

OMPI



A/34/13

ORIGINAL : anglais

DATE : 4 août 1999

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

ASSEMBLÉES DES ÉTATS MEMBRES DE L'OMPI

Trente-quatrième série de réunions
Genève, 20 - 29 septembre 1999

RÉSOLUTION COMMUNE SUR DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES

Mémoire établi par le Directeur général

1. Le présent document contient une proposition de résolution commune sur des dispositions relatives à la protection des marques notoires (voir l'annexe I), qui est présentée aux assemblées des États membres de l'OMPI à la suite de la décision prise par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) le 11 juin 1999. Les délibérations qui ont conduit à l'adoption, par le SCT, des dispositions relatives à la protection des marques notoires peuvent être résumées comme suit :
2. Le programme et budget pour l'exercice biennal 1994-1995 (document AB/XXIV/2 (poste 04.3)) prévoyait ce qui suit :

“Marques notoirement connues

“Le Bureau international préparera et convoquera des réunions de consultants, dont il assurera le secrétariat, pour examiner les critères à appliquer pour définir ce qu'est une marque notoirement connue (qui, on s'en souviendra, doit être protégée en vertu de l'article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle) et quelles mesures pourraient être prises pour rendre la protection de ces marques plus efficace dans le monde.”

3. Le programme de l'OMPI pour l'exercice biennal 1996-1997 (document AB/XXVI/2 (poste 03.5)) prévoyait ce qui suit :

“Marques notoires et de haute renommée

“Le Bureau international étudiera, avec l'aide d'un comité d'experts qui se réunira une fois l'an durant l'exercice biennal, toutes les questions touchant à l'application correcte de l'article 6*bis* de la Convention de Paris (telle que celle de savoir si cet article est aussi applicable lorsque la marque notoirement connue n'est pas effectivement utilisée dans le pays où la protection est revendiquée). Il étudiera également les conditions et l'étendue de la protection, en particulier pour ce qui est des marques de haute renommée, contre l'affaiblissement ou l'exploitation abusive de la réputation qu'elles ont acquise. En outre, il étudiera la possibilité de mettre en place, sous l'égide de l'OMPI, un réseau international d'information permettant aux différents pays d'échanger, sur une base volontaire, des informations concernant les marques qu'un ou plusieurs d'entre eux considèrent comme notoires ou de haute renommée.

“Toute proposition concernant des activités allant au-delà de l'étude sera soumise à l'Assemblée générale de l'OMPI.”

4. Le programme et budget pour l'exercice biennal 1998-1999, qui a été approuvé par les assemblées des États membres de l'OMPI à leur trente-deuxième série de réunions tenue du 25 au 27 mars 1998, dispose, dans le sous-programme 09.2, que le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (ci-après dénommé “SCT”) devra examiner la question des marques notoires comme suit (voir les pages 103 et 104 du document A/32/2-WO/BC/18/2) :

“Réexaminer et mettre au point les dispositions sur la protection des marques notoires élaborées avant l'exercice biennal.”

“Si cela est jugé opportun, adoption de dispositions sur la protection des marques notoires.”

5. Des projets de dispositions relatives à la protection des marques notoires ont été examinés par le Comité d'experts sur les marques notoires de l'OMPI à sa première session (du 13 au 16 novembre 1995; voir les documents WKM/CE/I/2 et 3), à sa deuxième session (du 28 au 31 octobre 1996; voir les documents WKM/CE/II/2 et 3) et à sa troisième session (du 20 au 23 octobre 1997; voir les documents WKM/CE/III/2 et 3). Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) a continué les travaux à sa première session (du 13 au 17 juillet 1998; voir les documents SCT/1/3 et 6), à la première partie de sa deuxième session (du 15 au 17 mars 1999; voir les documents SCT/2/3 et 5) et à la deuxième partie de sa deuxième session (du 7 au 11 juin 1997; voir le document SCT/2/8).

6. Le SCT, lors de la deuxième partie de sa deuxième session (du 7 au 11 juin 1999) a adopté les dispositions relatives à la protection des marques notoires ainsi qu'une proposition de résolution commune. Il a en outre convenu de recommander l'adoption de la résolution commune sur des dispositions relatives à la protection des marques notoires par l'Assemblée de l'Union de Paris et l'Assemblée générale de l'OMPI en septembre 1999.

7. Les résultats des travaux du SCT sont exposés dans le résumé de la présidente et dans le projet de rapport de la deuxième partie de la deuxième session (voir les documents SCT/2/11 Rev. et SCT/2/12 Prov.).

8. Il convient en particulier de souligner que tous les membres du SCT ont adopté par consensus les dispositions dans leur ensemble. Cependant, les pays ci-après n'ont pas adhéré au consensus en ce qui concerne les dispositions indiquées :

- Argentine en ce qui concerne l'article 5.2);
- Brésil en ce qui concerne l'article 2.3)a)i), l'article 4.1)b)ii) et iii) et 4.1)c), l'article 5.1)a)ii) et iii), 5.1)b) et 5.2), et l'article 6;
- Chili en ce qui concerne l'article 4.1)b);
- Cuba en ce qui concerne l'article 4.1)b);
- Espagne en ce qui concerne l'article 4.1)b);
- Mexique en ce qui concerne l'article 2.2)b);
- Philippines en ce qui concerne l'article 2.d) et 2.3)a)i), l'article 4.1)b), 4.3)a) et b), 4.4), 4.6) et l'article 6;
- Portugal en ce qui concerne l'article 4.1)b) et l'article 6.2);
- République de Corée en ce qui concerne l'article 4.1)b)ii) et iii);
- Suède en ce qui concerne l'article 2.2)b) et l'article 6.2);
- Uruguay en ce qui concerne l'article 2.3)a)i) et ii) et l'article 4.1)b);
- la délégation de l'Égypte a indiqué que son gouvernement avait besoin de plus de temps pour examiner toutes les dispositions.

9. S'agissant de la décision de présenter ces dispositions comme une proposition de résolution commune plutôt que comme un projet de traité, on se reportera au programme et budget pour l'exercice biennal 1998-1999 (voir la page ix du document A/32/2-WO/BC/18/2) qui, dans son introduction, traite la question des différentes conceptions du développement progressif du droit international de la propriété intellectuelle comme suit :

“Une autre voie possible peut consister, pour les pays qui conviennent de principes ou règles à suivre sur un point précis, à exprimer leur volonté commune par la signature d'un mémorandum d'accord ou d'un instrument analogue. Ce type d'instrument ne requiert pas le long processus de ratification ou d'adhésion, est plus facile à modifier ou à remplacer et peut être signé par un office de propriété industrielle ou un autre organisme public si sa matière n'exige pas l'aval du parlement (par exemple, s'il concerne non pas la loi proprement dite mais un règlement d'application). **L'Assemblée générale de l'OMPI (ou une autre assemblée) pourrait également adopter une résolution recommandant aux États membres et aux organisations intergouvernementales intéressées l'application de certains principes et règles¹ :** sans qu'aucune obligation juridique ne soit créée pour aucun pays, le respect d'une recommandation de cette nature aurait pour effet d'apporter des avantages pratiques. Une autre option encore serait la publication, sous la responsabilité du Secrétariat, de principes et règles types ou proposés à titre indicatif, analogues aux Dispositions types sur la protection contre la concurrence déloyale publiées en 1996, dont pourrait

¹ Mise en gras ajoutée.

s'inspirer tout législateur ou toute autre autorité en quête d'orientations concernant la manière de résoudre un problème particulier.

“Ces différentes approches ne s'excluraient pas nécessairement l'une l'autre : le processus pourrait très bien par exemple commencer avec l'adoption d'une résolution par l'Assemblée générale de l'OMPI et ensuite évoluer vers l'éventuelle conclusion d'un traité. Une approche progressive de ce type sera judicieuse si la conclusion d'un traité apparaît l'objectif le plus souhaitable, mais que des difficultés ne touchant pas au fond du sujet (divergences sur des questions de procédure par exemple) entravent sa réalisation.”

10. Dans le programme principal 09 du programme et budget de l'exercice biennal 1998-1999 (voir la page 100 du document A/32/2-WO/BC/18/2), il est expliqué que :

“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, comme il est indiqué dans l'introduction (page viii). 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 abordées avec plus de souplesse, afin qu'il soit possible d'obtenir des résultats, et mettre en pratique plus rapidement, au profit des administrateurs comme des utilisateurs du système de la propriété industrielle.

“Par exemple, les projets de caractère essentiellement administratif pourraient aboutir à la conclusion d'un mémorandum d'accord ou d'un instrument similaire plutôt que d'un traité formel; les activités visant à harmoniser les législations nationales pourront progresser grâce à l'adoption, par l'Assemblée générale (ou une autre assemblée) de l'OMPI, d'une résolution du comité permanent recommandant aux États membres et aux organisations intergouvernementales intéressées d'adopter et de mettre en œuvre des principes et règles communs et, s'agissant des travaux devant rapidement aboutir à des résultats provisoires dans l'attente d'accords plus approfondis, la solution pourrait consister à publier des principes et règles types, comme les Dispositions types de l'OMPI sur la protection contre la concurrence déloyale, dont pourrait s'inspirer tout législateur ou autre autorité en quête de conseils sur la façon de résoudre certains problèmes spécifiques.”

11. La question de savoir si les dispositions relatives à la protection des marques notoires devraient être adoptées sous la forme d'une recommandation des assemblées de l'OMPI ou sur la forme d'un protocole relatif au Traité sur le droit des marques (TLT) a été examinée à la première session du Comité d'experts sur les marques notoires (du 13 au 16 novembre 1995) et à la première session du SCT (du 13 au 17 juillet 1998). À cette session, le comité permanent a convenu, que, à court terme, il conviendrait de recommander à l'Assemblée générale de l'OMPI d'adopter les dispositions sous forme d'une résolution de l'assemblée une fois que le comité en aura arrêté la version finale et que, à long terme, il serait préférable d'incorporer ces dispositions dans un traité (voir le paragraphe 105 du rapport de la première session (document SCT/1/6)).

12. La résolution est donc présentée pour adoption par l'Assemblée de l'Union de Paris et par l'Assemblée générale de l'OMPI. Elle concerne les États membres de l'Union de Paris ou de l'OMPI qui sont déjà liés par un instrument international leur faisant obligation de protéger les marques notoires, par exemple la Convention de Paris elle-même ou un autre accord international tel que l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC). Afin que cette résolution ait la plus grande extension possible, il est proposé d'y mentionner aussi les organisations intergouvernementales compétentes dans le domaine des marques.

13. Cent vingt États membres de l'OMPI ont participé aux travaux des comités au cours de leurs six réunions (voir l'annexe II). En outre, le Bureau international a, du 14 au 16 juillet 1999, conduit des consultations officieuses avec des groupes régionaux de l'OMPI en vue de donner à tous les États membres toutes les informations voulues sur les dispositions relatives à la protection des marques notoires et sur la proposition de résolution commune. Ces consultations ont permis aux États membres d'obtenir de plus amples renseignements sur tout point de la résolution commune nécessitant des éclaircissements avant son adoption par les assemblées de l'OMPI. Trente-deux États ont participé à ces consultations.

14. L'Assemblée générale de l'OMPI et l'Assemblée de l'Union de Paris sont invitées à adopter la proposition de résolution commune sur des dispositions relatives à la protection des marques notoires.

[L'annexe I suit]

ANNEXE I

PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE
SUR DES DISPOSITIONS RELATIVES À
LA PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES

TELLE QU'APPROUVÉE PAR LE COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES,
DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS ET DES
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES (SCT) DE L'OMPI, LE 11 JUIN 1999

À PRÉSENTER POUR ADOPTION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'OMPI ET À
L'ASSEMBLÉE DE L'UNION DE PARIS EN SEPTEMBRE 1999

LISTE DES DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES

	Page
<i>Résolution commune</i>	3
<i>Article premier : Définitions</i>	3
 <i>PREMIÈRE PARTIE : MANIÈRE DE DÉTERMINER SI UNE MARQUE EST NOTOIRE</i> 	
<i>Article 2 : Manière de déterminer si une marque est notoire dans un État membre</i>	4
 <i>PARTIE II : ÉTENDUE DE LA PROTECTION</i> 	
<i>Article 3 : Protection des marques notoires; mauvaise foi</i>	5
<i>Article 4 : Marques en conflit avec une marque notoire</i>	6
<i>Article 5 : Signes distinctifs d'entreprise en conflit avec une marque notoire</i>	7
<i>Article 6 : Noms de domaine en conflit avec une marque notoire</i>	8

Résolution 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),

Reconnaissant que la protection des marques notoires doit être prévue, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), par les États membres de l'Union de Paris ou de l'OMPI qui sont liés par les dispositions pertinentes de ces traités, et par certaines organisations intergouvernementales;

Recommandent à chaque État membre de protéger les marques notoires conformément aux dispositions du présent instrument, lesquelles ont été adoptées par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) lors de la deuxième partie de sa deuxième session; et

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

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.

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'usage*] Le propriétaire d'une marque notoire est habilité à demander l'interdiction, par une décision de l'autorité compétente, de l'usage 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'usage 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'usage*] Le propriétaire d'une marque notoire est habilité à demander l'interdiction, par une décision de l'autorité compétente, de l'usage 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'usage 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 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.

[L'annexe II suit]

ANNEXE II

**Liste des États membres représentés
au Comité d'experts sur les marques notoires
et au Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels
et des indications géographiques**

Afrique du Sud	Ghana	Philippines
Algérie	Grèce	Pologne
Allemagne	Guatemala	Portugal
Andorre	Honduras	Qatar
Arabie saoudite	Hongrie	République arabe syrienne
Argentine	Inde	République démocratique du Congo
Arménie	Indonésie	République démocratique populaire lao
Australie	Iran (République islamique d')	République de Corée
Autriche	Iraq	République de Moldova
Bangladesh	Irlande	République populaire démocratique de Corée
Barbade	Israël	République tchèque
Bélarus	Italie	République-Unie de Tanzanie
Belgique	Jamahiriya arabe libyenne	Roumanie
Bénin	Jamaïque	Royaume-Uni
Bolivie	Japon	Rwanda
Brésil	Jordanie	Sénégal
Brunéi Darussalam	Kazakhstan	Singapour
Bulgarie	Kenya	Slovaquie
Burundi	Kirghizistan	Slovénie
Cameroun	Lesotho	Soudan
Canada	Lettonie	Sri Lanka
Chili	Liban	Suède
Chine	Lituanie	Suisse
Colombie	Luxembourg	Tadjikistan
Costa Rica	Madagascar	Thaïlande
Côte d'Ivoire	Malaisie	Trinité-et-Tobago
Croatie	Malawi	Tunisie
Cuba	Mali	Turkménistan
Danemark	Malte	Turquie
Égypte	Maroc	Ukraine
El Salvador	Maurice	Uruguay
Équateur	Mexique	Venezuela
Érythrée	Monaco	Viet Nam
Espagne	Mozambique	Yémen
Estonie	Népal	Zimbabwe
États-Unis d'Amérique	Nigéria	
Éthiopie	Norvège	
Ex-République yougoslave de	Nouvelle-Zélande	
Macédoine	Oman	
Fédération de Russie	Ouzbékistan	(120 États)
Finlande	Pakistan	
France	Pays-Bas	
Géorgie	Pérou	

[Fin de l'annexe II et du document]