

## **QUESTION 168**

**L'usage de la marque "en tant que marque" comme condition légale au regard de l'acquisition, du maintien et de la contrefaçon des droits**

---

Annuaire 2002/I, pages 547 - 548  
Comité Exécutif de Lisbonne, 16 - 22 juin 2002

Q168

### **QUESTION Q168**

**L'usage de la marque "en tant que marque" comme condition légale au regard de l'acquisition, du maintien et de la contrefaçon des droits**

#### **Résolution**

##### **L'AIPPI**

##### **Considérant que:**

- il n'existe pas de définition communément acceptée de ce qui constitue un usage "en tant que marque". Les pays dans lesquels une telle définition existe retiennent des critères différents;
- l'usage "en tant que marque" a traditionnellement été compris comme un usage pour distinguer des produits et services, au sens large;
- lorsque l'usage est requis pour acquérir des droits ou obtenir l'enregistrement d'une marque, c'est un usage en "tant que marque" qui est requis;
- l'usage "en tant que marque" est requis pour le maintien de l'enregistrement de la marque;
- il y a de nombreux actes susceptibles de constituer une contrefaçon de marque, sans qu'ils requièrent tous un usage de la marque contrefaisante "en tant que marque";
- il y a des arguments pour et des arguments contre une appréciation différente de l'usage "en tant que marque", selon qu'il s'agit de l'acquisition, du maintien ou de la contrefaçon des droits;
- dans de nombreux pays, il y a eu peu ou aucune évolution de la législation concernant les relations entre les marques et Internet. Néanmoins, une telle évolution semble probable dans le futur;
- l'usage de marques à des fins commerciales (par exemple, par des "fan clubs" ou des supporters) peut être distingué de l'usage à des fins non commerciales (par exemple, comme signe d'appartenance);
- la question de l'usage des marques à titre de parodie soulève des problèmes culturels, mais est en général susceptible d'être traitée selon le droit des marques;

- il n'y a pas de position claire quant au niveau de protection accordée par les lois sur la concurrence déloyale, la publicité comparative et les autres lois sur l'exploitation non autorisée d'une marque;
- il est souhaitable d'harmoniser les lois nationales sur l'usage "en tant que marque" au plan de l'acquisition et du maintien des marques, et dans les lois relatives à la contrefaçon.

**Notant:**

- les Résolutions Q70, Q92A, Q95 et Q164 de l'AIPPI;
- la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de Propriété Industrielle relatifs aux signes sur l'Internet, 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 l'issue de la trente-sixième réunion des Assemblées des États membres de l'OMPI 24 septembre - 3 octobre 2001 (la "Recommandation Commune de l'OMPI"), qui a instauré le critère "d'incidence commerciale".

**Adopte la Résolution suivante:**

1. L'AIPPI soutient la Recommandation Commune de l'OMPI.
2. Le maintien de l'enregistrement d'une marque devrait requérir une exploitation autorisée (qui est une question de fait, que ce soit sur Internet ou ailleurs) sur le territoire concerné et pendant une période donnée.
3. L'usage autre que l'usage traditionnel "en tant que marque" peut être une contrefaçon. Sur Internet, la contrefaçon devrait être traitée de la même façon que les autres usages de marque et peut comprendre l'adoption ou l'usage non autorisé d'un nom de domaine, ou l'usage comme meta-tag, ou lien hypertexte ("linking") ou fenêtre ("framing").
4. L'usage de marques par des fan clubs ou des supporters devrait être traité de la même façon que les autres usages de marque.
5. L'usage de marques à titre de parodie devrait être traité de la même façon que les autres usages de marque.
6. L'AIPPI devrait suivre l'évolution de l'utilisation des marques sur Internet de façon à faciliter une harmonisation dans ce domaine.