

Recommandation commune
concernant des dispositions relatives à
la protection des marques notoires

adoptée par

l'Assemblée de l'Union de Paris
pour la protection de la propriété industrielle

et

l'Assemblée générale
de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

à

la trente-quatrième série de réunions
des assemblées des États membres de l'OMPI
20 - 29 septembre 1999



Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Genève 2000

PRÉFACE

La Recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires, qui contient le texte des dispositions adoptées par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) pendant la deuxième partie de sa deuxième session (7 - 11 juin 1999), a été adoptée à l'occasion d'une séance commune de l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (20 - 29 septembre 1999).

Les projets de dispositions relatives à la protection des marques notoires ont été examinés par le Comité d'experts de l'OMPI sur les marques notoires à sa première session (13 - 16 novembre 1995), à sa deuxième session (28 - 31 octobre 1996) et à sa troisième session (20 - 23 octobre 1997). Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a poursuivi ces travaux à sa première session (13 - 17 juillet 1998) et durant la première partie (15 - 17 mars 1999) et la deuxième partie (7 - 11 juin 1999) de sa deuxième session.

Cette recommandation est la première expression concrète de la politique de l'OMPI consistant à s'adapter au rythme de l'évolution dans le domaine de la propriété industrielle en envisageant de nouvelles solutions permettant d'accélérer l'élaboration de principes communs harmonisés à l'échelle internationale. La nécessité de concevoir différemment le développement progressif du droit international de la propriété intellectuelle a été mise en évidence dans le programme et budget de l'exercice biennal 1998-1999, dont le programme principal 09 précise ce qui suit :

“Compte tenu de l’impérieuse nécessité pratique d’accélérer l’élaboration et la mise en œuvre de certains principes et règles communs du droit de la propriété industrielle, harmonisés à l’échelle internationale, la stratégie à suivre pour ce programme principal suppose l’examen de solutions qui viennent compléter celle de l’adoption d’un traité [...]. Si les États membres estiment que cela répond à leurs intérêts, l’harmonisation des principes et règles de propriété industrielle et la coordination des activités d’administration pourront être abordée avec plus de souplesse, afin qu’il soit possible d’obtenir des résultats et de les mettre en pratique plus rapidement, au profit des administrateurs comme des utilisateurs du système de la propriété industrielle.”
(Voir la page 100 du document A/32/2-WO/BC/18/2.)

La présente brochure contient le texte de la recommandation commune, les dispositions qui y sont jointes et les notes explicatives élaborées par le Bureau international.

TABLE DES MATIÈRES

	Page
<i>Recommandation commune</i>	4
<i>Article premier : Définitions</i>	5
PREMIÈRE PARTIE	
MANIÈRE DE DÉTERMINER SI UNE MARQUE EST NOTOIRE	
<i>Article 2 : Manière de déterminer si une marque est notoire dans un État membre</i>	6
PARTIE II	
ÉTENDUE DE LA PROTECTION	
<i>Article 3 : Protection des marques notoires; mauvaise foi</i>	8
<i>Article 4 : Marques en conflit avec une marque notoire</i>	9
<i>Article 5 : Signes distinctifs d'entreprise en conflit avec une marque notoire</i>	11
<i>Article 6 : Noms de domaine en conflit avec une marque notoire</i>	12
<i>Notes explicatives élaborées par le Bureau international</i>	13

Recommandation commune

L'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI),

Tenant compte des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle relatives à la protection des marques notoires,

Recommandent que chaque État membre puisse envisager d'utiliser comme lignes directrices pour la protection des marques notoires tout ou partie des dispositions que le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a adoptées lors de la deuxième partie de sa deuxième session,

Recommandent en outre à chaque État membre de l'Union de Paris ou de l'OMPI qui est aussi membre d'une organisation intergouvernementale régionale ayant compétence en matière d'enregistrement des marques d'attirer l'attention de cette organisation sur la possibilité de protéger les marques notoires conformément aux dispositions du présent instrument *mutatis mutandis*.

Les dispositions suivent.

}

Article premier Définitions

Aux fins des présentes dispositions :

- i) on entend par “État membre” un État membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
- ii) on entend par “office” l’organisme chargé par un État membre de l’enregistrement des marques;
- iii) on entend par “autorité compétente” une autorité administrative, judiciaire ou quasi judiciaire d’un État membre qui est compétente pour déterminer si une marque est notoire ou pour assurer la protection des marques notoires;
- iv) on entend par “signe distinctif d’entreprise” tout signe utilisé pour permettre d’identifier l’entreprise d’une personne physique ou d’une personne morale, d’une organisation ou d’une association;
- v) on entend par “nom de domaine” une chaîne alphanumérique qui correspond à une adresse numérique sur l’Internet.

PREMIÈRE PARTIE
MANIÈRE DE DÉTERMINER SI UNE MARQUE EST NOTOIRE

Article 2
Manière de déterminer si une marque est
notoire dans un État membre

1) [Facteurs à prendre en considération] a) Pour déterminer si une marque est notoire, l'autorité compétente prend en considération toute circonstance permettant de déduire la notoriété.

b) En particulier, l'autorité compétente prend en considération les renseignements qui lui sont communiqués au sujet des facteurs permettant de déduire que la marque est ou n'est pas notoire, notamment, mais pas uniquement, les renseignements concernant

1. le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public;

2. la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la marque;

3. la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d'expositions, des produits ou des services auxquels la marque s'applique;

4. la durée et l'aire géographique de tout enregistrement, ou demande d'enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l'utilisation ou la reconnaissance de la marque;

5. la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les autorités compétentes;

6. la valeur associée à la marque.

c) Les facteurs énumérés ci-dessus, qui sont des indications visant à aider l'autorité compétente à déterminer si la marque est notoire, ne sont pas des conditions prédéfinies permettant de parvenir à une conclusion. La conclusion dépendra des circonstances de l'espèce. Dans certains cas, tous ces facteurs pourront être pertinents. Dans d'autres cas, certains de ces facteurs pourront être pertinents. Dans d'autres cas encore, aucun des facteurs énumérés ne sera pertinent et la décision pourra être fondée sur d'autres facteurs qui ne sont pas énumérés dans le sous-alinéa b) ci-dessus. Ces autres facteurs pourront être pertinents en soi ou en association avec un ou plusieurs des facteurs énumérés dans le sous-alinéa b) ci-dessus.

2) [Secteur concerné du public] a) Les secteurs concernés du public sont notamment, mais pas uniquement, :

i) les consommateurs effectifs ou potentiels des produits ou des services auxquels la marque s'applique;

ii) les personnes appartenant aux circuits de distribution des produits ou des services auxquels la marque s'applique;

iii) les milieux économiques ayant des activités liées au type de produits ou de services auquel la marque s'applique.

b) Lorsqu'il est conclu qu'une marque est notoirement connue d'au moins un secteur concerné du public dans un État membre, la marque est considérée comme notoire par cet État membre.

c) Lorsqu'il est conclu qu'une marque est connue d'au moins un secteur concerné du public dans un État membre, la marque peut être considérée comme notoire par cet État membre.

d) Tout État membre peut décider qu'une marque est notoire, même si elle n'est pas notoirement connue ou, si l'État membre applique le sous-alinéa c), connue d'un secteur concerné du public de cet État membre.

3) [Facteurs qui ne sont pas à prendre en considération] a) Un État membre ne peut, pour la détermination du caractère notoire d'une marque, exiger :

i) que la marque ait été utilisée, qu'elle ait été enregistrée ou qu'elle ait fait l'objet d'une demande d'enregistrement dans cet État membre ou pour celui-ci;

ii) que la marque soit notoire dans un autre ressort territorial que le sien, qu'elle ait été enregistrée ou qu'elle ait fait l'objet d'une demande d'enregistrement dans ou pour un autre ressort territorial que le sien; ou

iii) que la marque soit notoirement connue de l'ensemble du public dans cet État membre.

b) Nonobstant le sous-alinéa a)ii), tout État membre peut, aux fins de l'alinéa 2)d), exiger que la marque soit notoirement connue dans un ou plusieurs ressorts territoriaux autres que le sien.

PARTIE II
ÉTENDUE DE LA PROTECTION

Article 3
Protection des marques notoires; mauvaise foi

1) [*Protection des marques notoires*] Les États membres protègent les marques notoires contre les marques, signes distinctifs d'entreprise ou noms de domaine qui sont en conflit avec elles, au moins à compter du moment où elles sont devenues notoires dans l'État membre considéré.

2) [*Prise en considération de la mauvaise foi*] Il peut être tenu compte de la mauvaise foi, entre autres facteurs, pour évaluer les intérêts en conflit lors de l'application de la partie II des présentes dispositions.

Article 4
Marques en conflit avec une marque notoire

1) [*Marques en conflit*] a) Une marque est considérée comme étant en conflit avec une marque notoire lorsque cette marque ou un de ses éléments essentiels constitue une reproduction, une imitation, une traduction ou une translittération, susceptible de créer une confusion, de la marque notoire et est utilisé, fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou est enregistré pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires aux produits ou aux services auxquels la marque notoire s'applique.

b) Quels que soient les produits ou les services pour lesquels elle est utilisée, ou pour lesquels elle fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou est enregistrée, une marque est considérée comme étant en conflit avec une marque notoire lorsque cette marque ou un de ses éléments essentiels constitue une reproduction, une imitation, une traduction ou une translittération de la marque notoire et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

i) l'utilisation de cette marque indiquerait un lien entre les produits ou les services pour lesquels elle est utilisée, ou pour lesquels elle fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou est enregistrée, et le propriétaire de la marque notoire, et risquerait de nuire aux intérêts de ce dernier;

ii) l'utilisation de cette marque risque de porter atteinte au caractère distinctif de la marque notoire ou de l'affaiblir de manière déloyale;

iii) l'utilisation de cette marque bénéficierait indûment du caractère distinctif de la marque notoire.

c) Nonobstant l'article 2.3)a)iii), aux fins de l'application de l'alinéa 1)b)ii) et iii), un État membre peut exiger que la marque notoire soit notoirement connue de l'ensemble du public.

d) Nonobstant les alinéas 2) à 4), un État membre n'est pas tenu d'appliquer :

i) l'alinéa 1)a) pour déterminer si une marque est en conflit avec une marque notoire, si cette marque a été utilisée ou enregistrée, ou si une demande d'enregistrement y relative a été déposée, dans l'État membre ou pour celui-ci, pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires aux produits ou aux services auxquels la marque notoire s'applique, avant que la marque notoire ne soit devenue notoire dans l'État membre;

ii) l'alinéa 1)b) pour déterminer si une marque est en conflit avec une marque notoire, dans la mesure où cette marque a été utilisée, a fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ou a été enregistrée, dans l'État membre ou pour celui-ci, pour certains produits ou services, avant que la marque notoire ne soit devenue notoire dans l'État membre;

excepté lorsque la marque a été utilisée ou enregistrée, ou qu'une demande d'enregistrement y relative a été déposée, de mauvaise foi.

[Article 4, suite]

2) [Procédures d'opposition] Si la législation applicable permet à des tiers de faire opposition à l'enregistrement d'une marque, un conflit avec une marque notoire dans les conditions prévues à l'alinéa 1)a) constitue un motif d'opposition.

3) [Procédures d'invalidation] a) Le propriétaire d'une marque notoire est habilité à demander, dans un délai de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été rendu public par l'office, l'invalidation, par une décision de l'autorité compétente, de l'enregistrement d'une marque qui est en conflit avec cette marque notoire.

b) Si l'enregistrement de la marque peut être invalidé par une autorité compétente de sa propre initiative, un conflit avec une marque notoire constitue, pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été rendu public par l'office, un motif d'invalidation.

4) [Interdiction d'utilisation] Le propriétaire d'une marque notoire est habilité à demander l'interdiction, par une décision de l'autorité compétente, de l'utilisation d'une marque qui est en conflit avec cette marque notoire. Une telle requête est recevable pendant une période de cinq ans au moins à compter du moment où le propriétaire de la marque notoire a eu connaissance de l'usage de la marque en conflit avec la marque notoire.

5) [Absence de délai en cas d'enregistrement ou d'utilisation de mauvaise foi]
a) Nonobstant l'alinéa 3), un État membre ne peut prescrire aucun délai pour la présentation d'une requête en invalidation de l'enregistrement d'une marque qui est en conflit avec une marque notoire si la marque en conflit a été enregistrée de mauvaise foi.

b) Nonobstant l'alinéa 4), un État membre ne peut prescrire aucun délai pour la présentation d'une requête en interdiction de l'utilisation d'une marque qui est en conflit avec une marque notoire si la marque en conflit a été utilisée de mauvaise foi.

c) Pour déterminer la mauvaise foi aux fins du présent alinéa, l'autorité compétente examine si la personne qui a fait enregistrer, ou qui a utilisé, la marque en conflit avec une marque notoire avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de la marque notoire au moment de l'utilisation ou de l'enregistrement de la marque en conflit.

6) [Absence de délai en cas d'enregistrement sans usage] Nonobstant l'alinéa 3), un État membre ne peut prescrire aucun délai pour la présentation d'une requête en invalidation de l'enregistrement d'une marque qui est en conflit avec une marque notoire, si cette marque a été enregistrée mais jamais utilisée.

*Article 5
Signes distinctifs d'entreprise
en conflit avec une marque notoire*

1) [Signes distinctifs d'entreprise en conflit] a) Un signe distinctif d'entreprise est considéré comme étant en conflit avec une marque notoire lorsque ce signe ou un de ses éléments essentiels constitue une reproduction, une imitation, une traduction ou une translittération de la marque notoire et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

i) l'utilisation du signe distinctif d'entreprise indiquerait un lien entre l'entreprise pour laquelle il est utilisé et le propriétaire de la marque notoire, et risquerait de nuire aux intérêts de ce dernier;

ii) l'utilisation du signe distinctif d'entreprise risque de porter atteinte au caractère distinctif de la marque notoire ou de l'affaiblir de manière déloyale;

iii) l'utilisation du signe distinctif d'entreprise bénéficierait indûment du caractère distinctif de la marque notoire.

b) Nonobstant l'article 2.3)iii), aux fins de l'application de l'alinéa 1)a)ii) et iii), un État membre peut exiger que la marque notoire soit notoirement connue de l'ensemble du public.

c) Un État membre n'est pas tenu d'appliquer le sous-alinéa a) pour déterminer si un signe distinctif d'entreprise est en conflit avec une marque notoire si ce signe a été utilisé ou enregistré, ou si une demande d'enregistrement y relative a été déposée, dans l'État membre ou pour celui-ci avant que la marque notoire ne soit devenue notoire dans cet État membre, excepté lorsque le signe distinctif d'entreprise a été utilisé ou enregistré, ou qu'une demande d'enregistrement y relative a été déposée, de mauvaise foi.

2) [Interdiction d'utilisation] Le propriétaire d'une marque notoire est habilité à demander l'interdiction, par une décision de l'autorité compétente, de l'utilisation d'un signe distinctif d'entreprise qui est en conflit avec cette marque notoire. Une telle requête est recevable pendant une période de cinq ans au moins à compter du moment où le propriétaire de la marque notoire a eu connaissance de l'usage du signe distinctif d'entreprise en conflit avec cette marque.

3) [Absence de délai en cas d'enregistrement ou d'utilisation de mauvaise foi]
a) Nonobstant l'alinéa 2), un État membre ne peut prescrire aucun délai pour la présentation d'une requête en interdiction de l'utilisation d'un signe distinctif d'entreprise qui est en conflit avec une marque notoire si ce signe distinctif a été utilisé de mauvaise foi.

b) Pour déterminer la mauvaise foi aux fins du présent alinéa, l'autorité compétente examine si la personne qui a fait enregistrer, ou qui a utilisé, le signe distinctif d'entreprise en conflit avec une marque notoire avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de la marque notoire au moment de l'utilisation ou de l'enregistrement de ce signe distinctif, ou du dépôt d'une demande d'enregistrement y relative.

*Article 6
Noms de domaine en conflit avec une marque notoire*

1) [Noms de domaine en conflit] Un nom de domaine est considéré comme étant en conflit avec une marque notoire au moins lorsque ce nom de domaine, ou un de ses éléments essentiels, constitue une reproduction, une imitation, une traduction ou une translittération de la marque notoire et qu'il a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

2) [Annulation; transfert] Le propriétaire de la marque notoire est habilité à demander, par une décision de l'autorité compétente, que le détenteur du nom de domaine en conflit annule l'enregistrement du nom de domaine ou le transfère au propriétaire de la marque notoire.

NOTES EXPLICATIVES*

élaborées par le Bureau international

* Ces notes ont été élaborées par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à seule fin d'explication. Le *Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT)* a décidé qu'elles ne seraient pas soumises à l'Assemblée de l'Union de Paris et à l'Assemblée générale de l'OMPI pour adoption, mais constituerait un document à caractère explicatif établi par le Bureau international. En conséquence, en cas de conflit entre les dispositions et les notes, c'est le texte des dispositions qui prévaudra (voir le paragraphe 17 du document SCT/2/5).

Notes relatives à l'article premier

1.1 *Points i) et ii).* Ces points n'appellent aucun commentaire.

1.2 *Point iii).* La nature de l'“autorité compétente” dépendra du système juridique de l'État membre considéré. La définition a été formulée de façon large afin de pouvoir s'adapter à tous les systèmes existants dans les États membres.

1.3 *Point iv).* Les signes distinctifs d'entreprise sont des signes qui permettent d'identifier l'entreprise proprement dite et non les produits ou services proposés par cette dernière, ce qui est purement la fonction de la marque. Ces signes distinctifs peuvent être par exemple un nom commercial, ou un symbole, emblème ou logo de l'entreprise. Une certaine confusion en ce qui concerne les fonctions respectives des marques et des signes distinctifs d'entreprise tient au fait que, parfois, le nom d'une société, c'est-à-dire son signe distinctif d'entreprise, est identique à l'une de ses marques.

1.4 *Point v).* On peut décrire le nom de domaine de l'Internet comme un substitut convivial de l'adresse numérique Internet. Une adresse numérique Internet (également dénommée “adresse de protocole Internet” ou “adresse IP”) est un code numérique qui permet l'identification d'un ordinateur donné relié à l'Internet. Le nom de domaine, qui est plus facile à retenir qu'une adresse numérique, est utilisé à la place de cette dernière; la conversion se fait automatiquement lorsque le nom de domaine est introduit dans l'ordinateur.

Notes relatives à l'article 2

2.1 *Alinéa 1)a)* Le propriétaire d'une marque qui souhaite prouver que la marque est notoire est tenu de fournir des renseignements à l'appui de sa prétention. C'est pourquoi l'alinéa 1)a) prévoit que l'autorité compétente prend en considération toute circonstance présentée comme démontrant la notoriété d'une marque.

2.2 *Alinéa 1)b).* L'alinéa 1)b) énumère, à titre indicatif, différents critères qui, s'ils lui sont communiqués, doivent être pris en considération par une autorité compétente. L'autorité compétente n'est pas habilitée à exiger que soit communiqué un critère particulier; le choix des renseignements fournis est laissé à la partie demandant la protection. Le fait qu'un critère particulier n'est pas satisfait ne peut à lui seul conduire à la conclusion qu'une marque donnée n'est pas notoire.

2.3 ^o *N° 1.* Le degré de connaissance ou de reconnaissance d'une marque peut être déterminé au moyen d'enquêtes auprès des consommateurs et de sondages d'opinion. Le point à l'examen vise ce genre de procédé, sans fixer de normes quant aux méthodes à utiliser ou aux résultats quantitatifs à obtenir.

2.4 ^o *N° 2.* La durée, l'étendue et l'aire géographique de l'utilisation de la marque sont des indications qui ont une grande importance pour déterminer si une marque est notoirement connue du secteur concerné du public. À cet égard, il convient de relever tout particulièrement l'article 2.3)a)i), aux termes duquel l'utilisation effective d'une marque dans l'État où elle doit être protégée en tant que marque notoire ne peut pas être exigée. Toutefois,

l'utilisation de la marque dans des territoires voisins, dans des territoires où la même langue ou les mêmes langues sont parlées, dans des territoires qui sont couverts par les mêmes médias (télévision ou presse écrite) ou dans des territoires qui ont des relations commerciales étroites avec l'État concerné peut être significative pour établir que cette marque est connue dans l'État en question.

2.5 Le terme "utilisation" n'est pas défini. Au niveau national ou régional, la question de savoir ce qui constitue une utilisation se pose généralement à propos de l'acquisition des droits à la marque par l'usage de celle-ci, à propos de l'annulation des enregistrements pour défaut d'usage ou à propos de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage. Toutefois, aux fins des dispositions, le terme "utilisation" doit aussi viser l'usage d'une marque sur l'Internet.

2.6 ^o N° 3. Bien que l'on puisse parfaitement considérer que la "promotion" d'une marque est une forme d'utilisation, cette activité est néanmoins considérée comme un critère distinct pour déterminer si une marque est notoire. Cette solution vise essentiellement à éviter toute polémique sur le point de savoir si la promotion d'une marque peut ou non être considérée comme une utilisation de la marque. A l'heure où de plus en plus de produits et de services sont en concurrence sur le marché, la connaissance que le public a d'une marque donnée, notamment en ce qui concerne de nouveaux produits ou services, peut découler essentiellement de la promotion de cette marque. La publicité, par exemple sur des supports imprimés ou électroniques (y compris l'Internet), est une forme de promotion. Un autre exemple de promotion serait la présentation de produits ou de services lors de foires ou salons. Étant donné que les visiteurs d'un salon peuvent venir de pays différents (même lorsque seuls y sont admis comme exposants les nationaux d'un pays particulier, par exemple dans une foire ou un salon national), la notion de "promotion" au sens du point 3) ne se limite pas aux foires ou salons internationaux.

2.7 ^o N° 4. Le nombre d'enregistrements obtenus pour une marque dans le monde entier et la durée de ces enregistrements peuvent être des indicateurs de la notoriété de la marque. Lorsque le nombre d'enregistrements obtenus dans le monde entier est considéré comme pertinent, il ne devrait pas être exigé que ces enregistrements soient au nom de la même personne, étant donné que très souvent une marque appartient dans différents pays à différentes sociétés du même groupe. Les enregistrements ne sont importants que dans la mesure où ils témoignent de l'utilisation ou de la reconnaissance de la marque, par exemple, si la marque est effectivement utilisée dans le pays pour lequel elle a été enregistrée, ou si elle a été enregistrée de bonne foi en vue de son utilisation.

2.8 ^o N° 5. En raison du principe de territorialité, une marque notoire doit être consacrée à l'échelon national. La preuve de la sanction efficace du droit à une marque notoire ou de la reconnaissance d'une marque donnée comme étant notoire, par exemple dans les pays voisins, peut parfaitement servir d'indicateur pour déterminer si une marque est notoire dans un État donné. Le terme sanction doit être pris au sens large, comme visant aussi les procédures d'opposition dans le cadre desquelles le propriétaire d'une marque notoire s'est opposé à l'enregistrement d'une marque en conflit avec la sienne.

2.9 ^o N° 6. Il existe un très grand nombre de méthodes d'évaluation d'une marque. L'inclusion de ce critère ne suppose pas l'utilisation d'une méthode particulière. Elle vise simplement à prendre en compte le fait que la valeur d'une marque peut être un indice de sa notoriété.

2.10 *L’alinéa 1)c)* précise bien que les critères énumérés au sous-alinéa b) ne constituent pas une liste exhaustive, et que le fait de satisfaire ou non à l’un quelconque de ces critères n’est pas en soi décisif quant à la notoriété d’une marque donnée.

2.11 *Alinéa 2)a).* Le sous-alinéa a) prend en compte le fait que la connaissance d’une marque donnée par le public doit être appréciée dans les secteurs concernés et non par rapport à l’ensemble du public. Trois secteurs concernés possibles figurent à titre indicatif aux points i) à iii). Les points i) à iii) ont un caractère d’exemple, et il peut exister des secteurs concernés du public autres que ceux qui y sont mentionnés.

2.12 *Point i).* Le terme “consommateurs” doit être pris dans son sens le plus large et non comme désignant uniquement les personnes qui consomment effectivement et physiquement le produit. À cet égard, on peut citer l’expression “protection du consommateur”, qui renvoie à l’ensemble du public. Étant donné que la nature des produits ou des services auxquels la marque s’applique peut varier considérablement, les consommateurs effectifs ou potentiels peuvent être différents dans chaque cas. Les groupes de consommateurs effectifs ou potentiels peuvent être identifiés à l’aide de paramètres tels que le groupe visé par les produits et les services en relation avec lesquels la marque est utilisée ou le groupe des acheteurs effectifs.

2.13 *Point ii).* Selon la nature des produits et des services, les circuits de distribution peuvent varier considérablement. Certains produits sont vendus en supermarché et peuvent facilement être obtenus par les consommateurs. D’autres sont distribués par l’intermédiaire de commerçants agréés ou de représentants de commerce, directement à l’entreprise ou au domicile du client. Cela signifie, par exemple, qu’une enquête auprès de consommateurs effectuant uniquement leurs achats en supermarché n’est pas forcément valable pour déterminer le secteur concerné du public pour une marque utilisée exclusivement sur des produits vendus par correspondance.

2.14 *Point iii).* Les milieux économiques dont les activités sont liées aux produits ou aux services auxquels une marque s’applique sont en général les importateurs, les grossistes, les preneurs de licence ou les franchisés désireux de proposer les produits ou services auxquels la marque est applicable.

2.15 *Alinéa 2)b).* Pour qu’une marque puisse être protégée en tant que marque notoire, il suffit qu’elle soit notoirement connue *d’au moins un secteur concerné du public*. Il n’est pas permis d’appliquer un critère plus rigoureux en exigeant, par exemple, qu’elle soit notoirement connue du public dans son ensemble. En effet, les marques sont souvent utilisées en relation avec des produits ou des services destinés à certains secteurs du public, par exemple les consommateurs d’une certaine tranche d’âge ou de revenus ou de tel ou tel sexe. Une définition extensive du secteur du public qui devrait avoir connaissance de la marque n’irait pas dans le sens de l’objet de la protection internationale des marques notoires, qui consiste à interdire l’utilisation ou l’enregistrement de ces marques par une personne non autorisée dont l’intention serait de faire passer les produits ou services qu’elle propose pour ceux du véritable propriétaire de la marque ou de vendre le droit à celui-ci.

2.16 *Alinéa 2)c).* L’alinéa 2)b) établit l’obligation pour les États membres de protéger les marques qui sont notoirement connues *d’au moins un secteur concerné du public*. L’alinéa 2)c), lui, prévoit, à titre facultatif, la possibilité pour les États membres de protéger aussi les marques qui sont simplement connues *d’au moins un secteur concerné du public*.

2.17 L'*alinéa 2)d)* rend explicite le fait que l'*alinéa 2)b)* et, le cas échéant, l'*alinéa 2)c)*, fixent des normes de protection minimales, et que les États membres ont toute liberté d'accorder la protection aux marques qui sont, par exemple, notoirement connues uniquement en dehors de l'État où la protection est demandée.

2.18 L'*alinéa 3)a)* énonce certaines conditions qui ne peuvent pas être prises en considération pour la détermination du caractère notoire d'une marque.

2.19 *Alinéa 3)b).* S'il est possible de protéger une marque dans un État membre au motif que cette marque est notoirement connue en dehors de son ressort territorial, cet alinéa permet à un État membre, en dérogation à l'*alinéa 3)a)ii)*, de demander des preuves de cette notoriété.

Notes relatives à l'article 3

3.1 *Généralités.* La protection qui doit être reconnue aux marques notoires en application de ces dispositions est une protection contre les marques, les signes distinctifs d'entreprise et les noms de domaine en conflit avec elles. Ne sont pas visés les conflits entre marques notoires et indications géographiques ou appellations d'origine. Toutefois, ces dispositions constituent une norme de protection minimale, et les États membres sont bien entendu libres de prévoir une protection plus large.

3.2 *Alinéa 1).* En vertu de cet alinéa, une marque notoire bénéficie de la protection d'un État membre au moins à compter du moment où la marque est devenue notoire dans cet État membre. Cela signifie qu'un État membre n'est pas obligé de protéger une marque qui est notoire sur le plan international si cette marque n'est pas notoire dans cet État membre, ou si cette marque y est connue sans que ce soit notoirement. Toutefois, comme l'indique l'expression "au moins", la protection peut être accordée avant que la marque ait acquis ce caractère de notoriété.

3.3 *Alinéa 2).* Dans les affaires touchant à la protection d'une marque notoire entre souvent en jeu un élément de mauvaise foi, c'est pourquoi l'*alinéa 2)* dispose de façon générale qu'il convient d'en tenir compte pour évaluer les intérêts en conflit dans les affaires de cette nature.

Notes relatives à l'article 4

4.1 L'*alinéa 1)a)* définit les conditions dans lesquelles une marque est réputée être en conflit avec une marque notoire pour des produits ou des services identiques ou similaires. Lorsque les conditions de ce sous-alinéa sont remplies, les sanctions prévues aux alinéas 2) à 6) sont applicables.

4.2 L'*alinéa 1)b)* est applicable quelle que soit la nature des produits ou des services auxquels s'applique la marque en conflit. Toutefois, les sanctions prévues aux alinéas 3) à 6) ne sont applicables que dans les cas où l'une au moins des conditions énoncées aux points i) à iii) est remplie. Lorsque la protection doit être accordée contre, par exemple, l'enregistrement d'une marque en conflit qui n'a pas encore été utilisée, les conditions énoncées aux points i) à

iii) doivent être appliquées comme si la marque en conflit avait été utilisée, comme il ressort de l'utilisation du conditionnel et de l'expression "risque de".

4.3 *Point i).* Il peut par exemple y avoir indication d'un lien entre une marque notoire et les produits ou les services d'un tiers si l'on donne l'impression que le propriétaire de la marque notoire est associé à la production de ces produits ou à l'offre de ces services, ou encore qu'il a concédé sous licence ou commandité la fabrication de ces produits ou l'offre de ces services. Les intérêts du propriétaire de la marque notoire pourraient être lésés si les produits ou les services avec lesquels l'existence d'un lien est démontrée ont une image de bas de gamme qui a des répercussions négatives sur la réputation de la marque notoire.

4.4 *Point ii).* Ce point vise le cas où l'utilisation d'une marque qui est en conflit avec une marque notoire est de nature à détériorer ou affaiblir sa position privilégiée sur le marché. Il y aurait affaiblissement, par exemple, si la marque en conflit était utilisée pour des produits ou des services de qualité inférieure ou de nature immorale ou obscène. Il découle de la précision "de manière déloyale" que l'utilisation d'une marque notoire par un tiers, lorsqu'elle n'est pas contraire aux pratiques commerciales honnêtes (par exemple le fait de citer une marque à des fins de compte rendu ou de parodie), ne constitue pas un affaiblissement de cette marque.

4.5 *Point iii).* Le cas visé ici diffère de ceux qui sont visés aux points i) et ii) en ce sens qu'aucun lien n'est indiqué de façon mensongère quant à l'origine réelle des produits ou des services (cas du point i)) et que la valeur de la marque notoire n'a pas diminué aux yeux du public (cas du point ii)), mais que l'usage en question équivaudrait, par exemple, à une exploitation gratuite de la réputation de la marque notoire par la personne qui utilise la marque en conflit. Ce point évoque un avantage indu afin de laisser aux États membres une certaine marge d'appréciation dans l'application de ce critère. Ainsi, la mention d'une marque notoire pour des raisons commercialement justifiées, telles que la vente de pièces détachées, n'est pas déloyale, et devra donc être admise.

4.6 L'*alinéa 1)c)* institue une dérogation au principe général énoncé à l'article 2.3)a)iii) selon lequel un État membre ne peut pas, aux fins de la détermination du caractère notoire d'une marque, imposer comme condition que la marque soit connue de l'ensemble du public. Il pourra toutefois être exigé qu'une marque soit connue de l'ensemble du public si cette marque doit être protégée en vertu de l'article 4.1)b)ii) et iii).

4.7 L'*alinéa 1)d)* précise que les droits qui ont été acquis avant que la marque ne devienne notoire dans un État membre ne seraient pas considérés comme étant en conflit avec la marque notoire. Toutefois, il existe une dérogation importante à cette règle : lorsque c'est de mauvaise foi que la marque a été utilisée ou enregistrée, ou que la demande d'enregistrement a été déposée.

4.8 *Alinéa 2).* Cet alinéa vise à faire en sorte que, lorsqu'il existe des procédures d'opposition à l'enregistrement d'une marque, les propriétaires de marques notoires aient le droit de s'opposer à l'enregistrement d'une marque qui serait en conflit avec leurs marques notoires. Cette faculté de s'opposer à l'enregistrement pour cause de conflit avec une marque notoire donne aux propriétaires de marques notoires la possibilité de défendre leurs marques sans délai. Le renvoi à l'*alinéa 1)a)* limite les procédures d'opposition aux cas où il y a risque de confusion. Par conséquent, l'affaiblissement supposé d'une marque ne peut donner lieu à une procédure d'opposition.

4.9 *Alinéa 3)a).* En vertu de ce sous-alinéa, c'est la date à laquelle l'enregistrement a été rendu public par l'office (et non la date d'enregistrement) qui sert de point de départ pour le calcul du délai prévu pour les procédures d'invalidation, car c'est au plus tôt à cette date que le propriétaire de la marque notoire est censé avoir été officiellement avisé de l'enregistrement d'une marque en conflit avec la sienne. Le délai prévu à cet alinéa commence à courir à la date à laquelle l'enregistrement a été rendu public par l'office et expire cinq ans après cette date.

4.10 *Alinéa 3)b).* Dans le cas où des procédures en invalidation de l'enregistrement d'une marque peuvent être engagées par une autorité compétente de sa propre initiative, il est jugé approprié que le conflit avec une marque notoire soit un motif d'invalidation.

4.11 L'*alinéa 4)* accorde au propriétaire d'une marque notoire un moyen de recours supplémentaire, à savoir le droit de demander à une autorité compétente d'interdire l'usage d'une marque entrant en conflit avec cette marque notoire. De même que le droit de demander l'invalidation en vertu de l'*alinéa 3)*, le droit de demander l'interdiction d'utiliser une marque en conflit avec une marque notoire est assorti d'un délai de cinq ans au moins. Cependant, en cas d'usage d'une marque en conflit avec une marque notoire, ce délai minimum de cinq ans doit être calculé à compter du moment où le propriétaire de la marque notoire a eu connaissance de cet usage. Par conséquent, il n'est pas obligatoire d'interdire l'usage d'une marque qui est en conflit avec une marque notoire lorsque le propriétaire de la marque notoire a sciemment toléré cet usage pendant au moins cinq ans. La question de savoir si le fait pour le preneur de licence d'avoir connaissance de l'usage de la marque en conflit avec la marque notoire est attribuable au propriétaire de la marque notoire n'est pas traité dans cet alinéa et relèvera, par conséquent, de la législation applicable.

4.12 L'*alinéa 5)a) et b)* prévoit qu'un délai qui, en vertu des alinéas 3) et 4), peut être applicable en relation avec l'invalidation d'un enregistrement ou avec l'interdiction d'usage, ne peut pas être appliqué si une marque a été enregistrée ou utilisée de mauvaise foi.

4.13 L'*alinéa 5)c)* donne un critère, parmi d'autres, susceptible d'être utilisé afin de déterminer la mauvaise foi.

4.14 *Alinéa 6).* Un problème pourra se poser au titulaire d'une marque notoire dans la situation où une marque qui est en conflit avec une marque notoire a été enregistrée de bonne foi mais jamais utilisée. Dans cette situation, le problème sera, dans la plupart des cas, réglé conformément aux dispositions de la législation nationale ou régionale prévoyant que l'enregistrement d'une marque qui n'a pas été utilisée pendant une certaine période est susceptible d'être radié. Toutefois, en l'absence de cette exigence d'usage, on peut imaginer une situation dans laquelle une marque en conflit avec une marque notoire a été enregistrée de bonne foi mais n'a jamais été utilisée et n'a donc pas attiré l'attention du propriétaire de la marque notoire. L'*alinéa 6)* vise à éviter au propriétaire de la marque notoire d'être mis dans l'impossibilité de défendre ses droits en raison des délais applicables en vertu de l'*alinéa 3)* ou *4)*.

Notes relatives à l'article 5

5.1 *Généralités.* L'article 5 énonce les sanctions que les États membres doivent prévoir pour le cas où une marque notoire est en conflit avec un signe distinctif d'entreprise. Les dispositions de cet article sont, pour l'essentiel, les mêmes que celles de l'article 4, mais tiennent compte de la nature particulière des signes distinctifs d'entreprise. Les principales différences entre les marques et les signes distinctifs d'entreprise tiennent à ce que i) les marques diffèrent des produits ou des services alors que les signes distinctifs d'entreprise diffèrent des entreprises et ii) l'enregistrement des marques est effectué par les autorités nationales ou régionales (office des marques dans la plupart des cas), alors que les signes distinctifs d'entreprise peuvent être enregistrés par des administrations qui varient selon les pays, ou ne pas être enregistrés du tout.

5.2 En ce qui concerne les parties de l'article 5 qui reprennent l'article 4, il convient de se reporter aux notes relatives à l'article 4.

5.3 *Alinéas 2) et 3).* Voir la note 5.2.

Notes relatives à l'article 6

6.1 *Généralités.* La question de la compétence a délibérément été laissée de côté et relève par conséquent de l'État membre où la protection est demandée. C'est ainsi que le demandeur dans une action en protection d'une marque notoire contre un enregistrement comme nom de domaine doit démontrer à la fois que l'autorité saisie est compétente à l'égard du défendeur dans l'État où l'action est intentée et que la marque en question est une marque notoire dans cet État.

6.2 *L'alinéa 1)* énonce une condition parmi les plus courantes dans lesquelles un nom de domaine est réputé être en conflit avec une marque notoire. Comme l'indique l'emploi des mots "au moins", cela n'est pas la seule situation de conflit possible entre une marque notoire et un nom de domaine, et les États membres sont naturellement libres de prévoir des sanctions pour d'autres situations de conflit.

6.3 *Alinéa 2).* Les sanctions prévues à l'alinéa 2) sont celles qui sont le plus adaptées à la situation considérée, à savoir le transfert ou l'annulation du nom de domaine portant atteinte à la marque.

[Fin du document]