

OMPI



WKM/CE/III/2

ORIGINAL : anglais

DATE : 20 août 1997

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ D'EXPERTS SUR LES MARQUES NOTOIRES

Troisième session
Genève, 20 - 23 octobre 1997

PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES

Mémoire du Bureau international

1. Le programme de l'OMPI 1996-1997 (point 03)5)) (document AB/XXVI/2) prévoit 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.”

2. Le Comité d'experts de l'OMPI sur les marques notoires (ci-après dénommé “le comité d'experts”) s'est réuni deux fois à ce jour, à savoir du 13 au 16 novembre 1995 pour examiner les résultats d'une étude du Bureau international sur la protection des marques notoirement connues et les perspectives d'amélioration de la situation existante (voir document WKM/CE/I/2), et du 28 au 31 octobre 1996 pour examiner plusieurs projets de dispositions sur la protection des marques notoires. Conformément au point du programme auquel il est fait référence dans le paragraphe précédent, le comité d'experts est convoqué pour sa troisième session afin d'examiner les projets de dispositions révisés compte tenu des vues exprimées par le comité d'experts lors de sa deuxième session (voir document WKM/CE/II/3). Les projets de dispositions figurent dans l'annexe du présent document. Les différences entre le texte soumis à la deuxième session du comité d'experts et le texte contenu dans le présent document ont été mises en évidence de la manière suivante : i) les mots qui ne figuraient pas dans le texte précédent (voir document WKM/CE/II/2) sont soulignés, et ii) le signe _ indique que des mots ont été supprimés. Les modifications apportées aux notes ne sont pas signalées.

3. Il est rappelé que la question de savoir si les conclusions de l'étude du Bureau international pourront être adoptées sous la forme d'une recommandation de l'Assemblée générale de l'OMPI ou de l'Assemblée de l'Union de Paris ou sous la forme d'un protocole relatif au Traité sur le droit des marques sera examinée lorsque ces conclusions auront recueilli une adhésion suffisante (voir le paragraphe 5 du document WKM/CE/II/2). En conséquence, alors que le présent document utilise les termes “projets de dispositions”, la question de savoir si ces projets de dispositions seront adoptés sous la forme d'une

recommandation desdits organes ou sous la forme d'un instrument international tel qu'un protocole relatif au Traité sur le droit des marques est laissée ouverte. Il est prévu qu'une décision sur la forme que prendront les projets de dispositions sera prise en 1998 par les organes directeurs de l'OMPI.

4. Le comité d'experts est invité à exprimer ses vues à l'égard des projets de dispositions visés au paragraphe 2 ci-dessus et figurant dans l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

ANNEXE

Liste des dispositions relatives aux marques notoires

	Page
<i>Article 1 : Définitions.....</i>	3
<i>Article 2 : Conditions de la protection.....</i>	5
<i><u>Article 3 : Critères servant à déterminer si une marque est notoire</u></i>	11
<i>Article 4 : Contenu de la protection</i>	15

NOTES RELATIVES AUX PROJETS DE DISPOSITIONS

Notes relatives à l'article premier

1.1 Le *point i*) devra faire l'objet d'une nouvelle rédaction dès que l'on saura si les dispositions prendront la forme d'un instrument international ayant force obligatoire ou d'une recommandation de l'Assemblée générale de l'OMPI ou de l'Assemblée de l'Union de Paris.

1.2 *Point ii*). Si une Partie prévoit seulement l'enregistrement des marques, l'article 3.2) à 4) ne s'applique pas aux signes distinctifs d'entreprise autres que les marques.

1.3 Le *point iii*) a été rédigé compte tenu de l'article 2.vi) du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés adopté à Washington le 26 mai 1989.

1.4 *Point iv*). Conformément aux vues exprimées par le comité d'experts pendant sa deuxième session, la protection proposée pour les marques notoires ne se limite pas aux marques en conflit avec elles; il couvre aussi les noms commerciaux et les symboles, emblèmes ou logos utilisés dans le monde des affaires (voir le paragraphe 61 du document WKM/CE/II/3). Il est prévu que les projets de dispositions s'appliquent, selon les circonstances, à ces signes distinctifs d'entreprise, que les Parties confient l'enregistrement de tels signes à l'office chargé de l'enregistrement des marques ou à une autre instance (voir aussi les notes relatives à l'article 4).

Article premier

Définitions

Aux fins des présentes dispositions :

i) on entend par “Partie” un État ou une organisation intergouvernementale qui possède un office auprès duquel les marques peuvent être enregistrées avec effet sur le territoire de ladite organisation;

ii) on entend par “office” l’organisme chargé par une Partie contractante de l’enregistrement des marques ou d’autres signes distinctifs d’entreprise;

iii) on entend par “territoire”, dans le cas d’un État, le territoire de cet État, et dans le cas d’une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s’applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale;

iv) on entend par “signe distinctif d’entreprise” une marque, un nom commercial ou un signe, emblème ou logo symbolisant une entreprise.

Notes relatives à l'article 2

2.1 *L'alinéa 1)* interdit aux Parties d'exiger comme condition de la protection qui doit être accordée en vertu de l'article 4 l'usage ou l'enregistrement sur leur territoire d'une marque qui est revendiquée comme étant notoirement connue, car le fait que la marque est notoire suffit pour qu'elle soit protégée.

2.2 Pendant la deuxième session du comité d'experts, il a été proposé que le droit de faire protéger une marque notoire non enregistrée soit subordonné au dépôt d'une demande d'enregistrement de cette marque. Cette proposition n'a pas été reprise dans le projet de dispositions, la majorité des délégations ne partageant pas cette opinion et la compatibilité de cette condition avec l'article 6*bis* de la Convention de Paris et l'article 16 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) étant douteuse s'agissant de la protection pour des produits ou des services identiques (voir les paragraphes 64 et 65 du document WKM/II/3). Il va sans dire toutefois qu'en vue d'une protection future le propriétaire de la marque notoire a intérêt à demander l'enregistrement de sa marque, notamment parce qu'une décision de justice établissant la notoriété d'une marque ne lie que les parties; en d'autres termes, elle n'est pas opposable aux tiers.

2.3 L'effet de *l'alinéa 2)* est double. Premièrement, le *point i)* prévoit que pour accorder à une marque une protection en tant que marque notoire, il suffit que cette marque soit notoirement connue des personnes établies *sur le territoire sur lequel elle doit être protégée*. Cette exigence est une exigence maximum, et les Parties sont libres d'accorder une protection aux marques qui, par exemple, ne sont notoirement connues qu'en dehors du territoire dans lequel la protection est demandée.

2.4 Deuxièmement, le *point ii)* prévoit que, pour déterminer si une marque doit être protégée en tant que marque notoire, il suffit que la marque soit notoirement connue *du secteur concerné du public*.

2.5 La deuxième phrase de l'*alinéa 2)* indique clairement que les Parties ne sont pas autorisées à appliquer un critère plus exigeant, tel que, par exemple, la condition selon laquelle la marque doit être notoirement connue du public dans son ensemble. Il va sans dire cependant que les Parties sont libres d'adopter un critère moins exigeant pour déterminer si une marque est notoire, par exemple une connaissance de la marque par les milieux économiques concernés. L'idée qu'une marque doit être considérée comme notoirement connue et qu'elle doit donc être protégée comme telle si elle est notoirement connue dans le secteur concerné du public est essentielle à une meilleure protection internationale des marques notoires. L'expérience a montré qu'il peut être difficile de prouver qu'une marque donnée est notoirement connue du public dans son ensemble. La raison en est que 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 d'un sexe donné. Une définition extensive du secteur du public qui devrait avoir connaissance de la marque serait contraire à l'idée même de la protection internationale des

Article 2

Conditions de la protection

1) [*Protection sans enregistrement ou usage*] Aux fins de déterminer si une marque doit être protégée en tant que marque notoire, l'enregistrement ou l'utilisation de la marque sur le territoire ou à l'égard du territoire dans lequel elle doit être protégée comme marque notoire ne peut pas être exigé.

2) [*Territoire sur lequel la marque doit être notoire et personnes par lesquelles la marque doit être notoirement connue*] Aux fins de déterminer si une marque doit être protégée en tant que marque notoire, il suffit que la marque soit notoirement connue _

i) sur le territoire où elle doit être protégée comme marque notoire, et

ii) dans le secteur concerné du public sur ce territoire.

Il ne peut pas être exigé que la marque soit notoirement connue sur un territoire autre que celui sur lequel elle doit être protégée comme marque notoire ou qu'elle soit notoirement connue du public dans son ensemble.

[Notes relatives à l'article 2, suite]

marques notoires, qui consiste à interdire l'utilisation ou l'enregistrement de ces marques par une partie non autorisée ayant l'intention de se faire passer pour le véritable propriétaire de la marque ou de transférer le droit contre une rançon. S'agissant des critères qui devraient servir à déterminer le secteur concerné du public, voir ci-dessous les notes relatives à l'alinéa 3).

2.6 S'agissant de la compatibilité de l'alinéa 2) avec la deuxième phrase de l'article 16.2 de l'Accord sur les ADPIC, il convient en premier lieu de noter que celle-ci est ainsi rédigée : *“Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue [pas d'italiques dans le texte], les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque.”* Autrement dit, la question de savoir si une marque est notoirement connue doit être appréciée non pas par rapport au public dans son ensemble, mais dans le secteur spécifique et limité qui s'intéresse aux produits ou aux services en cause.

2.7 Cet article ne semble pas avoir pour objectif l'abandon de l'exigence selon laquelle la marque doit être notoirement connue, ce qui signifierait qu'une simple “connaissance” de la marque dans le secteur concerné du public suffirait pour que la marque soit protégée. Si tel était le cas, cela reviendrait à instituer un nouveau concept, différent du concept de marque notoirement connue énoncé à l'article 6*bis* de la Convention de Paris, et il serait difficile d'expliquer la présence de l'expression “notoirement connue” dans la première partie de la deuxième phrase de l'article 16.2 de l'Accord sur les ADPIC si une “simple connaissance” était suffisante. Cela entraînerait également une contradiction avec le texte français qui parle de “notoriété” de la marque dans le secteur concerné du public, car “notoriété” signifie précisément “le fait d'être notoirement connu”. Cette remarque vaut aussi pour le texte espagnol.

2.8 *Alinéa 3*). Conformément à l'alinéa 2), il suffit de tenir compte de la connaissance de la marque dans le secteur concerné du public sur le territoire en cause pour déterminer si une marque doit être protégée en tant que marque notoirement connue. Aussi, la définition du secteur concerné du public par rapport à une marque donnée est de la plus haute importance. La question de savoir si une certaine partie du public doit être prise en considération en ce qui concerne une marque déterminée doit être tranchée au cas par cas. Compte tenu de la démarche proposée pour déterminer si une marque est notoirement connue du secteur concerné du public, deux critères sont proposés.

2.9 *Point i*). Étant donné que la nature des produits ou des services auxquels la marque s'applique peut varier considérablement, les consommateurs potentiels peuvent être différents dans chaque cas. Les groupes de consommateurs 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. Ainsi, par exemple, aux fins d'établir le secteur concerné du public pour une marque utilisée pour des clubs de golf, il faudrait s'intéresser aux acheteurs potentiels, c'est-à-dire les joueurs de golf, et non pas, par exemple, à tous les acheteurs potentiels d'articles de sport.

3) [*Secteur concerné du public*] Aux fins de l'article 2.ii), le secteur concerné du public est déterminé compte tenu des éléments suivants :

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

ii) les circuits de distribution des produits ou des services auxquels la marque s'applique et les milieux économiques intéressés par lesdits produits ou lesdits services.

[Notes relatives à l'article 2, suite]

2.10 *Point ii*). Selon la nature des produits et les services, les circuits de distribution peuvent varier considérablement. Certains produits sont vendus en supermarché et peuvent facilement être obtenus par les consommateurs. Par ailleurs, il y a différents moyens de commercialiser un produit, par exemple la distribution par l'intermédiaire de commerçants agréés ou par l'intermédiaire de représentants de commerce, directement à l'entreprise ou au domicile du client. Cela signifie, par exemple, qu'une enquête parmi les consommateurs qui font uniquement leurs achats dans des supermarchés n'est pas une bonne indication pour déterminer le secteur concerné du public pour une marque utilisée exclusivement sur des produits vendus par correspondance. Les milieux économiques intéressés par les produits ou les services auxquels une marque s'applique peuvent aussi constituer un critère important en vue de déterminer le secteur du public qui doit être pris en considération pour décider si la marque est notoirement connue. Par exemple, une marque donnée utilisée pour certains produits ou services dans un pays peut avoir connu un grand succès commercial; étant donné que l'entreprise qui en est propriétaire ne déploie ses activités commerciales que dans ce pays, la marque n'a pas acquis une renommée auprès des consommateurs étrangers; toutefois, les milieux économiques étrangers, c'est-à-dire les importateurs, grossistes, preneurs de licence ou franchisés potentiels connaissent déjà l'existence de cette marque et sa réussite commerciale. Dans ce cas, les milieux économiques intéressés devraient être pris en considération en vue de déterminer le secteur concerné du public.

Notes relatives à l'article 3

3.1 La question de savoir qui devrait avoir connaissance d'une marque est totalement différente de celle de savoir quand cette connaissance suffit pour qu'une marque puisse être considérée comme notoirement connue. L'article 2.2) et 3) répond à la première question. S'agissant de la seconde, l'article 3 propose 12 critères qui serviront à déterminer si une marque est notoirement connue. Ces critères n'ont qu'une valeur indicative et les Parties sont libres de retenir ceux qui leur conviennent ou d'en appliquer d'autres.

3.2 *Point i).* 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 rappeler que, conformément à l'article 2.1), l'utilisation effective d'une marque sur le territoire où elle doit être protégée en tant que marque notoire ne peut pas être exigée. Toutefois, l'utilisation 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 peut être significative pour établir qu'une marque donnée est connue sur un territoire donné. Par exemple, une marque qui apparaît sur une chaîne de télévision allemande diffusée par satellite et qui est notoirement connue en Allemagne est, selon toute probabilité, également notoirement connue en Autriche (pays germanophone) où cette chaîne de télévision peut également être reçue, alors qu'il est peu probable qu'une marque apparaissant dans un magazine danois soit notoirement connue au Venezuela (dans la mesure où l'on peut supposer que le magazine danois n'est pas distribué au Venezuela). Le mot "utilisation" doit être aussi pris dans un sens large, c'est-à-dire englober l'offre à la vente de produits ou de services sous la marque en question ainsi que la promotion de ces produits ou de ces services, telle que le permet la publicité. La publicité, par exemple sur des supports électroniques ou imprimés, est une forme de promotion. À l'heure où de plus en plus de produits ou 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, découle principalement de la publicité. Un autre exemple de promotion serait la présentation de produits ou de services lors de foires ou d'expositions. Étant donné que les visiteurs d'une exposition peuvent venir de pays différents même si l'accès aux exposants est limité aux nationaux d'un pays particulier (c'est le cas par exemple d'une foire ou d'une exposition nationale), le terme "promotion" au sens du point i) ne se limite pas aux foires ou expositions internationales.

3.3 *Point ii).* La part de marché correspondant aux produits ou aux services auxquels la marque s'applique peut également être prise en considération pour déterminer si une marque est notoirement connue. Il serait logique de penser qu'une marque utilisée pour des produits ou des services qui représentent une large part de marché est probablement notoirement connue. À cet égard, il est important de considérer non seulement la part de marché dans le territoire où la marque doit être protégée comme marque notoire, mais aussi la part de marché dans d'autres territoires, car avec la mondialisation croissante du commerce, la marque peut devenir notoirement connue dans un territoire donné au moyen d'une vente ou d'une offre à la vente massive dans d'autres territoires.

Article 3

Critères servant à déterminer si une marque est notoire

_ Aux fins de déterminer si une marque est notoire, il convient de prendre en considération en particulier :

—

i) la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la marque et, en particulier, 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;

ii) la part de marché, sur le territoire dans lequel la marque doit être protégée comme marque notoire et dans d'autres territoires, des produits ou des services auxquels la marque s'applique;

[Notes relatives à l'article 3, suite]

3.4 *Points iii) à xii).* Ces critères ont été suggérés pendant la deuxième session du comité d'experts. Le comité est invité à indiquer dans quelle mesure, à son avis, ces critères peuvent servir à déterminer si une marque est notoirement connue.

3.5 *Internet.* L'utilisation de marques sur le réseau Internet, notamment comme parties de noms de domaine, est de plus en plus courante et a donné lieu à de nombreux débats aux niveaux national et international. L'OMPI a convoqué une Réunion consultative sur les marques et les noms de domaine de l'Internet, qui a tenu sa première session à Genève du 26 au 30 mai 1997, et qui tiendra sa deuxième session les 1^{er} et 2 septembre 1997. Étant donné que les questions relatives aux marques et aux noms de domaine de l'Internet sont examinées dans le cadre de cette réunion consultative, il est inutile que le Comité d'experts sur les marques notoires en débattre. Il y a toutefois au moins une question relative à l'utilisation des marques sur l'Internet qui relève du comité : l'utilisation de marques sur l'Internet en tant que noms de domaine ou sous toute autre forme doit-elle être prise en considération en vue de déterminer si une marque est notoire? À ce stade, les projets de dispositions ne mentionnent pas expressément l'Internet. Le paragraphe suivant suggère au comité d'experts, pour examen, deux façons d'aborder la question.

3.6 Comme l'article 3.i) prévoit que l'un des critères susceptible d'être pris en considération en vue de déterminer si une marque est notoire est la durée, l'étendue et l'aire géographique de **toute** utilisation de la marque, l'utilisation de la marque sur l'Internet est assurément visée. Aux fins d'application de cette disposition, il appartient aux autorités compétentes des Parties de déterminer, conformément à leurs règles et à leurs pratiques, la mesure dans laquelle la connaissance de la marque dans le secteur concerné du public sur le territoire en question peut découler de l'utilisation d'une marque sur l'Internet et si cette connaissance est suffisante pour que la marque soit considérée comme notoire. La note sur l'article 3.i) pourrait reconnaître expressément ce fait. Une autre solution consisterait à inclure, dans les projets de dispositions, le critère de l'utilisation de la marque sur l'Internet parmi les critères applicables.

[Article 3, suite]

- iii) l'étendue du caractère distinctif inhérent ou acquis de la marque;
- iv) l'image de qualité acquise par la marque;
- v) l'étendue de l'enregistrement de la marque dans le monde;
- vi) l'exclusivité en matière d'enregistrement dont jouit la marque au niveau mondial;
- vii) l'étendue de l'utilisation de la marque dans le monde;
- viii) l'exclusivité d'utilisation dont jouit la marque dans le monde;
- ix) la valeur marchande attribuée à la marque au niveau mondial;
- x) la mesure dans laquelle les droits sur la marque ont pu être protégés avec succès;
- xi) l'issue des procès portant sur la question de savoir si la marque est une marque notoirement connue; et
- xii) l'existence ou l'absence de marques identiques ou similaires valablement enregistrées ou utilisées pour des produits ou des services identiques ou similaires et appartenant à des personnes autres que la personne qui prétend que sa marque est notoirement connue.

Notes relatives à l'article 4

4.1 *L'alinéa 1)* définit les conditions à remplir pour qu'une marque ou un autre signe distinctif d'entreprise (voir l'article 1.iv)) puisse être considéré comme entrant en conflit avec une marque notoire. Comme cela a déjà été expliqué dans la note 1.4, la protection proposée a une large portée en ce sens que les dispositions prévoient de protéger les marques notoires connues non seulement contre les marques, mais aussi contre les autres signes distinctifs d'entreprise en conflit avec elles. Toutefois, pour des raisons pratiques, davantage de sanctions ou de voies de recours sont proposées en cas de conflit entre une marque notoire et une marque (refus d'enregistrement d'office dans certains cas de piraterie évident, procédures d'opposition, procédures d'invalidation, interdiction d'utilisation) qu'en cas de conflit entre une marque notoire et un signe distinctif d'entreprise autre qu'une marque (procédures d'invalidation, interdiction d'utilisation).

4.2 *Sous-alinéa a)*. Il ressort clairement de la seconde phrase de ce sous-alinéa qu'une Partie est seulement tenue de protéger une marque notoire à partir du moment où celle-ci est considérée comme telle sur son territoire. Autrement dit, une Partie n'est pas obligée de protéger une marque "internationalement" notoire si cette marque n'est pas notoirement connue sur son territoire ou si elle est connue, mais pas de façon notoire.

4.3 *Le sous-alinéa b)* est applicable lorsque la marque ou l'autre signe distinctif d'entreprise ou un de leurs éléments essentiels est identique ou similaire à une marque notoire ou constitue la traduction ou la translittération d'une marque notoire et est susceptible de créer une confusion, et lorsque les produits ou les services en cause sont identiques ou similaires. Lorsque les conditions de ce sous-alinéa sont remplies, les sanctions prévues aux alinéas 2) à 5) (contre les marques en conflit) ou aux alinéas 4) et 5) (contre les signes distinctifs d'entreprise en conflit autres que les marques) sont applicables.

4.4. *Le sous-alinéa c)* traite des situations dans lesquelles la marque ou l'autre signe distinctif d'entreprise en conflit porte sur des produits ou des services qui ne sont pas similaires. Dans ces cas, les dispositions prévues aux alinéas 2) à 5) (contre les marques en conflit) ou aux alinéas 4) et 5) (contre les signes distinctifs d'entreprise autres que les marques) peuvent être mises en oeuvre seulement si au moins une des conditions visées aux points i) à iii) est remplie. Ces points font tous trois référence à une "utilisation" en relation avec des produits ou des services non similaires. Toutefois, 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 des 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 "est susceptible de".

Article 4

Contenu de la protection

1) [*Conflit avec une marque notoire*] a) – Une marque notoire est – protégée contre toute marque ou – tout autre signe distinctif d’entreprise qui est en conflit avec elle. Les parties protègent une marque notoire au moins à compter du moment où elle est devenue notoire sur leur territoire.

b) Une marque ou un autre signe distinctif d’entreprise est considéré comme étant en conflit avec une marque notoire lorsque cette marque ou cet autre signe distinctif d’entreprise ou un de leurs éléments essentiels constitue une reproduction, une imitation, – une traduction ou une translittération, susceptibles de créer une confusion, de la marque notoire et que cette marque ou cet autre signe distinctif d’entreprise 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.

c) Nonobstant le sous-alinéa b), une marque ou un autre signe distinctif d’entreprise est aussi considéré comme étant en conflit avec une marque notoire lorsque cette marque ou cet autre signe distinctif d’entreprise ou un de leurs éléments essentiels constitue une reproduction, une imitation, – une traduction ou une translittération, susceptibles de créer une confusion, de la marque notoire et que cette marque ou cet autre signe distinctif d’entreprise est utilisé, – fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou est enregistré pour des produits

[Notes relatives à l'article 4, suite]

4.5 *Point i).* Ce point est applicable dans les cas où l'utilisation en relation avec des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux auxquels la marque notoire s'applique (produits ou services non similaires) indiquerait un lien entre le propriétaire de la marque notoire et ces produits ou ces services. Un tel lien peut être indiqué, par exemple, si on donne l'impression que le propriétaire de la marque notoire participe à la production de produits qui ne sont pas similaires ou à l'offre de services qui ne sont pas similaires.

4.6 *Point ii).* En vertu de ce point, une marque notoire doit être protégée en relation avec des produits ou des services non similaires si l'utilisation pour de tels produits ou services est susceptible de porter atteinte au caractère distinctif de la marque notoire, par exemple à sa position unique sur le marché.

4.7 *Point iii).* Selon ce point, une marque notoire doit être protégée en relation avec des produits ou des services non similaires si l'utilisation pour de tels produits ou services bénéficierait indûment du caractère distinctif de la marque notoire ou serait susceptible de porter atteinte d'une autre façon aux intérêts du titulaire de la marque notoire. Ce cas diffère des cas couverts par les points i) et ii) en ce qu'il n'existe pas de confusion sur l'origine réelle des produits ou des services (point i)) et en ce que la valeur de la marque notoire n'a pas diminué aux yeux du public (point ii)), mais que l'usage en question équivaldrait, par exemple, à une utilisation gratuite de la réputation de la marque notoire par la personne qui utilise une marque ou un autre signe distinctif d'entreprise qui serait en conflit. Ce point fait état de l'éventualité d'un avantage indu afin de laisser aux Parties une certaine marge d'appréciation dans l'application de ce critère plutôt que de créer un catalogue exhaustif de cas. Un exemple d'autres dommages causés aux intérêts du propriétaire de la marque notoire serait la situation dans laquelle la réputation de la marque notoire souffrirait en raison d'une utilisation pour des produits ou des services d'une qualité inférieure ou d'une nature immorale ou obscène.

4.8 *L'alinéa 2)* oblige les offices des Parties dont la législation ne prévoit pas que l'enregistrement d'une marque peut faire l'objet d'une opposition de la part de tiers à refuser l'enregistrement de marques entrant en conflit avec des marques notoires, de façon à protéger ces marques au tout début de la procédure d'enregistrement, à savoir dès l'examen. On notera que cette disposition s'applique même s'il n'est pas procédé à un examen d'office en ce qui concerne des conflits avec des droits antérieurs. En outre, le projet d'alinéa 2) propose le choix entre deux restrictions possibles formulées entre crochets ("de toute évidence" ou "à son avis"). Le comité d'experts est invité à donner son avis sur la question de savoir si les offices des Parties qui ne prévoient pas de procédure d'opposition devraient être tenus, d'une façon générale, de refuser les demandes d'enregistrement de marques qui sont en conflit avec une marque notoire, ou seulement les demandes qui sont, **de toute évidence** ou **de l'avis de l'office**, en conflit avec une marque notoire. La première solution paraît séduisante dans l'optique d'assurer la meilleure protection possible à la marque notoire. Toutefois, l'expérience a montré que la création de fonds documentaires aux fins de l'examen des demandes en vue de repérer les conflits avec des marques notoires est une tâche difficile et pose un certain nombre de problèmes. En revanche, les examinateurs devraient avoir le

[Article 4.1)c), suite]

ou des services qui ne sont pas identiques ou similaires (produits ou services non similaires) à ceux auxquels la marque notoire s'applique, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

i) l'utilisation de la marque notoire en relation avec des produits ou des services non similaires indiquerait un lien entre le propriétaire de la marque notoire et lesdits produits ou services;

ii) l'utilisation de la marque notoire en relation avec des produits ou des services non similaires risque de porter atteinte au caractère distinctif de cette marque ;

iii) l'utilisation de la marque notoire en relation avec des produits ou des services non similaires bénéficierait indûment du caractère distinctif de cette marque ou risque de nuire d'une autre façon aux intérêts du propriétaire de ladite marque.

2) [*Refus d'enregistrement*] L'office refuse d'office toute demande d'enregistrement d'une marque qui, [de toute évidence] [à son avis], entre en conflit avec une marque notoire. Toutefois, l'office n'est pas soumis à cette obligation si la législation applicable permet à des tiers de faire opposition à l'enregistrement d'une marque.

[Notes relatives à l'article 4, suite)

pouvoir de rejeter les demandes d'enregistrement de marques qui constituent un acte de piraterie flagrant. L'expression "de toute évidence" vise à laisser aux examinateurs la liberté de décider sans obliger les offices à créer des fonds documentaires pour les marques notoires. Si, par contre, de tels fonds existent, ou si l'examineur a connaissance d'une marque notoire, l'office sera obligé de rejeter une demande d'enregistrement de marque entrant en conflit avec la marque notoire. L'expression "à son avis" indiquerait clairement que l'office pourrait s'en remettre à l'opinion de l'examineur responsable et ne serait pas obligé de s'enquérir de l'opinion du public (par exemple par sondage) sur la question.

4.9 L'*alinéa 3a)* 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. Le fait d'accepter des oppositions à l'enregistrement de marques pour cause de conflit avec une marque notoire donne aux propriétaires de marques notoires la possibilité de défendre leurs marques dès le début. L'obligation, pour les offices, d'examiner d'office les demandes d'enregistrement de marques afin de mettre à jour d'éventuels conflits avec des marques notoires se limite, en vertu de l'*alinéa 2)* de l'actuelle version des projets de dispositions, aux cas pour lesquels il n'existe pas de procédure d'opposition. Autrement dit, si une procédure d'opposition est prévue, la charge de défendre la marque notoire incombe totalement à son propriétaire.

4.10 Selon le sous-*alinéa b)* de l'*alinéa 3)*, qui figure entre crochets (voir le paragraphe 100 du document WKM/CE/II/3), il devrait être obligatoire d'accepter, comme motif d'opposition à l'enregistrement d'un signe distinctif d'entreprise autre qu'une marque, un conflit avec une marque notoire si la législation applicable permet aux tiers de faire opposition à l'enregistrement de ces signes distinctifs d'entreprise. Cette obligation lierait les Parties qui disposent d'un système d'enregistrement (et non d'un simple système d'inscription administrative) pour les signes distinctifs d'entreprise autres que les marques et qui donnent la possibilité de faire opposition à un enregistrement, que ce système soit administré par l'office chargé de l'enregistrement des marques ou par toute autre administration (voir la note 1.4).

4.11 Le *sous-alinéa a)* de l'*alinéa 4)* dispose que le propriétaire d'une marque notoire a le droit d'engager une procédure visant à faire invalider l'enregistrement d'une marque ou d'un autre signe distinctif d'entreprise (soit devant l'office, soit devant un tribunal) si cette marque ou ce signe est en conflit avec la marque notoire. Le délai prévu pour engager l'action en invalidation est conforme aux dispositions de l'article *6bis.2)* de la Convention de Paris.

4.12 *Sous-alinéa b)*. Si des procédures visant à l'invalidation de l'enregistrement d'une marque ou d'un autre signe distinctif d'entreprise peuvent être engagées d'office par un office ou un tribunal, un conflit avec une marque notoire peut être considéré comme un motif d'invalidation pendant une période d'au moins cinq ans à compter de l'enregistrement (voir note précédente).

[Article 4, suite]

3) [*Procédure d'opposition*] [a)] Si la législation applicable permet à des tiers de faire opposition à l'enregistrement d'une marque, un conflit avec une marque notoire constitue un motif d'opposition.

[b) Si la législation applicable permet à des tiers de faire opposition à l'enregistrement d'un signe distinctif d'entreprise autre qu'une marque, un conflit avec une marque notoire constitue un motif d'opposition.]

4) [*Procédures d'invalidation*] a) Le propriétaire d'une marque notoire est habilité à demander, dans un délai d'au moins cinq ans à compter de la date de l'enregistrement, l'invalidation, par une décision de l'office ou par une décision d'un tribunal, de l'enregistrement d'une marque ou d'un autre signe distinctif d'entreprise qui est en conflit avec cette marque notoire.

b) Si l'enregistrement de la marque ou d'un autre signe distinctif d'entreprise peut être invalidé d'office par un office ou par un tribunal, un conflit avec une marque notoire constitue, pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date de l'enregistrement, un motif d'invalidation dudit enregistrement.

[Notes relatives à l'article 4, suite]

4.13 L'*alinéa 5*) accorde au propriétaire d'une marque notoire une voie de recours supplémentaire, à savoir le droit de demander à un tribunal ou à toute instance compétente d'interdire l'usage d'une marque ou d'un autre signe distinctif d'entreprise entrant en conflit avec ladite marque notoire. L'expression "autre instance habilitée en vertu de la législation applicable à prendre cette décision" vise à couvrir, en particulier, l'office, lorsque ce dernier a cette compétence, mais aussi d'autres instances qui pourraient prendre de telles décisions, par exemple une instance relevant d'un ministère ou du ministère lui-même. De même que le droit de demander l'invalidation en vertu de l'*alinéa 4*), le droit de demander l'interdiction d'utiliser une marque ou un autre signe distinctif d'entreprise en conflit est assorti d'un délai d'au moins cinq ans à compter du début de l'utilisation de la marque ou de l'autre signe distinctif d'entreprise en conflit. Il s'ensuit que les Parties ne sont pas tenues d'interdire l'utilisation d'une marque ou d'un autre signe distinctif d'entreprise qui est en conflit avec une marque notoire lorsque cette utilisation a été tolérée par le propriétaire de la marque notoire pendant la période fixée par la législation applicable (voir toutefois l'article 4.6).

4.14 *Alinéa 6*). L'*alinéa 6*) prévoit qu'un délai qui, en vertu des *alinéas 4*) et *5*), peut être applicable en relation avec l'invalidation d'un enregistrement ou avec l'interdiction d'utilisation, ne peut pas être appliqué si une marque ou un autre signe distinctif d'entreprise a été enregistré (de bonne ou de mauvaise foi) mais jamais utilisé. En ce qui concerne les marques, ce 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 (l'article 19.1 de l'Accord sur les ADPIC prévoit qu'il faut tolérer une période de non-usage d'au moins trois ans avant de pouvoir radier un enregistrement). Toutefois, en l'absence d'exigence en matière d'utilisation, on peut imaginer une situation dans laquelle une marque en conflit avec une marque notoire a été enregistrée mais n'a jamais été utilisée et n'a donc pas attiré l'attention du propriétaire de la marque notoire. L'*alinéa 6*) évite au propriétaire de la marque notoire d'être mis dans l'impossibilité de défendre ses droits en raison d'un délai applicable en vertu des *alinéas 4*) ou *5*).

4.15 Afin de régler les affaires d'appropriation frauduleuse de marques notoires, l'*alinéa 6*) prévoit également que tout délai applicable en vertu des *alinéas 4*) ou *5*) ne s'applique pas en cas de mauvaise foi. Selon la deuxième phrase de l'*alinéa 6*), la personne qui a obtenu l'enregistrement d'une marque ou d'un autre signe distinctif d'entreprise entrant en conflit avec une marque ou qui a commencé d'utiliser une telle marque ou un tel signe est présumée de mauvaise foi, sauf preuve du contraire. Autrement dit, la charge de la preuve en ce qui concerne l'état d'esprit du contrevenant présumé passe du propriétaire de la marque notoire au défendeur. Toutefois, le fait que le défendeur a agi de mauvaise foi ne signifie pas nécessairement que la marque ou l'autre signe distinctif d'entreprise en question est en conflit avec la marque notoire, ou que cette dernière est réellement notoire dans le territoire en cause. La mauvaise foi a pour seul effet de rendre inapplicable tout délai qui pourrait s'appliquer en vertu des *alinéas 4*) et *5*).

[Article 4, suite]

5) [Interdiction d'usage] Le _ propriétaire d'une marque notoire est habilité à demander _ l'interdiction, par une décision d'un tribunal ou de toute autre instance habilitée en vertu de la législation applicable à prendre une telle décision, de l'usage d'une marque ou d'un autre signe distinctif d'entreprise qui est en conflit avec cette marque notoire. Une telle requête est recevable pendant une période d'au moins cinq ans à compter du début de l'usage de la marque ou du signe distinctif d'entreprise en conflit avec la marque notoire.

6) [Absence de délai en cas d'enregistrement sans usage ou en cas de mauvaise foi]
Nonobstant les alinéas 4) et 5), les Parties ne peuvent prescrire aucun délai pour la présentation d'une requête en invalidation de l'enregistrement ou en interdiction de l'utilisation d'une marque ou d'un autre signe distinctif d'entreprise qui est en conflit avec une marque notoire si la marque ou l'autre signe distinctif d'entreprise en conflit a été enregistré mais pas utilisé ou s'il a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. Toute personne qui a enregistré ou utilisé une marque ou un autre signe distinctif d'entreprise qui est en conflit avec une marque notoire est considérée comme étant de mauvaise foi, sauf si elle démontre qu'elle ne savait pas ou n'avait aucune raison de croire que la marque notoire était déjà enregistrée ou utilisée par un tiers.

[Fin de l'annexe et du document]