 23782 rendue par la SIC*

*Annexe 92 : Résolution n° 4229-2015\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 93 : Résolution n° 0380-2016\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 94 : Convention de Washington de 1929*

*Annexe 95 : L'article de BARRIOS ESPINOSA, Daniel, Marques olfactives en Colombie*

*Annexe 96 : L'extrait de la thèse de ZEVALLOS LABRIN Marlenny Fernanda concernant les « Marques sonores et tactiles »*

*Annexe 97 : L'extrait de la thèse de SOJO MOLINA Catalina concernant les « Marques sonores, gustatives, tactiles et animées »*

*Annexe 98 : Résolution n° 007488-2007\_OSD-INDECOPI*

*Annexe 99 : Décision n° 20-IP-97 rendue le 13 février 1998 par le TJCA*

*Annexe 100 : Décision n° 11-IP-97 rendue le 11 mars 1998 par le TJCA*

*Annexe 101: Décision n° 41-IP-98 rendue le 5 mars 1999 par le TJCA*

*Annexe 102 : Décision n° 6-IP-99 rendue 18 juin 1999 par le TJCA*

*Annexe 103 : Jugement 92 de 2018 en Bolivie*

*Annexe 104 : Mémoire de Natalia Cabrera Martinez sur la « Marque notoire en Colombie »*

*Annexe 105 : La Loi de Propriété Intellectuelle (Codification N° 2006-013) en Équateur*

*Annexe 106 : Thèse de RIBADENEIRA MOLESTINA Teodomiro sur la « Marque notoire en Équateur »*

*Annexe 107 : Résolution n° 2246-2017\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 108 : Décision n° 126-IP-2008 rendue le 13 mars 2009 par le TJCA*

*Annexe 109 : Formulaire du dépôt en Bolivie*

*Annexe 110 : Règlement de la procédure interne de la propriété industrielle pp. 131-136, en Bolivie*

*Annexe 111 : Formulaire du dépôt en Colombie*

*Annexe 112 : Conditions pour l'enregistrement d'un signe distinctif en Équateur*

*Annexe 113 : L'extrait de l'article intitulé « Signes distinctifs en Équateur »*

*Annexe 114 : L'extrait de l'article intitulé « Apprendre à enregistrer ta marque au Pérou »*

*Annexe 115 : L'extrait de l'article intitulé « Enregistrement de marques en ligne au Pérou »*

*Annexe 116 : Formulaire du dépôt au Pérou*

*Annexe 117 : Formulaire intitulé « Annexe A déposants supplémentaires au Pérou »*

*Annexe 118 : Formulaire intitulé « Annexe C session 3 Revendication de la priorité au Pérou »*

*Annexe 119 : Formulaire intitulé « Annexe B (libellé du dépôt) au Pérou »*

*Annexe 120 : Résolution n° 6859-2019\_DSD-INDECOPI*

*Annexe 121 : Résolution n° 007039-2019\_DSD-INDECOPI*

*Annexe 122 : Jugement n° 531 de 2017 en Bolivie*

*Annexe 123 : Jugement 317 de 2015 en Bolivie*

*Annexe 124 : Résolution n° 0126-2018-CPI-2S, rendue par l'IEPI*

*Annexe 125 : L'article intitulé « Marques : la CAN et l'opposition andine en Colombie »*

*Annexe 126 : Formulaire d'opposition en Colombie*

*Annexe 127 : L'extrait de l'article intitulé « Conditions pour s'opposer en Équateur »*

*Annexe 128 : L'extrait de l'article intitulé « Conditions pour s'opposer au Pérou »*

*Annexe 129 : Décision n° 173-IP-2012 rendue le 6 février 2013 par le TJCA*

*Annexe 130 : Décision n° 68-IP-2010 rendue le 16 juin 2010 par le TJCA*

*Annexe 131 : Décision n° 152-IP-2012 rendue le 6 mars 2013 par le TJCA*

*Annexe 132 : Résolution n° 1443-2013\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 133 : Résolution n° 0746-2013\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 134 : Résolution n° 3661-2013\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 135 : Résolution n° 3172-2013\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 136 : Décision n° 22-IP-2011 rendue le 22 juin 2011 par le TJCA*

*Annexe 137 : Résolution n° 0345-2013\_TPI-INDECOPI*

*Annexe 138 : Résolution n° 0944-2019\_TPI-INDECOPI*

## Index

---

- abus de droit, 19, 294, 295, 313  
action de défense, 19, 299  
ADPIC, 7, 39, 41, 43, 45  
ALADI, 7, 22, 23  
ALALC, 7, 22  
CAF, 7, 22, 25  
CAMRE, 7, 24  
*cancelación*, 65, 70, 229  
CEPAL, 7, 22  
Chambre de l'IEPI, 119  
CJUE, 7, 103, 128, 208, 256, 261, 318, 319, 320, 321  
COA, 7, 43  
Code Français, 105  
COGEP, 7, 43  
Comité de Propriété Intellectuelle, 12, 90, 91, 92, 93, 94, 119, 121, 124, 329, 330  
Communauté andine des Nations, 5, 7, 21, 347  
Convention d'Union de Paris, 5, 7, 31, 211, 347  
Convention de Washington, 141, 142, 144, 145, 151, 152, 330, 341  
Cour bolivienne, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 114, 115, 118, 221  
CSD, 7, 70, 71, 73, 80, 82, 106, 107, 108, 136, 276, 325, 326, 327, 338, 339  
Décision andine n° 344, 10, 32, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 113, 323, 337  
Décision andine n° 486, 5, 10, 11, 13, 18, 21, 32, 33, 39, 41, 43, 46, 47, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 83, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 121, 122, 124, 125, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 141, 144, 146, 147, 152, 153, 155, 158, 161, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 185, 186, 190, 194, 205, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 230, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 264, 265, 267, 268, 271, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 286, 287, 289, 291, 292, 293, 295, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 323, 337, 347  
Décision andine n° 85, 10, 31, 39, 45, 49, 50, 51, 53, 323, 337  
décret 2591, 62, 74, 302  
décret législatif n° 1075, 11, 46, 47, 66, 70, 247, 249, 250, 251, 295, 302  
délai de motivation, 19, 298  
délai de réflexion, 19, 298, 299, 300  
Demande de marque de l'Union européenne, 7  
dénomination d'origine, 11, 43, 47, 55, 56, 57, 196  
DNDA, 7, 41, 317  
DSD, 7, 70, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 106, 110, 201, 246, 249, 325, 326, 327, 328, 334, 338, 339, 342  
EEE, 7, 179  
EUIPO, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 31, 33, 37, 58, 74, 75, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 128, 129, 153, 154, 155, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 178, 179, 180, 189, 193, 207, 208, 209, 210, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 244, 245, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 267, 277, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

- 312, 313, 318, 319, 320, 321, 322, 328
- Good will*, 50
- goodwill*, 89
- Guide d'application de la Convention de Paris, 12, 91, 92, 329, 340
- IEPI, 7, 43, 64, 65, 66, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 105, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 162, 178, 194, 229, 254, 255, 263, 315, 317, 329, 330, 334, 340, 342
- INDECOPI, 7, 11, 16, 18, 19, 26, 36, 45, 46, 47, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 95, 97, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 158, 171, 172, 175, 178, 180, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 210, 219, 222, 223, 230, 231, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 246, 248, 249, 255, 256, 263, 273, 274, 275, 276, 277, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 318, 320, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343
- insouciance, 19, 294
- intention malveillante, 294
- intérêt légitime, 18, 60, 107, 241, 267, 268, 271, 272, 273, 277, 279, 312
- intérêt réel, 186, 205, 263, 267, 268, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 286, 287, 289, 292, 300, 311, 312, 313
- ITINTEC, 7, 45
- juge national, 25, 26, 27, 95
- l'Accord de Carthagène, 23, 28, 78, 85, 108, 328, 330
- l'Alliance du Pacifique, 189, 193
- l'apparence distinctive, 54, 55, 65, 196, 325
- l'intérêt à agir, 18, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 300, 312, 313
- LOGJCC, 8, 43
- loi bolivienne de 1918, 59
- loi de 1918, 11, 59, 60, 61
- loi de 1998, 11, 64
- Loi n° 83 RO/320, 63, 324
- LOSEP, 8, 43
- LOSNCPI, 8, 43
- LOTAIP, 8, 43
- malveillance, 19, 294, 295, 313
- marque collective, 11, 36, 43, 47, 55, 57, 58, 190, 196
- marque de certification, 11, 36, 43, 47, 55, 57, 190, 196
- marques non traditionnelles, 13, 155, 159, 162, 164, 165, 168, 169, 170, 304
- marques traditionnelles, 155, 169, 171, 304
- MERCOSUR, 8, 22, 23
- mono-classe, 186, 199, 207, 210, 240
- MUE, 8, 59, 74, 75, 155, 165, 166, 167, 168, 169, 207, 208, 209, 210, 300, 302, 306, 310
- nom commercial, 11, 14, 36, 43, 47, 54, 55, 69, 143, 171, 172, 175, 196, 231, 275, 305
- non-rétroactivité, 218, 220, 233
- OEA, 8, 22, 330
- OMC, 8, 41, 42, 45
- OMPI, 8, 10, 29, 30, 31, 43, 46, 47, 67, 68, 69, 92, 106, 187, 189, 193, 211, 222, 233, 314, 316, 329
- OMS, 8, 22, 32
- opposition andine, 17, 18, 185, 186, 205, 265, 267, 268, 271, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 300, 311, 312, 313, 334, 335, 342
- opposition formelle, 19, 296, 297
- opposition motivée, 19, 241, 296, 297
- opposition téméraire, 19, 293, 294, 295, 313
- OPS, 8, 22
- PAR, 8, 22
- parasitisme, 216
- PCT, 9, 41, 43, 46
- phase contradictoire, 19, 298

- PMDER, 8, 22
- PNUD, 8, 22
- principe de l'enregistrement, 218, 233
- priorité d'exposition, 185, 186, 192
- priorité étrangère, 185, 186, 192, 205
- Procédure clôturée, 19, 299
- rapport de recherche, 15, 209
- recurso de reposición*, 90, 94, 95
- RMUE, 8, 74, 102, 103, 104, 128, 129, 153, 154, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 296, 297, 302, 303, 308
- SAI, 8, 24, 25
- Secondary meaning*, 111
- SEGIB, 8, 22
- SELA, 8, 22
- selling power*, 215
- SENADI, 8, 18, 26, 35, 36, 43, 64, 74, 90, 95, 105, 152, 171, 172, 175, 178, 180, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 210, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 254, 256, 263, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 291, 295, 302, 303, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 315, 318, 320, 324, 333, 335
- SENAPI, 8, 12, 16, 17, 26, 34, 39, 61, 62, 65, 66, 73, 74, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 114, 115, 116, 117, 118, 152, 171, 172, 175, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 192, 201, 210, 216, 234, 236, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 272, 274, 276, 277, 291, 295, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 320, 324, 332, 333, 334
- SIC, 8, 17, 26, 31, 35, 41, 62, 65, 66, 74, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 95, 97, 105, 124, 129, 130, 135, 153, 156, 158, 160, 161, 163, 164, 171, 172, 175, 178, 180, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 210, 227, 228, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 256, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 276, 277, 291, 295, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 317, 320, 324, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 339, 340, 341
- slogan commercial, 11, 14, 36, 43, 47, 54, 55, 56, 69, 171, 172, 173, 175, 190, 192, 196, 305
- Système de Madrid, 29, 30
- TLC, 9, 24
- TM5 ID List, 189, 193
- TMclass, 209
- TPICE, 9, 85, 86, 103, 104, 129, 262, 318, 319, 321, 328, 339
- Tribunal de Justice de la CAN, 9, 10, 15, 23, 24, 25, 32, 47, 48, 59, 75, 76, 83, 84, 146, 148, 211, 213, 215, 219, 221, 225, 252, 277, 279, 281, 289, 301
- TUPA, 9, 46

## **Résumé :**

*Les principes du droit des marques consacrés par la Convention d'Union de Paris (CUP) du 20 mars 1883 ont été repris dans le monde entier. Les dispositions de l'Union européenne (UE) ont imposé ces principes dans leurs propres termes : la directive communautaire n° 89/104/CEE qui a été remplacée par la directive communautaire n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008, laquelle a été ensuite remplacée par la directive de l'UE n° 2015/2436 du 16 décembre 2015.*

*Quant à la Communauté andine des Nations (CAN), elle a aussi pris en compte ces principes dans ses « décisions andines », lesquelles se sont succédées : la décision andine n° 85 de 1974, la décision andine n° 311 de 1991, la décision andine n° 313 de 1992, la décision andine n° 344 de 1993 et la décision andine n° 486 de 2000. Néanmoins, l'adoption des principes du droit des marques de la CUP par l'Union européenne et par la Communauté andine des Nations a été différente.*

*Comme tout processus d'intégration, la Communauté andine des Nations a dû surmonter des obstacles. Une fois créée, la CAN a établi des normes visant non seulement à rassembler quatre pays (Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou), mais aussi à la rapprocher des pays européens. Ainsi, l'Espagne est désormais un membre observateur de la CAN.*

*La norme andine visant le rapprochement est le régime commun de la propriété industrielle de la Décision andine n° 486. Cette décision andine présente plus d'une différence avec les directives de l'UE. De plus, chaque pays membre de la CAN lui a donné une interprétation et une application différente parce que chacun a essayé d'adapter ladite décision andine à son contexte culturel et à son droit national constant.*

*Descripteurs : La Communauté andine des Nations (CAN), la Décision Andine n° 486, le droit des marques de la Bolivie, de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou.*

**Title and Abstract:**

***Two regional harmonizations of trademark rights***

*The principles of the trademark law established by the Paris Convention (CUP) of March 20, 1883 have been adopted in all over the world. The provisions of the European Union (UE) imposed these principles in their own terms: the Community Directive No. 89/104/EEC which has been replaced by the Community Directive No. 2008/95/EC of October 22, 2008, which has been subsequently replaced by the European Union Directive No. 2015/2436 of December 16, 2015.*

*With respect to the Andean Community of Nations (CAN), they also took these principles into account in their "Andean decisions", which have been followed one another: Andean decision No. 85 of 1974, Andean decision No. 311 of 1991, Andean decision No. 313 of 1992, Andean decision No. 344 of 1993 and Andean decision No. 486 of 2000. However, the adoption of the CUP trademark law principles by the European Union and by the Andean Community of Nations has been different.*

*Like any integration process, the Andean Community of Nations had to overcome obstacles. Once created, the CAN established standards aimed not only at bringing together four countries (Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru), but also at bringing it closer to the European countries. Thus, Spain is now an observer member of the Andean Community of Nations.*

*The Andean standard targeting the rapprochement is the common industrial property regime of the Andean decision No. 486. This Andean decision has more than one difference with the European Union directives. In addition, each member country of the CAN gave it a different interpretation and application because each tried to adapt said Andean decision to its cultural context and to its constant national law.*

*Keywords: The Andean Community of Nations (CAN), the Andean decision No. 486, the trademark law of Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru.*

Nota : cette page, dernière de couverture, sera retournée avant reliure.