

QUESTION 70

Conditions de l'usage nécessaire pour le maintien et le renouvellement de l'enregistrement d'une marque

Annuaire 1978/II, pages 74 - 75
30^e Congrès de Munich, 15 - 19 mai 1978

Q70

QUESTION Q70

Conditions de l'usage nécessaire pour le maintien et le renouvellement de l'enregistrement d'une marque

Résolution

L'AIPPI,

après avoir étudié les rapports des groupes (Annuaire 1977/II, p. 189 ss.), le Rapport de synthèse (Annuaire 1978/I, p. 13 ss.) et le rapport de la Commission de travail, et après

avoir pris connaissance des diverses opinions formulées dans la séance du Congrès de Munich,

considère

- que l'obligation d'utiliser la marque enregistrée est aujourd'hui à peu près unanimement reconnue, cette obligation étant de la nature même de la marque. En effet, la marque est un signe qui n'est pas pris en lui-même mais qui est pris dans la destination qui lui est donnée de désigner les produits ou les services d'une entreprise; or, cette fonction de désignation ne se réalise que par l'usage;

- que les conditions de l'usage nécessaire au maintien de l'enregistrement ainsi que leurs sanctions sont très différentes d'un pays à l'autre;

- et qu'il est de l'intérêt des titulaires de marques que ces conditions soient harmonisées dans la plus large mesure possible;

constate

- que la discussion lors du Congrès de Munich a révélé un accord sur la ligne générale du Rapport de synthèse du Rapporteur général et du rapport de la Commission de travail, mais que plusieurs points demandent une étude approfondie et, en conséquence, décide

de continuer l'étude de la question sur les points réservés par le rapport du Groupe de travail et les points sur lesquels la discussion en séance a fait apparaître des divergences.

* * * * *

QUESTION 70

Conditions de l'usage nécessaire pour le maintien et le renouvellement de l'enregistrement d'une marque

Annuaire 1980/I, page 62

Q70

Comité Exécutif et Conseil des Présidents de Toronto, 23 - 29 septembre 1979

QUESTION Q70

Conditions de l'usage nécessaire pour le maintien et le renouvellement de l'enregistrement d'une marque

Résolution

L'AIPPI

ayant poursuivi l'étude, commencée au Congrès de Munich, de la question de l'usage de la marque,

est d'avis que

a) La notion de produits similaires

- En ce qui concerne la portée de la protection découlant de l'enregistrement et le maintien de l'enregistrement d'une marque et l'atteinte aux droits découlant de la marque, sont similaires les produits qui, présentés sous la même marque, peuvent être attribués par le public à la même origine, et cela par référence à leur nature, leur genre et leur destination ainsi qu'aux circuits commerciaux qui en assurent l'écoulement.
- Une interprétation libérale de la notion de similarité des produits est indiquée lorsque l'utilisation de la marque ou l'intention d'utilisation de la marque est liée au besoin légitime de développement du commerce.

- D'autre part, les registres des marques ne devraient pas être encombrés par des enregistrements de marques non utilisées. Par conséquent, il est absolument nécessaire de réserver la protection aux marques utilisées, ou à des marques pour lesquelles il existe une raison légitime temporaire de non-utilisation. Lorsque la protection de la marque dépend de son enregistrement, on peut accepter que la marque soit maintenue pour les produits mentionnés dans l'enregistrement pour lesquels elle a été utilisée et pour les produits identiques ou similaires.

b) L'usage par un tiers

- Toute utilisation par un tiers autorisé de la marque qui, au regard de la loi du pays concerné constitue un usage dûment autorisé, doit être suffisante pour maintenir l'enregistrement.

c) Lieu et portée de l'usage

- L'usage de la marque doit intervenir dans le pays de l'enregistrement pour maintenir l'enregistrement, mais l'usage réel dans d'autres pays peut constituer un indice de l'usage futur.
- Cependant, s'il s'agit d'une marque utilisée dans le commerce international, il est suffisant pour le maintien de l'enregistrement, que cette marque soit connue dans le pays de l'enregistrement ou qu'il y ait intention réelle d'y utiliser la marque.
- L'usage doit être réel et suffisant; il ne peut être seulement symbolique.
- Les Etats peuvent conclure entre eux des Conventions contenant des dispositions différentes.

d) Protection des marques de haute renommée

- La protection des marques de haute renommée devrait en principe être étendue, mais ce sujet de même que le concept de la marque défensive, devraient faire l'objet d'études ultérieures.

* * * * *