

QUESTION 92 A

Conditions de l'usage pour l'acquisition et le maintien de la marque enregistrée

Annuaire 1988/II, pages 192 - 197
Comité Exécutif de Sydney, 10 - 15 avril 1988

Q92A

QUESTION Q92A

Conditions de l'usage pour l'acquisition et le maintien de la marque enregistrée

Résolution

L'AIPPI

Après avoir étudié la question de savoir si l'usage d'une marque constitue une condition pour l'acquisition et le maintien de la marque enregistrée,

Observant

que les lois et pratiques nationales présentent encore de nombreuses différences sur cette question,
en conséquence accueillant favorablement l'initiative de l'OMPI en vue d'harmoniser les lois sur les marques, et
gardant à l'esprit que certaines questions ne peuvent faire l'objet d'une réglementation au niveau national ou international mais peuvent néanmoins être harmonisées par la jurisprudence et la pratique,

adopte la résolution suivante:

I. Conditions de l'usage pour l'acquisition du droit sur une marque enregistrée.

1. a) L'AIPPI observe

- que déjà la grande majorité des lois nationales ne requiert pas comme condition de son enregistrement comme marque qu'un signe qui est distinctif et susceptible d'être protégé comme marque soit utilisé;

- que dans les (trois) où la loi nationale requiert encore que la marque soit utilisée avant son enregistrement, cette condition est rendue plus facile aux déposants étrangers qui peuvent bénéficier de la Convention de Paris pour la Protection de la propriété industrielle;
- que la grande majorité des lois nationales n'exige même pas une intention d'utiliser la marque comme condition de son enregistrement.

b) L'AIPPI *estime*

- qu'une législation moderne sur les marques, nationale et internationale, ne devrait exiger un usage ou une intention d'usage comme condition de l'enregistrement de signes qui sont distinctifs et susceptibles d'être protégés comme marques sous réserve;
- qu'il est souhaitable de sanctionner le non-usage injustifié de la marque enregistrée.

2. a) L'AIPPI *observe*

- que la plupart des lois nationales n'excluent pas l'enregistrement de marques de réserve,
- qu'en effet dans la plupart des pays le délai de grâce pour utiliser une marque enregistrée équivaut à l'admission temporaire de fait de marques de réserve.

b) L'AIPPI *estime*

- qu'une telle solution satisfait aux besoins de la pratique

II. Conditions de l'utilisation pour le maintien des marques enregistrées

a) L'AIPPI *observe*

- que la grande majorité des lois nationales exige que la marque enregistrée soit utilisée pour maintenir le droit („obligation d'usage“).

b) L'AIPPI confirme la position prise au Congrès de Munich et *souligne*

- qu'en mettant en pratique l'obligation d'usage de la marque enregistrée il faut prendre en considération la fonction de la marque qui est de distinguer les produits ou services d'une entreprise.

(Annuaire AIPPI 1978/II, p. 160s)

A. Nature et forme de l'usage

1. Usage en tant que marque

a) L'AIPPI *observe*

- que la majorité des lois nationales ne définit pas la nature et l'importance de l'usage nécessaire au maintien du droit à la marque enregistrée („usage nécessaire“);
- que, cependant, l'opinion prévaut que l'usage nécessaire soit fait en relation avec des produits ou services.

b) L'AIPPI *estime*

- que l'appréciation de l'usage nécessaire doit tenir compte de toutes les circonstances de fait.

c) L'AIPPI *observe*

- que dans la majorité des lois nationales l'utilisation d'un signe seulement comme nom commercial ou comme enseigne c'est à dire non en relation avec des produits ou services, ne remplit pas les conditions de l'usage nécessaire, et

- qu'il est de règle que l'usage d'un signe seulement comme indication descriptive ou géographique ne constitue pas un usage en tant que marque.

2. Usage nécessaire en tant qu'usage public

L'AIPPI *observe*

- que dans la majorité des lois nationales l'usage nécessaire doit être public.
- que l'usage d'une marque à l'intérieur d'un groupe de sociétés peut remplir les conditions de l'usage nécessaire si cet usage est fait dans le cadre d'une transaction commerciale normale.

3. Forme de l'usage nécessaire

a) L'AIPPI *observe*

- que le droit national et la pratique divergent sur la question de savoir si l'utilisation sur des documents commerciaux ou dans la publicité remplit les conditions de l'usage nécessaire
- que dans des pays ayant une expérience en matière de protection des marques de services, l'utilisation d'une telle marque sur les documents d'entreprise, y compris le papier à lettres, est considérée comme remplissant les conditions de l'usage nécessaire.

b) L'AIPPI *confirme* la position prise au Congrès de Munich et *souligne*

- que l'utilisation de la marque dans la publicité annonçant une vente future devrait remplir les conditions de l'usage nécessaire pourvu que le processus de mise des produits sur le marché ou d'offrir les services ait été engagé et que le client puisse obtenir les produits ou services dans un futur proche.

(Annuaire AIPPI 1978/I, p. 15)

4. Importance, durée et sérieux de l'usage nécessaire

a) L'AIPPI *observe*

- que dans tous les pays où la loi nationale exige que la marque enregistrée soit utilisée, cet usage doit être sérieux, un usage symbolique étant insuffisant

b) L'AIPPI rappelant la position prise au Congrès de Munich, estime

- que la question de savoir si, dans un cas donné, l'importance la durée et le sérieux de l'usage nécessaire, peuvent être considérés comme adéquats est une question de fait qui requiert la prise en compte de toutes les circonstances de fait;
- que, dans ces conditions l'usage pour les besoins d'études de marché est normalement suffisant;
- qu'en conséquence l'usage de la marque dans des essais (par exemple dans des essais cliniques qui n'implique pas nécessairement la vente de produits) peut également remplir les conditions de l'usage nécessaire.

(Annuaire AIPPI 1978/I, p. 15)

B. Produits ou services pour lesquels l'usage doit être effectué

1. Effets de l'usage limité à un ou plusieurs des produits ou services enregistrés.

a) L'AIPPI *observe*

- que les lois et pratiques nationales diffèrent sur l'appréciation de l'effet de l'usage limité à un ou plusieurs produits ou services („usage limité“).

b) L'AIPPI, rappelant la position prise au Congrès de Munich, estime

- que l'appréciation des effets de l'usage limité devrait tenir compte de l'étendue de la protection de la marque enregistrée, qui devrait toujours s'étendre aux produits ou services similaires et non pas nécessairement à tous les produits ou services de la classe ou à tous ceux pour lesquels la marque a été enregistrée.

(Annuaire AIPPI 1978/I, p. 15s)

2. Effets de l'usage limité à des produits ou services spécifiques

L'AIPPI *observe*

- que dans le cas de marques enregistrées pour des produits ou services identifiés par un terme général de la classification officielle (par exemple: produits cosmétiques) l'usage limité à des produits ou services spécifiques (par exemple: fard pour les cils) suffit dans la plupart des pays à maintenir l'enregistrement pour le terme général.

C. Forme de la marque. Éléments qui doivent être utilisés.

a) L'AIPPI *observe*

- que pour ce qui concerne la question de l'usage de la marque dans une forme qui diffère dans des éléments qui ne modifient pas le caractère distinctif de la marque enregistrée, les lois nationales répondent aux principes établis par l'article 5C paragraphe 2 de la Convention de Paris.

b) L'AIPPI *estime*

- qu'en principe, et dans les conditions de l'article 5C paragraphe 2 de la Convention de Paris, l'usage doit avoir lieu dans la forme sous laquelle la marque a été enregistrée,
- que dans le cas de marques complexes consistant en plusieurs éléments, l'utilisation des éléments essentiels devrait être suffisante,
- que, dans le cas de marques verbales, la marque peut être utilisée sous n'importe quelle forme, graphisme ou couleur et peut être utilisée en combinaison avec des éléments additionnels (par exemple: noms commerciaux, termes descriptifs) pourvu que la marque conserve son caractère distinctif),
- que, dans le cas de marques enregistrées et utilisées pour distinguer toute une gamme de produits ou de services d'une entreprise, la marque peut toujours être utilisée en combinaison avec différentes marques,
- que si une marque verbale et une marque figurative sont enregistrées séparément, leur usage combiné est suffisant pour maintenir les deux enregistrements.

D. Les personnes utilisant la marque.

a) L'AIPPI *observe*

- que la majorité des lois nationales permet que l'usage nécessaire soit effectué par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque,
- qu'il est de règle que ce consentement peut être donné a posteriori,
- que, cependant, ce consentement a posteriori peut ne pas avoir d'effet si l'enregistrement a été contesté auparavant,
- que le tiers utilisant la marque avec le consentement du titulaire ne doit pas nécessairement être une société liée ou le titulaire d'une licence formelle,

- que les opinions divergent sur la question de savoir si l'usage effectif par un tiers présuppose l'existence d'un accord écrit,
- que les opinions divergent sur la question de savoir si l'accord autorisant l'usage par un tiers devrait être légalement valable ou inscrit et ne devrait pas soulever des objections selon le droit de la concurrence déloyale.

b) L'AIPPI, *confirmant* la position prise au Congrès de Munich et au Comité Exécutif de Toronto *estime*

- que lorsque l'on examine l'usage effectué par un tiers il faut tenir compte de la fonction de la marque et
- que, par conséquent, il devrait être suffisant que le tiers soit effectivement et authentiquement habilité à utiliser la marque pour le compte de son titulaire, que l'accord soit légalement valable ou inscrit ou qu'il ne puisse être critiquable sous l'angle de la concurrence déloyale.

(Annuaire AIPPI 1978/I, p. 37; 1980/I, 9.121)

E. Lieu de l'usage

a) L'AIPPI *observe*

- que, sous réserve de dispositions contraires de traités, la majorité des lois nationales prévoit que l'usage nécessaire doit être fait dans le pays de l'enregistrement,
- qu'il existe un nombre croissant de pays où les conditions de l'usage nécessaire sont considérées comme satisfaites lorsque la marque est utilisée uniquement en relation des produits exportés.

b) L'AIPPI *confirme* la position prise au Comité Exécutif de Toronto et *estime*

- que s'il s'agit d'une marque utilisée dans le commerce international, il est suffisant, pour le maintien de l'enregistrement, que cette marque soit connue dans le pays de l'enregistrement ou qu'il y ait intention réelle d'y utiliser la marque.

(Annuaire AIPPI 1980/I, p. 62)

F. Délai de l'usage

a) L'AIPPI *observe*

- que les lois d'un nombre croissant de pays prévoient un délai de grâce de 5 ans à partir de l'enregistrement, dans lequel l'usage doit avoir lieu,
- que les lois nationales de la plupart des pays n'interdisent pas un enregistrement nouveau et indépendant de la marque effectué pendant le délai de grâce.

b) L'AIPPI *confirme* la position prise au Congrès de Munich et *estime*

- qu'il faudrait prévoir un délai de grâce de 5 ans à compter de la notification de l'enregistrement,
- que l'usage de la marque enregistrée après l'expiration du délai de grâce devrait revalider la marque pourvu que cet usage ait lieu avant que la validité de la marque ait été contesté.

(Annuaire AIPPI 1978/I, p. 19)

G. Les excuses

L'AIPPI *confirme* la position prise au Congrès de Munich et *estime*

- que les raisons justifiant le non-usage d'une marque enregistrée au sens de l'article 5C paragraphe 1 de la Convention de Paris ne devraient pas couvrir que les cas de force majeure mais toute autre circonstance qui ne serait pas due à une faute ou négligence du propriétaire de la marque.

(Annuaire AIPPI 1978/I, p. 19s)

H. Sanctions et procédures

a) L'AIPPI *observe*

- que dans presque tous les pays le défaut d'usage n'entraîne pas la déchéance ou la radiation d'office de la marque enregistrée,

- que dans tous les pays le défaut d'usage de la marque peut être sanctionné par l'ouverture aux tiers d'une action en radiation de la marque,

- que dans la plupart des pays le titulaire de la marque ne doit pas apporter la preuve de l'usage lors du renouvellement de l'enregistrement.

b) L'AIPPI *estime*

- que la preuve de l'usage ne doit pas être requise lors du renouvellement

- que, d'autre part, il est approprié de mettre à la charge du titulaire de la marque, la preuve de l'usage lors de la procédure de radiation,

- que devrait être prévue une procédure de radiation simple et peu coûteuse dans laquelle le propriétaire de la marque est, à la demande de tout intéressé, tenu de présenter des preuves „prima facie“ de l'usage nécessaire.

* * * * *