

OMPI



SCT/3/8

ORIGINAL : anglais

DATE : 7 octobre 1999

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

F

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

Troisième session
Genève, 8 – 12 novembre 1999

RECOMMANDATION COMMUNE CONCERNANT DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES

Document établi par le Bureau international

1. Lors de la deuxième partie (7 - 11 juin 1999) de sa deuxième session, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques a convenu de recommander une Résolution commune sur des dispositions relatives à la protection des marques notoires, pour adoption lors d'une session commune de l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (20 - 29 septembre 1999).
2. Lors de la session commune susmentionnée, l'Assemblée de l'Union de Paris et l'Assemblée générale de l'OMPI ont adopté, sur la base de la recommandation du SCT, une Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, reprenant le texte des dispositions, sans modification, tel qu'il avait été adopté par le SCT. Le texte de cette recommandation commune figure à l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

RECOMMANDATION COMMUNE
CONCERNANT DES DISPOSITIONS RELATIVES À
LA PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES

adoptée par

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

et

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

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

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

Recommandation commune

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

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

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

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

Les dispositions suivent.

Article premier
Définitions

Aux fins des présentes dispositions :

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

PREMIÈRE PARTIE
MANIÈRE DE DÉTERMINER SI UNE MARQUE EST NOTOIRE

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

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

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

- 1. le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public;
- 2. la durée, l’étendue et l’aire géographique de toute utilisation de la marque;
- 3. la durée, l’étendue et l’aire géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d’expositions, des produits ou des services auxquels la marque s’applique;

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

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

6. la valeur associée à la marque.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARTIE II ÉTENDUE DE LA PROTECTION

Article 3

Protection des marques notoires; mauvaise foi

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

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

Article 4

Marques en conflit avec une marque notoire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 6
Noms de domaine en conflit avec une marque notoire

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

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

[Fin de l'annexe et du document]