

## **QUESTION 104**

### **Marques: Conflits avec des droits antérieurs**

---

Annuaire 1992/III, pages 257 - 259  
Comité Exécutif de Tokyo, 5 - 11 avril 1992

Q104

## **QUESTION Q104**

### **Marques: Conflits avec des droits antérieurs**

#### **Résolution**

- 1.0 Dans le cadre de l'harmonisation du droit des marques telle qu'entreprise en particulier par l'OMPI, l'AIPPI a étudié la question des droits antérieurs susceptibles d'être invoqués à l'encontre des marques enregistrées ou déposées. La première partie de cette résolution traite du fond du droit, la seconde de la procédure permettant d'invoquer ces droits. Cette résolution ne considère que des conflits fondés sur des motifs relatifs.

#### **Fond du droit**

- 2.0 L'AIPPI estime qu'au moins les motifs suivants doivent pouvoir être invoqués à l'encontre d'un enregistrement ou d'un dépôt:
- 2.1 Une marque identique ou similaire antérieurement déposée ou enregistrée par un tiers, pour désigner des produits ou services identiques ou similaires créant ainsi un risque de confusion. Le risque d'association doit être inclus dans l'appréciation du risque de confusion.
- 2.2 Une marque renommée, une marque notoirement connue, et une marque de haute renommée, dans la mesure où les conditions prévues dans la Résolution adoptée par l'AIPPI à Barcelone sur la Question 100 (Annuaire 1991/1, page 271) sont réunies.
- 2.3 Les marques collectives, de certification et de garantie, qui doivent être traitées comme les marques ordinaires, selon les points 2.1 et 2.2 ci-dessus.
- 2.4 L'usage antérieur de bonne foi d'une marque non enregistrée dans la mesure où

cet usage est significatif dans le pays où la protection est réclamée et dans des circonstances où, à tout le moins, la personne dont la marque est contestée connaissait l'existence de la marque ou ne pouvait pas raisonnablement prétendre l'ignorer.

Une condition pour l'exercice de ce droit pourrait être que l'usager antérieur dépose sa marque.

2.5 Un nom commercial, dans le cadre de l'article 8 de la Convention de Paris, et compte tenu de la Résolution adoptée à Madrid sur la Question 41B (Annuaire 1971/I, page 53, 127, 201) aux conditions suivantes:

- a) le nom commercial est utilisé ou est suffisamment connu dans le pays où la protection est réclamée ou
- b) le nom commercial est utilisé ou est suffisamment connu dans le commerce international et son titulaire démontre qu'il a un intérêt à exercer une activité dans un futur prévisible dans le pays où la protection est réclamée.

2.6 Les noms géographiques, dans la mesure suivante:

- a) un nom géographique protégé depuis une date antérieure peut être invoqué à l'encontre d'une marque postérieure.
- b) tout nom géographique, si une partie significative du public le connaît en tant que tel et si l'opposant, qui peut être une collectivité territoriale, justifie d'un intérêt.

2.6.1 Si un nom géographique est enregistré comme marque, la marque ne doit pas empêcher les tiers de faire un usage de bonne foi de ce nom pour indiquer le lieu d'origine de leurs produits.

2.7 des droits de propriété littéraire ou artistique ou des modèles déposés.

2.8 le droit au nom comprenant le patronyme, le pseudonyme, la signature et le droit de la personne sur son image.

2.9 des actions découlant du droit de la concurrence déloyale.

2.10 S'il est possible de contester l'usage d'une marque sur la base de tout autre droit que le droit à marque, il doit être généralement possible de contester l'enregistrement de cette marque.

## **Procédure**

3.1 L'AIPPI n'a pas d'opinion uniforme sur le point de savoir si l'Examineur doit pouvoir formuler d'office des objections sur la base de droits antérieurs au cours de la procédure d'enregistrement.

- 3.2 Si l'Examineur peut formuler des objections sur la base de droits antérieurs, il aura le pouvoir de formuler des objections sur la base d'une marque antérieure déposée ou enregistrée, et pourra avoir le pouvoir de formuler des objections sur la base d'une marque ou d'un nom commercial non enregistrée de haute renommée, d'un nom géographique protégé enregistré, d'un nom de société enregistré, d'un nom commercial ou de société enregistré et d'un nom commercial de haute renommée.
- 3.3 L'AIPPI recommande que toutes les législations nationales et les instruments internationaux prévoient une procédure d'opposition simple et peu coûteuse, avec un caractère contradictoire et la possibilité d'un recours.
- 3.4 Les motifs d'opposition doivent en tout état de cause comprendre la marque précédemment déposée ou enregistrée par l'opposant. L'AIPPI estime que la procédure d'opposition doit être ouverte à tout opposant souhaitant faire valoir ses propres droits antérieurs. L'AIPPI note que certains pays permettent que l'opposition soit fondée sur des droits de tiers.
- 3.5 Particulièrement si l'Examineur ou un opposant peut formuler des objections sur la base d'une marque enregistrée antérieure, l'AIPPI recommande qu'il y ait une procédure administrative simple et peu coûteuse pour contester les objections, fondée sur le défaut d'usage de la marque antérieure.
- 3.6 Si le propriétaire d'un droit antérieur consent à l'enregistrement de la marque d'un tiers, l'AIPPI estime que l'Examineur ne peut avoir le pouvoir de refuser la marque.
- 3.7 L'AIPPI estime que la procédure de radiation ou en nullité doit être ouverte à toute partie sur la base de ses droits antérieurs, sous réserve que ces droits ne puissent plus être invoqués, par exemple, en raison de la prescription par tolérance.

#### **La question de l'antériorité d'usage par opposition à l'antériorité de dépôt**

- 4.1 L'AIPPI note l'existence d'une différence de traitement en ce qui concerne l'acquisition du droit exclusif à la marque. De nombreux pays reconnaissent le premier déposant comme propriétaire de la marque, alors que d'autres pays considèrent l'utilisateur antérieur comme propriétaire de la marque.
- 4.2 L'AIPPI note aussi une demande des déposants de marques pour des marques de portée supranationale. De telles marques couvriraient alors des pays des deux groupes, d'où la nécessité d'examiner la possibilité de concilier les deux conceptions.
- 4.3 L'AIPPI note également une tendance vers une convergence des deux systèmes juridiques. Il a été proposé dans des pays de "common law" un système d'enregistrement subsidiaire pour tout exercice du droit à la marque. De même, des pays de droit civil tendent à reconnaître que l'usage peut conférer un droit d'agir dans certaines circonstances.
- 4.4 L'AIPPI recommande que cette question fasse l'objet d'une étude détaillée.

\* \* \* \* \*