

OMPI



SCT/2/3
ORIGINAL : anglais
DATE : 12 février 1999

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

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

**Première partie, deuxième session
Genève, 15 - 17 mars 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 document 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). Les différences entre le texte soumis à la première session du SCT (document SCT/1/3 et annexe I du document SCT/1/6) 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 document SCT/1/3 et dans l'annexe I du document SCT/1/6 sont soulignés et ii) les mots qui ont été supprimés sont biffés. Les notes placées entre crochets visent simplement à faciliter le repérage et ne figurera pas dans la version définitive du document. Les modifications apportées aux notes ne sont pas signalées.

2. À la suite de la décision prise par le SCT lors de sa première session, le projet de dispositions a été repris sous la forme d'une résolution à l'intention de l'Assemblée générale de l'OMPI. La formulation du projet de dispositions a été modifiée en conséquence. Toutefois, cette décision n'exclut pas la possibilité d'intégrer les dispositions en question dans un futur traité.

*Liste des dispositions relatives
~~aux~~ à la protection des marques notoires*

	Page
<i><u>Résolution</u></i>	5
<i>Article 1 : Définitions</i>	7

PARTIE I : MANIÈRE DE DÉTERMINER SI UNE MARQUE EST NOTOIRE

<i>Article 2 : Manière de déterminer si une marque est notoire sur le territoire d'une</i>	
<i><u>Partie un État membre</u></i>	11

PARTIE II : ÉTENDUE DE LA PROTECTION

<i><u>Article 3 : Protection des marques notoires; mauvaise foi</u></i>	21
<i>Article 4 : Protection des marques notoires contre des <u>Marques en conflit avec elles</u> une <u>marque notoire</u></i>	23
<i>Article 5 : Protection des marques notoires contre des <u>Signes distinctifs d'entreprise</u> en <u>conflit avec elles</u> <u>une</u> <u>marque notoire</u>.....</i>	29
<i>Article 6 : Protection des marques notoires contre des <u>Noms de domaine en conflit</u> avec <u>elles</u> <u>une</u> <u>marque notoire</u></i>	35

Résolution

R.1 La résolution, destinée à être adoptée par l'Assemblée générale de l'OMPI, est adressée aux États membres de l'Organisation. 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. [Le premier paragraphe de la résolution est repris du projet précédent (voir la note 2.1 ci-après).]

Résolution

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 ~~Parties~~ États membres ~~qui sont~~ liés par les dispositions pertinentes de ces traités,

Recommande à chaque État membre de l'OMPI [et, lorsque des États membres de l'OMPI sont membres d'organisations intergouvernementales qui ont compétence dans le domaine des marques, à ces organisations], de protéger les marques notoires conformément 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).* [Le projet de dispositions mentionne à plusieurs reprises l'"autorité compétente" d'un État membre (par exemple, à l'article 2.1)]. La nature de cette "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 *Le point iv)* s'inspire de l'article 2.vi) du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, adopté à Washington le 26 mai 1989.

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;~~

i) on entend par “État membre” un État partie à la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (1967), modifiée en 1979;

ii) on entend par “office” l’organisme chargé par ~~une Partie contractante~~ 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 chargée de déterminer si une marque est notoire ou d’assurer la protection des marques notoires;

~~iv)~~ iv) 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;

[Notes relatives à l'article premier, suite]

1.4 *Point v*). 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 vi*). 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. [Exemple de nom de domaine, celui de la page d'accueil de l'OMPI : "wipo.int".]

iv v) on entend par “signe distinctif d’entreprise” ~~un~~ tout signe utilisé pour destiné à permettre d’identifier une l’entreprise, tel qu’un nom commercial, un signe symbolisant une entreprise, un emblème ou un logo d’une personne physique ou d’une personne morale, d’une organisation ou d’une association;

v vi) 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 La substance du paragraphe d'introduction de l'article 2 a été intégrée dans la résolution.]

2.2. *Alinéa 1)a).* [Les travaux menés jusqu'à présent concernant le projet de dispositions ont montré que toute tentative d'établir une liste exhaustive des critères permettant de déterminer si une marque donnée est ou non notoire sur un territoire donné est vouée à l'échec. Il a donc été décidé de définir différents critères qui peuvent être utilisés pour préciser ce point.] Le propriétaire d'une marque qui souhaite prouver que la marque est notoire a la faculté d'utiliser tout moyen de preuve 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.

2.3 *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 de l'élément de preuve fourni 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.

2.4 *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.

2.5 *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 sur le territoire 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 le territoire de l'État concerné peut être significative pour établir que cette marque est connue sur un territoire donné.

2.6 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 sur le territoire d'~~une Partie~~ un État membre*

21) [*Facteurs à prendre en considération*] a) Pour déterminer si une marque est
notoire, l'autorité compétente prend en considération toute ~~Toutes les circonstances~~
permettant de déduire la notoriété ~~que la marque est notoire sont prises en considération.~~

b) En particulier, l' ~~L'~~ autorité compétente ~~de la Partie~~ 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 ~~les facteurs~~
énumérés à l'annexe I.

~~Les facteurs visés à l'article 2.2)b) sont, notamment, les suivants :~~

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]

2.7 *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.

2.8 *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 sur le territoire pour laquelle elle a été enregistrée, ou si elle a été enregistrée de bonne foi en vue de son utilisation.

2.9 *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 territoires voisins, peut parfaitement servir d'indicateur pour déterminer si une marque est notoire sur un territoire 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.

2.10 *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.

2.11 *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 ~~tribunaux ou autres instances~~ autorités compétentes;

6. la valeur associée à la marque.

c) Les facteurs énumérés à l'~~annexe I~~ ci-dessus, qui sont des indications visant à aider l'autorité compétente ~~de la Partie~~ à déterminer si la marque est notoire sur son territoire, ne sont pas des conditions obligatoires. ~~Dans chaque cas, au contraire, la décision~~ La conclusion dépend dépendra des circonstances ~~particulières de l'espèce~~. Dans certains cas, tous ces facteurs, ou certains d'entre eux, ~~peuvent~~ pourront être pertinents; dans d'autres cas, aucun ne le sera. D'autres facteurs qui ne sont pas énumérés dans l'~~annexe~~ le sous-alinéa b) ci-dessus ~~peuvent~~ pourront être pertinents, en soi ou en association avec un ou plusieurs des facteurs énumérés dans l'~~annexe~~ le sous-alinéa b) ci-dessus.

[Notes relatives à l'article 2, suite]

2.12 *Alinéa 2)a).* [Du fait de la refonte de l'article 2, la substance de la première phrase de l'alinéa 2)a) a été transférée à l'alinéa 2)b).] Ce sous-alinéa prend en compte le fait que, pour l'examen de la connaissance d'une marque donnée par le public, il peut exister plusieurs secteurs concernés. Trois secteurs concernés possibles figurent à titre indicatif aux points i) à iii).

2.13 *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.

2.14 *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.

2.15 *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.

2.16 *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.

42) [*Secteur concerné du public*] a) Les secteurs concernés du public sont, notamment :

i) les consommateurs effectifs et 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 sur le territoire d'un État membre, la marque est considérée comme notoire par cet État membre. Il suffit, pour qu'une marque soit considérée comme une marque notoire sur le territoire d'une Partie, qu'elle soit notoirement connue d'un secteur concerné du public sur ce territoire.

[Notes relatives à l'article 2(2), suite]

2.17 *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) 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. [L'insertion de cette disposition résulte d'une intervention de la délégation des États-Unis d'Amérique lors de la première session du SCT].

2.18 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 ou connues uniquement en dehors du territoire sur lequel la protection est demandée.

2.19 L'*alinéa 3)a)* définit certaines conditions qui ne peuvent être requises pour qu'une marque soit considérée comme notoire.

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

d) Nonobstant le sous-alinéa a), toute Partie est libre de Tout État membre peut décider qu'une marque doit être considérée comme une marque est notoire sur son territoire, 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 sur son territoire.

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

i) que la marque ~~soit~~ ait été utilisée, qu'elle ait été enregistrée ou ~~utilisée~~ qu'elle ait fait l'objet d'une demande d'enregistrement sur son territoire ou ~~à l'égard de~~ pour celui-ci;

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

iii) que la marque soit notoirement connue de l'ensemble du public sur son territoire.

[Notes relatives à l'article 2(3), suite]

2.20 *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 territoire, cet alinéa permet à un État membre, en dérogation à l'alinéa 3)a)ii), de demander des preuves de cette notoriété.

b) Nonobstant le sous-alinéa a)ii), ~~une Partie est libre de décider qu'une marque qui n'est pas notoire sur son territoire doit néanmoins être considérée comme telle, au motif qu'elle est notoire sur tout État membre peut, aux fins de l'alinéa 2)d), exiger que la marque soit notoirement connue sur un ou plusieurs autres territoires autres que le sien.~~

Notes relatives à l'article 3

3.1 *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 sur le territoire de celui-ci. 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 sur son territoire, ou si cette marque 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.

3.2 *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 sur leur territoire.

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 présente partie.

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 5) sont applicables.

4.2. Le *sous-alinéa 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 5) ne sont applicables que si 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.

Article 4

Protection des marques notoires contre des Marques en conflit avec elles une marque notoire

1) [~~Conflit avec des Marques en conflit~~] a) ~~Une marque notoire est protégée contre toute marque qui est en conflit avec elle. Une Partie protège une marque notoire au moins à compter du moment où elle est devenue notoire sur son territoire.~~ b) 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 ~~semblables~~ 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, ~~susceptible de créer une confusion~~, 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;

[Notes relatives à l'article 4(1)(b), suite]

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

4.5 *Point iii).* Le cas visé ici diffère de ceux qui sont visés aux points i) et ii) en ce sens qu'aucun lien n'est indiqué de façon mensongère quant à l'origine réelle des produits ou des services (cas du point i)) et que la valeur de la marque notoire n'a pas diminué aux yeux du public (cas du point ii)), mais que l'usage en question 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 *L'Alinéa 1)c)* précise que les droits qui ont été acquis avant que la marque ne devienne notoire sur le territoire d'un État membre ne serait pas considérée comme étant en conflit avec la marque notoire. Toutefois, il existe une dérogation importante à cette règle : lorsque c'est de mauvaise foi que la marque a été utilisée ou enregistrée, ou que la demande d'enregistrement a été déposée.

4.7 *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.

4.8 *Alinéa 3)a).* En vertu de ce sous-alinéa, c'est la date de publication (et non la date d'enregistrement) qui marque le début du délai prévu pour les procédures d'invalidation, car c'est au plus tôt à cette date que le propriétaire de la marque notoire est censé avoir été officiellement avisé de l'enregistrement d'une marque en conflit avec la sienne.

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) ~~Une Partie~~ État membre n'est pas tenue de considérer qu'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, ~~[de bonne foi]~~ sur son territoire ou pour celui-ci avant que la marque notoire ne soit devenue notoire sur ce territoire, 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 publié par l'office, l'invalidation, par une décision de l'office ou par une décision d'un tribunal, de l'enregistrement d'une marque qui est en conflit avec cette marque notoire.

[Notes relatives à l'article 4(3), suite]

4.9 *Alinéa 3)b)*. Dans le cas où des procédures en invalidation de l'enregistrement d'une marque peuvent être engagées d'office par un office ou un tribunal, il est jugé approprié que le conflit avec une marque notoire soit un motif d'invalidation.

4.10 *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.

4.11 *L'alinéa 5)* 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 soit enregistrée (de bonne ou de mauvaise foi) mais jamais utilisée, soit enregistrée ou utilisée de mauvaise foi. En ce qui concerne la première situation, 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. Toutefois, en l'absence d'exigence en matière 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 5)* 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).

4.12 Afin de régler les affaires d'appropriation frauduleuse de marques notoires, l'alinéa 5) prévoit également que tout délai applicable en vertu de l'alinéa 3) ou 4) ne s'applique pas en cas de mauvaise foi. La deuxième phrase de l'alinéa 5) fixe, aux fins de l'application de cet alinéa, le critère permettant de déterminer si une marque a été enregistrée ou utilisée de mauvaise foi. La disposition ne précise pas à qui revient la charge de la preuve; ce dernier point sera régi par la législation applicable. Toutefois, le fait que le défendeur a agi de mauvaise foi ne signifie pas nécessairement que la marque en question est en conflit avec la marque notoire, ou que cette dernière est réellement notoire dans le territoire considéré. La mauvaise foi a pour seul effet, dans cet alinéa, de rendre inapplicable tout délai qui pourrait s'appliquer en vertu des alinéas 3) et 4).

b) Si l'enregistrement de la marque peut être invalidé d'office par un office ou par un tribunal, un conflit avec une marque notoire constituée, pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été publié par l'office, un motif d'invalidation d'office dudit enregistrement.

4) [*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'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 sans usage ou en cas de mauvaise foi*] Nonobstant les alinéas 3) et 4), ~~une Partie~~ État membre ne peut prescrire aucun délai pour la présentation d'une requête en invalidation de l'enregistrement ou en interdiction de l'utilisation d'une marque qui est en conflit avec une marque notoire si la marque en conflit a été enregistrée mais pas utilisée ou si elle a été enregistrée ou utilisée de mauvaise foi. Pour déterminer la mauvaise foi aux fins du présent alinéa, l'autorité compétente examine si Une la personne qui a fait enregistrer, ou qui a utilisé, ~~une la~~ la marque ~~qui est~~ en conflit avec une marque notoire ~~n'est pas considérée comme étant de mauvaise foi, sauf s'il est démontré que~~ elle avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de la marque notoire au moment de l'enregistrement ou de l'utilisation de la marque en conflit.

Notes relatives à l'article 5

5.1 *Généralités.* L'article 5 énonce les sanctions que les Etats 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

*Protection des marques notoires contre des Signes distinctifs d'entreprise
en conflit avec ~~elles~~ une marque notoire*

1) [~~Conflit avec des Signes distinctifs d'entreprise en conflit~~] a) ~~Une~~ marque notoire est protégée contre tout signe distinctif d'entreprise qui est en conflit avec elle. Une Partie protège une marque notoire au moins à compter du moment où elle est devenue notoire sur son territoire. b) 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, ~~susceptible de créer une confusion~~, 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.

[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, ou l'enregistrement d'un nom de domaine. 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.

b) ~~Une Partie~~ État membre n'est pas tenue de considérer qu'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, ~~[de bonne foi]~~ sur son territoire ou pour celui-ci avant que la marque notoire ne soit devenue notoire sur ce territoire, 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) [Annulation] a) Lorsqu'un signe distinctif d'entreprise en conflit avec une marque notoire fait l'objet d'un enregistrement, le propriétaire de la marque notoire est habilité à demander, dans un délai de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle l'enregistrement de ce signe distinctif d'entreprise a été publié, l'annulation de cet enregistrement 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'autorité compétente.

b) Si l'enregistrement d'un signe distinctif d'entreprise peut être annulé d'office, un conflit avec une marque notoire constituée, pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle l'enregistrement du signe distinctif d'entreprise en conflit a été publié, un motif d'annulation d'office dudit enregistrement.

3) [*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'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.

4) [*Absence de délai en cas d'enregistrement sans usage ou en cas de mauvaise foi*] Nonobstant les alinéas 2) et 3), une ~~Partie~~ État membre ne peut prescrire aucun délai pour la présentation d'une requête en annulation de l'enregistrement ou 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 enregistré mais pas utilisé ou s'il a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. Pour déterminer la mauvaise foi aux fins du présent alinéa, l'autorité compétente examine si ~~Une la~~ la personne qui a fait enregistrer, ou qui a utilisé, ~~un~~ le signe distinctif d'entreprise ~~qui est~~ en conflit avec une marque notoire ~~n'est pas considérée comme étant de mauvaise foi, sauf s'il est démontré que, elle~~ avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de la marque notoire au moment de l'enregistrement ou de l'utilisation de ce signe distinctif.

Notes relatives à l'article 6

[6.1 *Généralités.* Les dispositions concernant les conflits entre marques notoires et noms de domaine de l'Internet figuraient déjà dans le projet précédent (document SCT/1/3, article 6), mais elles n'ont pas été examinées à la dernière session du SCT. Depuis cette session, les États membres de l'OMPI ont approuvé le lancement du processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet, ainsi que le mandat de ce processus (voir les paragraphes 10 à 26 du document A/33/4 et 156 du document A/33/8). Une partie de ce mandat consistait à faire des recommandations sur les moyens de protéger les marques notoires dans les domaines génériques de premier niveau.

6.2 Des ministères ou offices de 24 États, ainsi que la Communauté européenne avec ses États membres, ont présenté des commentaires au cours du processus de consultations. Un rapport intérimaire a été publié le 23 décembre 1998 (il peut être consulté à l'adresse <http://wipo2.wipo.int/process/fre/processhome.html>). Le rapport final doit être publié à la fin du mois de mars, et sera soumis à l'Assemblée générale de l'OMPI à sa session ordinaire, en septembre 1999.

6.3 Le SCT est invité à dire, compte tenu de ce qui précède, si l'examen de la relation entre marques notoires et noms de domaine doit avoir lieu dès à présent au sein du comité, ou s'il doit être repoussé jusqu'à la publication du rapport final sur le processus de consultations de l'OMPI relatif au nom de domaine, qui sera distribué aux États membres de l'OMPI.

6.4 *Alinéa 1)a).* La question de la compétence a délibérément été laissée de côté et relève par conséquent de l'État membre sur le territoire duquel 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 sur le territoire où l'action est intentée et que la marque en question est une marque notoire sur ce territoire.

6.5 Les *points i) à iii)* énoncent les conditions dans lesquelles un nom de domaine est réputé être en conflit avec une marque notoire.

[Article 6

~~Protection des marques notoires contre des Noms de domaine en conflit avec elles une
marque notoire~~

1) [~~Conflit avec des Noms de domaine~~ en conflit] a) ~~Une marque notoire est protégée contre tout nom de domaine qui est en conflit avec elle. Une Partie protège une marque notoire au moins à compter du moment où elle est devenue notoire sur son territoire.~~
b) ~~Un nom de domaine est considéré comme étant en conflit avec une marque notoire lorsque ce nom 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 que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :~~

i) l'utilisation du nom de domaine indiquerait un lien entre le détenteur de ce nom et le propriétaire de la marque notoire, et risquerait de nuire aux intérêts de ce dernier;

ii) l'utilisation du nom de domaine risque de porter atteinte au caractère distinctif de la marque notoire ou de l'affaiblir de manière déloyale, en particulier lorsque ce nom a été enregistré principalement afin d'être vendu au propriétaire de la marque notoire;

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

[Notes relatives à l'article 6, suite]

6.6 *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. Conformément aux dispositions pertinentes des articles 4 et 5, le délai imparti pour demander l'annulation ou le transfert ne peut être inférieur à cinq ans à compter de la date d'enregistrement du nom de domaine.

6.7 *L'alinéa 3*) prévoit une exception en ce qui concerne l'application du délai de cinq ans visé à l'alinéa 2), pour le cas où un nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi.]

b) Une Partie État membre n'est pas tenue de considérer qu'un nom de domaine est en conflit avec une marque notoire si ce nom a été enregistré ~~[de bonne foi]~~ avant que la ~~marque notoire~~ ne soit devenue notoire sur son territoire, excepté lorsque le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi.

2) [*Annulation; transfert*] 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 le nom de domaine en conflit avec cette marque a été enregistré, l'annulation ou le transfert de ce nom, 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'autorité compétente.

3) [*Absence de délai en cas de mauvaise foi*] Nonobstant l'alinéa 2), une Partie État membre ne peut prescrire aucun délai pour la présentation d'une requête en annulation ou en transfert d'un nom de domaine qui est en conflit avec une marque notoire si ce nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi. Pour déterminer la mauvaise foi aux fins du présent alinéa, l'autorité compétente examine si Une la personne qui a fait enregistrer un le nom de domaine qui est en conflit avec une marque notoire est considérée comme étant de mauvaise foi avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de la marque notoire au moment de l'enregistrement du nom de domaine, ou si elle a fait enregistrer ce nom de domaine principalement dans l'intention de le vendre au propriétaire de la marque notoire.]