

## **QUESTION 95**

### **L'usage des marques d'autrui sans danger de confusion**

---

Annuaire 1989/II, pages 290 - 294  
Comité Exécutif d'Amsterdam, 4 - 10 juin 1989

Q95

## **QUESTION Q95**

### **L'usage des marques d'autrui sans danger de confusion**

#### **Résolution**

L'AIPPI considère que:

Selon le droit des marques, le propriétaire d'une marque a le droit exclusif d'utiliser sa marque pour identifier ses produits et services et leur origine. Ce droit est protégé par le droit des marques contre l'usage commercial de la marque par autrui, si l'usage (au regard de la marque et des produits et services pour lesquels elle est enregistrée) est susceptible de tromper ou de créer une confusion. En général, le droit des marques n'interdit pas l'usage de la marque d'autrui qui ne crée pas de confusion.

Cependant, il existe des situations dans lesquelles la référence à la marque ne peut pas être raisonnablement considérée comme indiquant l'origine des produits ou services, mais peut cependant préjudicier les intérêts du propriétaire de la marque, au regard de son caractère distinctif ou de l'achalandage qu'elle symbolise.

Certaines de ces situations sont déjà connues. Cependant, de nouvelles formes d'exploitation commerciale du „goodwil“ du propriétaire de la marque par un usage ne créant pas de confusion nécessitent de prévoir des recours adéquats.

L'AIPPI estime qu'il y a ainsi trois questions qui doivent être traitées:

- (1) Si le propriétaire de la marque a droit à des recours contre l'usage de cette marque ne créant pas de confusion.
- (2) Si ce recours devrait être fondé sur les lois sur les marques, les lois concernant la concurrence déloyale (incluant les lois concernant la protection du consommateur, les lois concernant les intervenants sur le marché, etc.) ou sur des lois d'autre nature comme par exemple le droit civil, et
- (3) si la création de droits spécifiques est recommandée.

#### **I. Usage de la Marque par des Non-Commerçants**

## 1. Usage de la marque par des organisations de consommateurs

L'AIPPI considère que:

- Toute organisation de consommateurs devrait être libre de faire référence à la marque pour identifier les produits ou services, objets des résultats de ses tests - le public a droit à cette information et, dans la plupart des cas, il n'y a pas d'autre moyen d'identifier les produits ou services testés sans faire usage de leur marque
  - les tests comparatifs sont de nature à développer la concurrence, à renforcer la qualité des produits ou services et à promouvoir la transparence du marché.
- L'AIPPI affirme le droit à la critique et à l'information.

L'AIPPI émet l'opinion que:

- La référence aux produits et services testés au moyen de leur marque ne devrait pas être interdite par les lois sur les marques.
- Si l'organisation de consommateurs publie des résultats de tests qui sont faux, tendancieux ou autrement préjudiciables aux intérêts légitimes du propriétaire d'une marque, les lois adéquates (par exemple les lois sur la diffamation) devraient s'appliquer.
- Ces types de situations pouvant reposer sur une grande variété de faits empêchent de formuler une règle spécifique qui pourrait être applicable dans tous les cas.

## 2. Utilisation de la marque comme terme générique

L'AIPPI considère que:

La citation d'une marque dans des publications qui font référence à la marque en laissant entendre qu'elle est un terme générique ou un mot du langage courant, peut contribuer à faire perdre à la marque son caractère distinctif. Un tel usage est préjudiciable à la marque en ce qu'il en affaiblit le caractère distinctif et peut compromettre la validité de son enregistrement ou la possibilité de la protéger.

L'AIPPI émet l'opinion que:

- Le propriétaire devrait être protégé contre un tel usage de sa marque comme terme générique dans des dictionnaires, encyclopédies et autres ouvrages de référence. Ces ouvrages de référence définissent la signification et la qualité des mots. Ils sont souvent consultés par le public et par les Administrations des marques. Comme ces ouvrages sont perçus comme étant le résultat de recherches approfondies, ils devraient faire apparaître clairement si un certain terme est une marque déposée.
- Cette protection devrait être accordée par les lois sur les marques. Bien que l'usage de telles références est préjudiciable aux intérêts du propriétaire d'une manière qui diffère des cas usuels de contrefaçon, les recours contre un tel usage sont plus appropriés dans le contexte des lois sur les marques dans lesquelles une réparation peut être obtenue sans avoir à prouver l'intention malicieuse ou la négligence.
- Le propriétaire de la marque devrait bénéficier d'un recours efficace contre l'éditeur et l'auteur, selon les cas, incluant le droit de demander la publication d'un rectificatif.

L'AIPPI considère de plus que:

- L'usage de la marque comme terme générique ou comme un mot du langage courant dans d'autres types de supports, par exemple dans les journaux, à la radio ou à la télévision, ou dans la littérature non spécialisée, peut également porter préjudice de manière grave aux intérêts du propriétaire de la marque.

L'AIPPI émet l'opinion que:

- Le propriétaire de la marque devrait avoir le droit à des recours légaux efficaces contre un tel usage.
- Les recours juridiques spécifiques et les règles qui les prévoient devraient être laissés aux législations nationales.

## **II. Usage de la Marque par un Concurrent**

### **1. Usage de la marque dans la publicité comparative**

L'AIPPI estime que:

- Un concurrent qui compare ses produits ou services avec ceux portant une marque déposée n'utilise pas cette marque pour identifier ses produits ou services ou leur origine. Par conséquent, les lois sur les marques ne devraient pas être applicables.

L'AIPPI émet l'opinion que:

- Si la publicité comparative est autorisée, l'usage de la marque d'autrui ne devrait pas être interdit dans cette publicité pourvu qu'elle soit honnête, non trompeuse ou déloyale
- Toute publicité comparative qui est malhonnête ou trompeuse ou déloyale devrait être interdite par application des lois contre la concurrence déloyale.

### **2. Usage de la marque pour identifier la destination des produits**

L'AIPPI émet l'opinion que:

- Le propriétaire d'une marque ne devrait pas avoir le droit d'empêcher l'usage de sa marque par le fournisseur de pièces détachées et accessoires non d'origine (c'est à dire qui ne sont pas fabriqués par le propriétaire de la marque ou son licencié) en tant que référence des produits auxquels ces pièces détachées et accessoires sont destinés, et cela, dans la mesure où il fait clairement apparaître qu'il ne commercialise pas des pièces détachées et accessoires d'origine.
- La confusion est particulièrement difficile à éviter si la marque est un dessin ou un logo. En outre, l'apposition de toute marque sur les pièces détachées et accessoires eux-mêmes est susceptible de créer un risque substantiel de confusion même si une note explicative est ajoutée.
- En toute hypothèse, le fournisseur de pièces détachées ne devrait utiliser la marque que dans la mesure raisonnablement nécessaire pour indiquer la destination des pièces détachées. De plus, le fournisseur doit éviter de donner l'impression qu'il est un distributeur agréé par le propriétaire de la marque.

### **3. Usage de la marque pour des produits réparés ou modifiés**

L'AIPPI considère que:

- Le propriétaire de la marque a le droit exclusif de mettre sur le marché les produits sur lesquels sa marque est apposée. Une fois que le propriétaire ou son licencié les a introduits sur le marché, il ne peut normalement pas s'opposer à leur revente.
- Un revendeur doit avoir le droit de revendre librement les produits portant la marque. Il doit aussi pouvoir utiliser la marque à des fins promotionnelles.
- Le revendeur ne doit pas tromper le public, par exemple en créant la fausse impression qu'il est un distributeur agréé par le propriétaire de la marque.
- Si les produits sont réparés ou modifiés avant d'être revendus, différentes situations doivent être distinguées.

(1) Une réparation normale, après laquelle les produits sont vendus comme produits d'occasion, ne constitue pas une „réintroduction“ sur le marché. Ainsi, le propriétaire de la marque ne peut pas utiliser son droit de marque pour y faire obstacle.

(2) La vente de produits réparés en tant que „neufs“ va normalement à l'encontre du droit de marque puisque l'impression est créée que les produits ont été - fabriqués tels qu'ils se présentent - par le propriétaire de la marque. Ainsi, une situation similaire à celle de l'introduction sur le marché est créée et le droit des marques doit s'appliquer.

(3) Le droit sur la marque est clairement violé si les produits subissent une modification significative de leur qualité ou de leur apparence et s'ils sont ensuite vendus. Dans ce cas, il y a en fait une „introduction“ sous la marque de produits différents.

- Les lois sur les marques doivent s'appliquer dans les situations (2) et (3). De plus, d'autres lois telles que les lois contre la concurrence déloyale devraient s'appliquer particulièrement si le public est trompé.

### **III. Usage Commercial de la Marque par un Non-Concurrent**

#### 1. Usage de la marque comme standard de qualité

L'AIPPI considère que:

- Une entreprise qui cite une marque bien connue en tant que standard de qualité pour des produits qui ne sont pas concurrents () peut créer un danger de confusion. Une telle citation peut aussi procurer un avantage indu à son auteur ou être préjudiciable au caractère distinctif ou à la réputation de la marque.

L'AIPPI émet l'opinion que:

- Si les produits en présence sont suffisamment proches l'un de l'autre, il pourrait y avoir le risque que le public puisse supposer que le propriétaire de la marque a un lien quelconque avec les produits faisant l'objet de la publicité . Ainsi, une confusion quant à l'origine pourrait survenir.
- Si la citation en tant que standard de qualité fait référence à des produits qui sont largement différents, de telle façon que le public n'est pas porté à croire que le propriétaire de la marque est commercialement impliqué dans le domaine concerné (), une telle citation devrait toutefois être considérée comme une pratique qui profite indûment du ou qui préjudicie au caractère distinctif ou à la réputation de la marque.
- La règle suivante, inspirée de l'article 5(5) de la Directive Communautaire sur les marques, pourrait être adoptée:

Le propriétaire d'une marque aura le droit, en sus de ses droits classiques en matière de contrefaçon de marque, d'empêcher les tiers d'utiliser sans son accord tout signe qui est identique ou similaire à cette marque, dans un but autre que celui de distinguer ses

produits ou services, lorsqu'un tel usage de ce signe qui est fait sans juste motif profite indûment du ou préjudicie au caractère distinctif ou à la réputation de la marque.

- Cette règle sera généralement applicable dans les cas où les marques en question jouissent d'une grande réputation ou sont bien connues.

- Cette règle s'applique aussi si la nature des produits identifiés par le signe a un effet négatif sur la réputation de la marque.

## 2. Usage de la marque de la matière première pour le marquage des produits finis

L'AIPPI considère que:

- Certains produits finis portent fréquemment une mention concernant la matière identifiée par sa marque, à partir de laquelle ils sont fabriqués. Cette mention est souvent importante pour le public, particulièrement quand la matière identifiée par sa marque présente certaines qualités qui peuvent influencer les conditions d'utilisation des produits finis.

- Une telle mention purement factuelle est en accord avec le droit des consommateurs à une telle information et ne viole pas les droits du propriétaire de la marque, pourvu qu'un tel usage ne soit pas fait de telle manière qu'il amène les consommateurs à croire faussement que la marque est celle du produit fini.

L'AIPPI émet l'opinion que:

- Il devrait normalement être possible pour le fabricant de produits finis fabriqués principalement à partir de matériaux identifiés par une marque de faire usage de cette marque lors de la vente de ses produits en tant qu'indication concernant les dit matériaux.

- La marque ne devrait être utilisée pour identifier les produits finis eux-mêmes.

- La marque ne devrait être utilisée ni comme terme générique du matériau identifié sous cette marque, ni de manière trompeuse.

## IV. Règles Générales

a) L'AIPPI affirme que:

- La règle proposée au paragraphe III 1, ci-dessus pourrait être adoptée comme une règle générale dans tous les cas dans lesquels la citation de la marque procure un avantage indu à son auteur ou peut être préjudiciable au caractère distinctif ou à la réputation de la marque.

b) Et l'AIPPI estime que:

- Des règles similaires devraient être appliquées aux marques de services, tout en tenant compte des différences résultant de la nature des marques.

\* \* \* \* \*