

OMPI



SCT/2/8

ORIGINAL : anglais

DATE : 10 mai 1999

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES,
DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS ET
DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES**

**Deuxième partie de la deuxième session
Genève, 7 - 12 juin 1999**

PROJET DE DISPOSITIONS RELATIVES À
LA PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Le présent document contient un projet de dispositions sur la protection des marques notoires, accompagné de notes explicatives. De précédents projets ont été examinés par le Comité d'experts de l'OMPI sur les marques notoires (ci-après dénommé "comité d'experts"), qui a tenu trois sessions, du 13 au 16 novembre 1995 (voir les documents WKM/CE/I/2 et 3), du 28 au 31 octobre 1996 (voir les documents WKM/CE/II/2 et 3) et du 20 au 23 octobre 1997 (voir les documents WKM/CE/III/2 et 3), et par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) lors de sa première session, tenue du 13 au 17 juillet 1998 (voir les documents SCT/1/3 et 6), et de la première partie de sa deuxième session, tenue du 15 au 17 mars 1999 (voir les documents SCT/2/3 et 5). [La résolution commune et les articles 1 à 5 de ce projet de dispositions ont été adoptés par le SCT lors de la première partie de sa deuxième session. Ils sont soumis au comité permanent pour vérification de l'exactitude de leur nouvelle formulation, étant entendu que le débat de fond à leur sujet ne sera pas rouvert.]

[2. En ce qui concerne l'article 6 du projet de dispositions, le SCT avait décidé que le Bureau international reformulerait l'article 6, en afficherait un nouveau libellé provisoire sur le forum électronique du SCT pour susciter d'autres commentaires et réflexions, puis le soumettrait à nouveau entre crochets au comité permanent. Il avait en outre été décidé que, au cours de la deuxième partie de sa deuxième session, le comité permanent prendrait une décision définitive, sans faire de nouvelles modifications de fond, soit pour recommander l'adoption du nouveau projet d'article 6 à l'Assemblée de l'Union de Paris et à l'Assemblée générale de l'OMPI, soit pour supprimer cet article du projet de résolution commune.]

LISTE DES DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES

Page

Résolution commune.....

Article 1 : Définitions

PARTIE I : MANIÈRE DE DÉTERMINER SI UNE MARQUE EST NOTOIRE

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

PARTIE II : ÉTENDUE DE LA PROTECTION

Article 3 : Protection des marques notoires; mauvaise foi

Article 4 : Marques en conflit avec une marque notoire.....

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

[Article 6 : Noms de domaine en conflit avec une marque notoire]

Note relative à la résolution commune

R.1 La résolution, destinée à être adoptée par l'Assemblée générale de l'Union de Paris et l'Assemblée générale de l'OMPI, est adressée aux 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 l'Accord sur les aspects de 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.

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; 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.

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 existant 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.

[1.5 *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 du domaine est introduit dans l'ordinateur.]

Article premier

Définitions

Aux fins des présentes dispositions :

i) on entend par “État membre” un État membre de l’Union internationale instituée par la Convention de Paris 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.]

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 *Point 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 *Point 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 du projet de dispositions, le terme "utilisation" doit aussi viser l'usage d'une marque sur l'Internet.

PARTIE I

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 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;

[Notes relatives à l'article 2.1)b), suite]

2.6 *Point 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. À 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 ii) ne se limite pas aux foires ou salons internationaux.

2.7 *Point 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 *Point 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 *Point 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.

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 obligatoires. 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 sera 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.

[Notes relatives à l'article 2, suite]

2.11 *Alinéa 2)a).* Ce sous-alinéa prend en compte le fait que la connaissance d'une marque donnée par le public doit être appréciée dans des 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 biens 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 biens 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) [*Secteur concerné du public*] a) Les secteurs concernés du public sont, notamment :
- 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.

[Notes relatives à l'article 2.2), suite]

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 exigées 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.

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.

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 naturellement 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 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.

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.

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 biens ou des services identiques ou semblables. 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.

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;

[Notes relatives à l'article 4.1)b), suite]

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 équivaldrait, 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 Cet alinéa 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, exiger 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.

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.

[Notes relatives à l'article 4, suite]

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 imparti 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, par conséquent, relèvera de la législation applicable.

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.

[Notes relatives à l'article 4, suite]

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 radiée. 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)*.

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.

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 différencient des produits ou des services alors que les signes distinctifs d'entreprise différencient 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.

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.

[Notes relatives à l'article 5, suite]

5.3 *Alinéa 2*). Les signes distinctifs d'entreprise pris en considération à l'alinéa 2) sont ceux qui font l'objet d'un enregistrement, par exemple les noms commerciaux. Il faut donc entendre par "enregistrement", dans cet alinéa, l'inscription au registre du commerce ou dans un autre registre de même nature, qui n'est généralement pas tenu par l'office des marques. Si un signe distinctif d'entreprise est enregistré comme marque, l'article 4 est applicable. Le terme "annulation" est utilisé pour marquer la différence entre l'invalidation de l'enregistrement d'une marque et l'annulation de l'enregistrement d'un signe distinctif d'entreprise ordonnée par une autorité compétente.

5.4 *Alinéas 3) et 4*). Voir la note 5.2.

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.

[Notes relatives à l'article 6

6.1 Lors de la première partie de sa deuxième session, le SCT a décidé que le Bureau international reformulerait l'article 6 pour en limiter le champ d'application à la protection des marques notoires contre les actes d'accaparement de domaine ou de cybersquattage. Le Bureau international a donc établi un nouveau libellé provisoire pour l'article 6, qu'il a affiché sur le Forum électronique du SCT pour susciter de nouveaux commentaires et échanges de vues. Le texte qui en résulte est incorporé entre crochets au projet de dispositions. Il a en outre été convenu que l'article 6 ferait l'objet de délibérations au cours de la deuxième partie de la deuxième session du comité permanent. À la présente réunion, le comité permanent est donc appelé à se prononcer par une décision définitive, sans faire de nouvelles modifications de fond, soit pour recommander l'adoption du nouveau projet d'article 6 à l'Assemblée de l'Union de Paris et à l'Assemblée générale de l'OMPI soit pour supprimer cet article du projet de résolution commune.

6.2 *Alinéa 1)a).* 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.

6.3 *L'alinéa 1)b)* 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.

6.4 *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.]

[Article 6

Noms de domaine en conflit avec une marque notoire

1) *[Noms de domaine en conflit]* a) Outre la protection que les États membres prévoient conformément aux articles 1 à 5 des présentes dispositions, les États membres protègent aussi les marques notoires contre les noms de domaine en conflit avec elles.

b) 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 dans l'intention d'être vendu au propriétaire de la marque notoire.

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

[Fin du document]