

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques

**Quarante-deuxième session
Genève, 4 – 7 novembre 2019**

**PROPOSITION PRÉSENTÉE PAR LA DÉLÉGATION DE LA RÉPUBLIQUE
DE CORÉE**

Document établi par le Secrétariat

Dans une communication datée du 16 septembre 2019, la délégation de la République de Corée a transmis au Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) la proposition qui figure dans l'annexe du présent document.

[L'annexe suit]

PROPOSITION PRÉSENTÉE PAR LA DÉLÉGATION DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES

RAPPEL

La tendance à l'imitation de la culture et des marques des entreprises coréennes gagne du terrain en Asie, compte tenu du nombre croissant d'entreprises coréennes qui occupent une place de premier plan sur le marché mondial et de l'impact de la vague coréenne (Hallyu). Plus particulièrement, le nombre d'entreprises qui imitent ou copient des marques notoires d'entreprises coréennes est en augmentation rapide dans certains pays, ce qui nuit considérablement aux entreprises coréennes qui tentent de pénétrer ces marchés.

Néanmoins, puisque les systèmes de marques nationaux reposent sur des législations nationales, les procédures d'instruction, les actions en justice et les procédures contentieuses diffèrent d'un pays à l'autre et, dans certains pays, il est impossible de trouver un consensus quant à l'utilisation appropriée des marques, car certains abus des droits attachés aux marques ont par le passé été traités d'une manière contre-productive aux yeux de la société. Cela a conduit à l'utilisation anticipée de marques notoires à l'étranger, laissant souvent les propriétaires légitimes de marques étrangères indûment protégés par les offices de brevets ou les tribunaux nationaux.

La République de Corée et ses voisins ont des langues et des pratiques commerciales différentes. Il peut donc être difficile de convaincre les examinateurs de marques de pays étrangers qu'un certain logo correspond à une célèbre marque coréenne. Et il est particulièrement difficile de prouver qu'une marque est effectivement une marque notoire en République de Corée dans le cadre d'une procédure d'instruction ou d'une action en justice. C'est pourquoi il est urgent de définir des mesures pour protéger les marques notoires coréennes à l'étranger.

Les marques notoires des entreprises coréennes continuent d'être exposées à des risques d'atteinte du fait que les normes internationales pour la protection des marques notoires, comme la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, l'Accord sur les ADPIC de l'OMC et les normes de l'OMPI, n'assurent pas le niveau de protection nécessaire.

En conséquence, nous proposons qu'une enquête soit menée sur l'état actuel de la protection des marques notoires par l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) et, à l'issue de cette enquête, que des solutions soient définies pour faire appliquer des mesures de protection plus rigoureuses et plus strictes dans le monde entier.

TRAITÉS INTERNATIONAUX EXISTANTS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES

Tout d'abord, il convient d'examiner attentivement les dispositions relatives à la protection des marques notoires dans les traités internationaux existants, afin de déterminer le niveau de protection actuel et d'apporter les améliorations nécessaires.

A. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

Le premier traité international à avoir abordé la question de la protection des marques notoires est la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, entrée en vigueur

en 1884. L'article 6*bis* "Marques : marques notoirement connues" de la Convention s'énonce comme suit.

Article 6*bis* de la Convention de Paris

- 1) Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.
- 2) Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l'enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d'une telle marque. Les pays de l'Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l'interdiction d'usage devra être réclamée.
- 3) Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi.

B. L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)

Dans ses articles 16.2 et 16.3, l'Accord sur les ADPIC dispose que l'article 6*bis* de la Convention de Paris s'appliquera aux services, et qu'il s'appliquera aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque est enregistrée. En conséquence, l'article 6*bis* de la Convention de Paris s'applique *mutatis mutandis* aux marques de service.

L'article 16.2 de l'Accord sur les ADPIC dispose que "L'article 6*bis* de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, *mutatis mutandis*, aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque".

L'article 16.3 de l'Accord sur les ADPIC dispose que "L'article 6*bis* de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, *mutatis mutandis*, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée."

L'article 16.2 de l'Accord sur les ADPIC explique également comment déterminer si une marque est notoirement connue, étant donné que cette question est une source constante de litiges commerciaux entre les pays en raison du manque de clarté de la Convention de Paris à cet égard. Les pays en développement ont fait valoir que, puisque l'objectif de la protection des marques notoires est de protéger les consommateurs et de maintenir l'ordre dans les circuits de distribution au niveau national, les marques dites notoires doivent être connues dans leur propre pays pour mériter cette notoriété, tandis que les pays développés ont insisté sur le fait qu'en raison de la mondialisation, alimentée par l'essor du commerce international et la croissance des échanges, les marques connues dans d'autres pays grâce aux efforts de publicité et de promotion déployés à l'échelle internationale devaient être considérées comme des marques notoires dans ces pays. S'il est quelque peu équivoque, l'article 16.2 de l'Accord

sur les ADPIC est interprété comme étant plus proche de cette seconde position, ce qui implique qu'une marque peut être protégée en tant que marque notoire si elle est connue dans un pays donné, même si elle n'y a pas été utilisée.

Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, l'article 6*bis* de la Convention de Paris s'applique à des produits identiques ou similaires, tandis que l'Accord sur les ADPIC s'applique à des produits ou services qui ne sont pas similaires aux produits pour lesquels une marque est enregistrée.

C. Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires¹

La Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires adoptée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle dispose que pour déterminer si une marque est notoirement connue, les autorités compétentes prennent en considération les renseignements qui lui sont communiqués au sujet de certains éléments particuliers, notamment les renseignements concernant (article 2.1)b) :

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.

La recommandation commune indique qu'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;
- 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 (article 2.3)).

L'article 2 de la recommandation commune indique clairement qu'une marque notoire dans un État membre peut être protégée en tant que marque notoire si elle est notoirement connue dans un autre État membre et que ce fait est connu de l'État membre concerné, même si la marque

¹ 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.

notoire n'a pas été utilisée, n'a pas été enregistrée et n'a fait l'objet d'aucune demande d'enregistrement dans cet État membre.

Règles internationales concernant la protection des marques notoires

Description	Convention de Paris Article 6 <i>bis</i> (1884)	Accord sur les ADPIC* Articles 16.2 et 16.3 (1995)	Recommandation commune de l'OMPI** (1999)
Similitude des produits	<ul style="list-style-type: none"> ● Produits similaires 	<ul style="list-style-type: none"> ● Produits similaires ● Produits non similaires : enregistrement + pertinence/atteinte aux intérêts 	<ul style="list-style-type: none"> ● Produits similaires ● Produits non similaires : pertinence/atteinte aux intérêts, etc.
Enregistrement de marques notoires	<ul style="list-style-type: none"> ● Pas nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> ● Produits similaires : pas nécessaire ● Produits non similaires : nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> ● Produits similaires : pas nécessaire ● Produits non similaires : pas nécessaire
Étendue de la protection	<ul style="list-style-type: none"> ● Risque de confusion 	<ul style="list-style-type: none"> ● Produits similaires : risque de confusion ● Produits non similaires : pertinence/atteinte aux intérêts 	<ul style="list-style-type: none"> ● Produits similaires : ambigu ● Produits non similaires ① Pertinence/atteinte aux intérêts ② Atteinte au caractère distinctif ou affaiblissement de ce caractère ③ Abus de caractère distinctif
Étendue des marques notoires	<ul style="list-style-type: none"> ● Marques notoires dans le pays concerné 	<ul style="list-style-type: none"> ● Marques connues des secteurs concernés du public 	<ul style="list-style-type: none"> ● Marques connues des secteurs concernés du public

* L'enregistrement des marques notoires est obligatoire pour la protection contre des produits non similaires dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC.

** La Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, qui prévoit un niveau de protection relativement élevé, n'est pas juridiquement contraignante.

RÈGLES DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES

La République de Corée prévoit un niveau relativement élevé de protection des marques notoires dans le cadre de sa loi sur les marques et de sa loi sur la prévention de la concurrence déloyale et la protection des secrets d'affaires.

A. Loi sur les marques

L'article 34.1.13 de la loi sur les marques dispose que les marques, uniquement connues à l'étranger, sont également protégées. Même les produits non similaires utilisant des marques non enregistrées sont protégés (à condition que les usages illicites puissent être prouvés).

L'article 34.1.11 de la loi sur les marques dispose que les marques notoires connues en République de Corée sont protégées même lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'induire en erreur ou de prêter à confusion.

B. Loi sur la prévention de la concurrence déloyale et la protection des secrets d'affaires

La loi sur la prévention de la concurrence déloyale et la protection des secrets d'affaires contient une disposition qui interdit l'utilisation de marques en conflit avec les marques notoires de tiers. Ainsi, les articles 2.1.a) et 2.1.b) interdisent l'utilisation de marques susceptibles de prêter à confusion avec la marque, les produits ou toute autre source d'activité notoires d'un tiers. L'article 2.1.c) interdit tout acte pouvant "affaiblir" la réputation de marques notoires en tant qu'acte de concurrence déloyale.

PROPOSITIONS VISANT À RENFORCER LA PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES

- **(Objectif)** Examiner les pratiques actuelles des États membres en ce qui concerne la protection des marques notoires connues au niveau international et présenter des idées d'amélioration au niveau de l'OMPI, compte tenu du nombre croissant de marques notoires étrangères qui sont utilisées de manière anticipée dans certains pays.
- **(Champ d'application)** Enquête sur la protection dont bénéficient les marques notoires étrangères dans les États membres de l'OMPI et présentation de solutions au niveau de l'OMPI (y compris la promotion d'un traité international distinct)
- **Plan d'action**
 - **(Phase 1)** Examiner la question à la quarante-deuxième session du SCT (en novembre 2019).
 - **(Phase 2)** Mener une enquête au niveau de l'OMPI concernant la protection des marques notoires étrangères dans les États membres (en 2020).
 - **(Phase 3)** Examiner des idées visant à protéger les marques notoires, y compris un nouveau traité international (en 2021)
- **(Résultats escomptés)** Les États membres pourront empêcher le vol de leurs marques notoires à l'étranger et réduire les pertes subies par leurs entreprises qui cherchent à s'implanter sur des marchés étrangers, puisque l'OMPI contribuera à protéger et à promouvoir des marques de valeur ainsi qu'à faire valoir les intérêts de ses États membres.

[Fin de l'annexe et du document]