

Congrès international de l'AIPPI 2017 - Sydney

 Version finale

17 octobre 2017

**Résolution**

**2017 – Question à l'étude (Marques)**

**Marques de mauvaise foi**

**Contexte :**

1. Cette Résolution concerne la relation entre mauvaise foi et marques.
2. Cette Résolution se concentre sur la mauvaise foi dans le cadre des dépôts et enregistrements de marques. Elle n'aborde pas la mauvaise foi dans le cadre de l'utilisation, ni ne traite de la place de la mauvaise foi dans la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle (Convention de Paris) et les références ADPIC telles que décrites dans les Directives d'Etudes aux paragraphes 7) et 8).
3. Les facteurs à prendre en compte afin de déterminer si la situation relève de la mauvaise foi ainsi que les types de procédures dans lesquelles il est possible d'invoquer la mauvaise foi sont des sujets actuels et importants. Les cas de mauvaise foi impliquent souvent des éléments transfrontières. A cet égard, une harmonisation est souhaitable.
4. Etant donné la variété des situations pouvant comporter des éléments de "mauvaise foi", cette Résolution ne tentera pas de fournir une définition juridique de ce terme, qui doit rester suffisamment flexible pour couvrir tout type de situations.
5. 47 Rapports ont été envoyés par les Groupes Nationaux et Régionaux de l'AIPPI, fournissant des informations et analyses détaillées sur les législations nationales et régionales se rapportant à cette Résolution. Ces Rapports ont été revus par l'équipe du Rapporteur Général de l'AIPPI et résumés dans un Rapport Sommaire (voir les liens ci-dessous).
6. Au Congrès International de l'AIPPI à Sydney en Octobre 2017, l'objet de cette Résolution a été discuté au sein d'un Comité d'Etude dédié, puis en Session Plénière, à la suite de quoi la présente Résolution a été adoptée par le Comité Exécutif de l'AIPPI.

**L'AIPPI décide que :**

1. Une action doit être ouverte à une Partie B à l'encontre du dépôt ou de l'enregistrement d'une marque par une Partie A dans une juridiction, si ce signe ou un signe similaire est déjà utilisé dans une ou plusieurs juridiction(s) par la Partie B, mais n'a pas été enregistré par la Partie B dans la juridiction où la Partie A a déposé ou enregistré la marque, à condition que la Partie A ait déposé la demande de mauvaise foi conformément au paragraphe 2 ci-dessous.
2. A tout le moins, les facteurs suivants doivent être pris en compte pour évaluer une action telle que décrite dans le paragraphe 1) ci-dessus, sans préjudice des autres facteurs pertinents, ou du poids à accorder aux facteurs énumérés ci-dessous, en fonction des circonstances de l'affaire :
3. la Partie A savait ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de l'usage d'un signe similaire ou identique dans la même juridiction et/ou à l'étranger pour des produits et services identiques et/ou similaires ;
4. la Partie A a l'intention d'empêcher la Partie B d'utiliser le signe de la Partie B ou d'autoriser cet usage seulement sous certaines conditions (par exemple, une licence) ;
5. le degré de protection dont jouissent les signes de la Partie A ou de la Partie B, incluant mais non limité au degré de distinctivité des signes ;
6. le degré de similarité entre les signes ; et
7. le degré de similarité entre les produits et services.
8. Pour établir si la Partie A savait ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance des facteurs décrits dans le paragraphe 2)a) ci-dessus, à tout le moins les facteurs suivants doivent être pris en compte, sans préjudice des autres facteurs pertinents, ou du poids à accorder aux facteurs énumérés ci-dessous, en fonction des circonstances de l'affaire :
9. si la partie A opère dans le même secteur d'activité que la Partie B ;
10. si le signe de la Partie B est connu ou notoire ; et
11. si il y a eu des communications ou contacts formels ou informels entre les Parties A et B (par exemple un contrat, une communication écrite, etc.).
12. Lorsqu'une marque qui fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement est identique ou substantiellement identique à une marque antérieure enregistrée dans la même juridiction et au nom du même propriétaire, la demande ou l'enregistrement déposé ultérieurement peut être contesté sur la base de la mauvaise foi.

1. Afin de déterminer si une marque telle que décrite dans le paragraphe 4) ci-dessus a été déposée de mauvaise foi, à tout le moins les facteurs suivants doivent être pris en compte, sans préjudice des autres facteurs pertinents, ou du poids à accorder aux facteurs énumérés ci-dessous, en fonction des circonstances de l'affaire :
2. l'enregistrement antérieur ne remplit pas le critère d'usage sérieux ;
3. le dépôt ou l'enregistrement postérieur a été déposé dans le seul but de contourner les obligations d'usage sérieux ;

1. le déposant n'a pas l'intention d'utiliser la marque ;
2. le degré de chevauchement entre les produits/services ;
3. si les signes ne sont pas identiques, le degré de différence ; et
4. s'il existe des raisons légitimes pour le dépôt répété.
5. Il doit être possible de contester un dépôt ou un enregistrement sur la base de la conduite décrite ci-dessus aux paragraphes 1) et 4) dans les procédures suivantes :
6. une procédure d'opposition devant un office de propriété intellectuelle/office de marque ;
7. une action en annulation devant un office de propriété intellectuelle/office de marque ; ou
8. une action en justice concernant un dépôt ou un enregistrement de mauvaise foi, incluant, sans limitation, une action en nullité ou toute action dont le but est d'obtenir le transfert de la marque.

**Liens :**

* Directives d'Etude :

<http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/01/FINAL-website-version-Bad-faith-trademarks3.pdf>

* Rapport Sommaire

<http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/08/SummaryReport_Trademarks_BadFaithTrademarks_15August2017_final.pdf>

* Rapports des Groupes Nationaux et Régionaux et des Membres Indépendants

<http://aippi.org/committee/bad-faith-trademarks/>