

# Résolution



## Question Q192

### L'acceptation (tolérance) de l'atteinte au droit de propriété intellectuelle

Annuaire 2006/III, page 459 – 461  
Congrès Göteborg, Octobre 8 – 12, 2006

Q192

#### AIPPI

##### Observant:

- a) que plusieurs pays reconnaissent la tolérance comme ayant un effet sur certains droits de propriété intellectuelle, en particulier sur les marques et autres signes distinctifs; cependant il existe un groupe important de pays dans lesquels la tolérance n'a aucun effet juridique.
- b) que les pays qui reconnaissent des effets juridiques à la tolérance ne s'accordent pas sur la question de savoir à quels droits de propriété intellectuelle, la tolérance devrait s'appliquer.
- c) que, cependant, dans la mesure où des effets juridiques sont reconnus à la tolérance, il existe un large consensus sur le fait que l'activité qui est susceptible de constituer une atteinte à un droit de propriété intellectuelle doit être effectuée de bonne foi par le bénéficiaire de la tolérance, pendant une certaine durée et en connaissance du droit du titulaire antérieur.
- d) qu'il existe un manque général de règles concernant la façon dont le titulaire du droit antérieur peut mettre un terme à la tolérance pour en éviter les effets juridiques.
- e) que dans certains pays les effets juridiques de la tolérance sont limités à des moyens de défense à une action en contrefaçon, tandis que dans d'autres pays – du moins pour les marques – ils sont créatifs des droits substantiels.

##### Relevant:

- f) que – dans la mesure où les effets juridiques de la tolérance doivent être compris comme des exceptions aux droits conférés par une marque – l'article 17 des accords ADPIC dispose que les membres peuvent prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, tel que l'usage loyal de termes descriptifs, à condition que de telles exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.
- g) que la Directive CE n°89/104 du 21 décembre 1988 dispose dans son article 9 que lorsque, dans un Etat Membre, le titulaire d'une marque antérieure enregistrée a toléré, pendant une période de cinq années consécutives, l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet Etat membre en connaissance de cet usage, il ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.
- h) que la notion de "mauvaise foi" doit être définie d'une façon qui ne soit pas contradictoire avec les considérations et définitions données dans la Résolution Q169.

**Considérant:**

- i) qu'il n'existe pas de fondement pour introduire des effets juridiques de la tolérance dans les pays qui ne reconnaissent pas cette notion, mais qu'il est du moins souhaitable d'harmoniser les conditions préalables à de tels effets dans les pays qui la reconnaissent.
- j) que les marques et autres signes distinctifs diffèrent des autres droits de propriété intellectuelle en ce qu'ils sont délivrés pour une durée illimitée et en ce que leur validité et leur portée dépendent pleinement de la façon dont ils sont utilisés par le titulaire de la marque ou ses licenciés.
- k) que pour cette raison un traitement spécial des marques et des autres signes distinctifs est justifié en ce qui concerne les effets juridiques de la tolérance.
- l) que l'appréciation de la condition préalable de la bonne foi est une question de fait et doit tenir compte de façon globale de l'ensemble des éléments relatifs au comportement du bénéficiaire de la tolérance, mais que, cependant, cela n'exclut pas la définition de conditions minimum.
- m) que pour les marques et signes distinctifs, le critère de la mauvaise foi devrait être retenu pour empêcher la reconnaissance des effets de la tolérance.
- n) qu'il est établi de façon générale que le critère retenu pour l'application du mécanisme de tolérance est la connaissance qu'a le titulaire du droit antérieur de l'utilisation du droit postérieur, sachant cependant que les exigences minima requises pour établir une telle connaissance varient selon les pays.
- o) que l'établissement de la mauvaise foi ainsi que de la connaissance de partie en cause soulève des questions subjectives et pose par conséquent des difficultés pratiques.
- p) que les conditions pour bénéficier de la tolérance ne doivent pas être confondues avec celles de l'épuisement des droits, mais que toutefois les acheteurs subséquents des biens doivent être bénéficiaires des effets de la tolérance comme les parties originaires bénéficiant des mêmes effets.
- q) que pour les besoins de la présente résolution l'expression "usage non autorisé" se réfère à tout usage résultant dans une atteinte à une marque enregistrée antérieure ou à un autre signe distinctif antérieur.

**Adopte la Résolution suivante:**

- 1) La présente résolution s'applique aux marques enregistrées et/ou autres signes distinctifs dans les pays qui reconnaissent des effets juridiques à la tolérance.
- 2) La reconnaissance des effets juridiques de la tolérance au regard de l'usage non autorisé requiert:
  - a) que pendant une période pas moins longue que le délai de prescription prévu par les lois nationales pour agir, au civil, en violation de droits, le titulaire du droit antérieur:
    - i) n'ait entrepris aucune action à l'encontre d'un tel usage non autorisé de sa marque enregistrée et/ou de son autre signe distinctif antérieur
    - ii) alors qu'il avait connaissance d'un tel usage ou avait une possibilité raisonnable de le connaître.
  - b) que la demande d'enregistrement de la marque subséquente ou d'un autre signe distinctif et/ou le commencement de l'usage ait été effectué de bonne foi, étant précisé que:
    - i) la bonne foi constitue une présomption simple
    - ii) la mauvaise foi requiert la connaissance du caractère illicite d'une telle demande et/ou d'un tel usage
    - iii) et qu'il est suffisant pour renverser la présomption de bonne foi que le titulaire du droit antérieur établisse l'existence de circonstances rendant cette connaissance évidente.

- 3) Toute action judiciaire ou toute autre mesure appropriée, voire à tout le moins une lettre de mise en demeure, peut empêcher la création des effets juridiques de la tolérance.
- 4) Sous réserve des dispositions des points 2 et 3, le titulaire du droit antérieur ne pourra plus s'opposer à l'usage non autorisé d'une marque ou d'un signe distinctif postérieur,
  - a) pour les seuls produits, services et/ou activités pour lesquels la marque ou le signe distinctif postérieur a été utilisé,
  - b) sous la forme dans laquelle la marque ou le signe distinctif a été utilisé, et
  - c) dans la zone géographique spécifique où un tel usage a eu lieu.
- 5) L'ayant droit du bénéficiaire de la tolérance jouit des mêmes droits que ce dernier, comme spécifiés au point 4.
- 6) Les détenteurs des biens ainsi acquis jouissent des mêmes droits définis au point 4 que le bénéficiaire de la tolérance.
- 7) En cas de tolérance et ses effets tels que spécifiés au point 4 et si les parties ne peuvent s'accorder sur l'étendue de leurs droits respectifs, chacune d'elles peut demander, à un tribunal judiciaire ou arbitral, de rendre une décision à cet égard.
- 8) L'étude des conditions et effets de la tolérance concernant sur la nullité et l'usage de tout droit de la propriété intellectuelle doit être continuée.