

QUESTION 100

Protection des marques notoires non enregistrées (art. 6bis Convention Union de Paris) et protection de marques de haute renommée

Annuaire 1991/I, pages 271 - 273
Comité Exécutif de Barcelone, 30 septembre - 5 octobre 1990

Q100

QUESTION Q100

Protection des marques notoires non enregistrées (Art. 6bis Convention Union de Paris) et protection des marques de haute renommée

Résolution

L'AIPPI considère

- qu'il est généralement admis que les marques ne sont protégées contre l'usage et l'enregistrement par des tiers que pour des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elles ont été enregistrées ou utilisées; de plus dans de nombreux pays cette protection dépend de l'enregistrement;
- qu'il existe cependant des marques qui méritent une protection qui va au delà de la protection telle que décrite ci-dessus;
- qu'en raison du développement du commerce international il est nécessaire de revoir la protection accordée aux marques notoires telle que prévue par l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris;
- que dans de nombreux cas les lois nationales n'offrent pas une protection suffisante pour les marques qui ont acquis une renommée;

et, prenant en considération les résolutions antérieures de l'AIPPI, notamment, la résolution de Berlin de 1963 et les travaux entrepris par l'OMPI, l'AIPPI adopte la résolution suivante:

A) Concernant la question des marques notoires (6bis)

En vue d'assurer une meilleure protection contre les usurpations, la protection des marques notoires devrait tenir compte des règles minimales ci-dessous:

1. Définition de la marque notoire: marque connue d'une large fraction des milieux concernés par la production ou le commerce ou l'utilisation des produits en cause et qui est clairement perçue comme indiquant une origine particulière de ces produits.
2. Dans le cadre de la définition ci-dessus, la marque doit être notoire dans le territoire où la protection est recherchée. Cependant, pour décider si une marque est notoire, il est juste de tenir compte du fait que la marque est notoire au plan international.
3. Aucune condition d'usage n'est requise dans le territoire où la protection est recherchée.
4. Les présentes dispositions s'appliquent aux marques de services mutatis mutandis.

B) Concernant les marques ayant une renommée

1. Ainsi qu'il a été déjà indiqué, la loi sur les marques n'accorde normalement à ces dernières une protection contre leur usage et leur enregistrement par des tiers que pour des produits et services qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels ces marques sont enregistrées ou utilisées. Cependant certaines marques, en raison de leur renommée ont acquis une valeur telle qu'elles dépassent la fonction traditionnelle de distinguer les produits et services. De telles marques méritent une protection élargie.
2. Le possesseur de ces marques doit pouvoir empêcher qu'un tiers ne tire indûment profit ou ne porte atteinte au caractère distinctif ou à la réputation de la marque. L'étendue d'une telle protection peut dépendre de la nature de la marque et de son niveau de renommée. Suivant le territoire concerné, une telle protection peut être subordonnée à l'enregistrement de la marque.
3. Pour les marques qui ont acquis dans un territoire particulier une haute renommée, dénommées "Marques de Haute Renommée" ("Marks having a high reputation", en anglais, "berühmte Marke" en allemand), d'où il résulte qu'elles ont acquis un pouvoir attractif propre et autonome, il est justifié que la protection leur soit accordée contre l'usage et l'enregistrement par des tiers pour tout produit ou service, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'il y a eu avantage indû ou préjudice tels qu'indiqués ci-dessus.
4. De telles marques sont celles qui sont connues d'une large fraction du public en général, qui sont d'une telle nature et qui ont une telle renommée, qu'il n'existe pour les tiers, aucune justification pour les utiliser ou les enregistrer. Etant donné que de telles marques sont connues d'une large fraction du public, elles sont nécessairement notoires au sens du chapitre A ci-dessus.
5. La protection d'une marque de haute renommée vaut non seulement à l'encontre des marques identiques mais également à l'encontre des marques qui sont clairement perçues comme dérivées de la marque en cause.

6. La protection d'une marque de haute renommée ne doit pas dépendre de son enregistrement dans le territoire concerné.
7. Une telle protection élargie accordée à une marque de haute renommée doit être considérée comme exceptionnelle et doit être limitée à la protection contre l'usurpation par usage ou enregistrement. De ce fait, tout enregistrement d'une telle marque peut faire l'objet d'une action en déchéance pour non usage dans les mêmes conditions que toute autre marque. A défaut il ne pourrait être tenu compte d'une éventuelle diminution dans le futur, du niveau de renommée, et une telle marque empêcherait de façon injustifiée l'enregistrement futur par des tiers de marques qui seraient similaires, mais qui ne seraient pas considérées comme clairement dérivées de la marque en cause.

C) Concernant les noms commerciaux et autres signes

1. La protection élargie accordée à des marques de haute renommée doit également être accordée aux noms commerciaux et autres signes de haute renommée servant à identifier une activité commerciale ou industrielle.
2. La protection des indications géographiques de haute renommée peut soulever diverses questions et devrait de ce fait faire l'objet d'études ultérieures de la part de l'AIPPI.

D) Concernant les agissements de mauvaise foi

Dans de nombreux cas l'utilisation ou l'enregistrement par un tiers de marques ou de signes qui sont notoires ou qui sont renommés relèvent de la mauvaise foi. Les tribunaux et le législateur devraient porter une attention particulière pour empêcher de tels actes de mauvaise foi. L'étude de ces actes et les mesures supplémentaires rendues nécessaires devraient faire l'objet d'études ultérieures par l'AIPPI.

* * * * *