

Résolution

Question Q195

Limitations des droits conférés par la Marque

Annuaire 2007/III, pages 429 – 430
Comité Exécutif de Singapour, 5 – 10 Octobre 2007

Q195

AIPPI

Observant que:

- a) Les résolutions précédemment adoptées dans le cadre des questions Q140, Q155, Q156, Q187, Q188 et Q192 ont abordé diverses questions relatives aux limitations des droits conférés par la marque, en particulier la publicité comparative, l'épuisement international des droits de marque, la limitation du droit de marque par le droit de la concurrence, les conflits entre les marques, les noms commerciaux et les dénominations sociales ainsi que les conflits entre les droits des marques et le droit à la liberté d'expression, et enfin les limitations liées aux effets de l'acceptation (la tolérance).
- b) D'autres limitations des droits conférés par la marque peuvent être admises dans d'autres circonstances, en particulier lorsqu'un tiers utilise un signe qui consiste en ou contient des éléments faisant partie du domaine public, à savoir les signes qui constituent la désignation usuelle des produits ou services désignés par la marque, ou qui sont descriptifs de ces produits ou services et qui peuvent donc être utilisés par tous, y compris au sein d'une marque complexe ou figurative.
- c) D'autres limitations des droits conférés par la marque peuvent encore être admises pour autoriser une personne à utiliser son propre nom dans la vie des affaires ou pour reconnaître des droits antérieurs résultant de l'usage antérieur du signe par un tiers.

Considérant que:

- a) Les limitations des droits conférés par la marque doivent avoir pour objet de parvenir à un équilibre équitable entre, d'une part, les droits des titulaires de marque, et, d'autre part, les droits et les intérêts des tiers, ces derniers incluant à la fois les concurrents (qui, dans le cadre de la vie des affaires, ont besoin d'identifier, de décrire ou de se référer à leurs produits ou services) et les consommateurs (qui doivent recevoir des informations complètes sur les produits et services et qui ne doivent pas être induits en erreur ou trompés sur l'espèce, la qualité, l'origine ou d'autres caractéristiques des produits et services).
- b) Il y a un large consensus sur l'idée que des limitations des droits de marque peuvent être acceptables lorsqu'une marque est utilisée dans la vie des affaires par un tiers pour indiquer l'espèce, la qualité, la destination, la valeur, l'origine géographique ou la date de fabrication/délivrance ou d'autres caractéristiques des produits ou services dudit tiers ainsi que pour indiquer la compatibilité des produits ou services du tiers avec ceux du titulaire de la marque.

- c) Il y a aussi un consensus sur le fait que des limitations des droits de marque peuvent être apportées pour permettre à un individu d'utiliser son propre nom dans la vie des affaires. Les principes généraux permettant de résoudre les conflits entre les marques devraient être appliqués aux conflits pouvant naître de l'utilisation partielle ou totale d'une marque dans une dénomination sociale ou un nom commercial.
- d) Des droits nés d'un usage antérieur, ou un moyen de défense fondé sur un usage antérieur, sont généralement reconnus comme une limitation des droits du titulaire de marque.
- e) Il y a un large accord sur le fait que les limitations des droits de marque décrites ci-dessus sont acceptables seulement à certaines conditions, notamment selon les pays, si l'usage de la marque est effectué conformément aux usages honnêtes et loyaux en matière commerciale, s'il ne constitue pas une concurrence déloyale, ne conduit pas à créer une confusion pour les consommateurs ou ne porte pas atteinte au commerce du titulaire de la marque ou ne constitue pas une exploitation induue de la réputation de la marque.
- f) Il n'y a pas de consensus sur l'idée que les droits de marque devraient être limités pour permettre l'usage à titre décoratif de la marque par un tiers.

Adopte la résolution suivante:

- 1) Des limitations des droits exclusifs du titulaire de marque devraient être autorisées, à certaines conditions indiquées ci-dessous, pour permettre à un tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, un signe correspondant partiellement ou totalement à une marque afin d'indiquer l'espèce, la qualité, la destination, la valeur, l'origine géographique ou la date de fabrication/délivrance ou d'autres caractéristiques des produits ou services d'un tiers, et également afin d'indiquer la compatibilité des produits ou services du tiers avec ceux du titulaire de la marque.
- 2) Des limitations des droits exclusifs du titulaire de la marque devraient être autorisées, aux mêmes conditions, pour permettre à un individu d'utiliser son propre nom dans la vie des affaires. Les principes généraux permettant de résoudre les conflits entre les marques devraient être appliqués aux conflits pouvant naître de l'utilisation partielle ou totale d'une marque dans une dénomination sociale ou un nom commercial.
- 3) Les limitations des droits exclusifs du titulaire de la marque décrites ci-dessus ne devraient être autorisées que si l'usage de la marque par un tiers:
 - a) ne crée pas une confusion,
 - b) ne capitalise pas de façon déloyale ou ne tire pas indûment profit de la réputation de la marque,
 - c) ne porte pas atteinte à la marque,
 - d) ne crée pas une dilution de la marque,
 - e) ne discrédite pas de façon déloyale les produits ou services du titulaire de la marque,
 - f) ne présente pas indûment les produits et services du tiers comme provenant du titulaire de la marque, comme étant approuvés par lui ou comme étant associés d'une quelconque manière à ceux du titulaire de la marque, et
 - g) lorsque l'usage de la marque par le tiers indique la compatibilité des produits ou services du tiers avec ceux du titulaire de la marque, ne peut être raisonnablement remplacé par d'autres moyens d'indiquer la compatibilité.

- 4) Des limitations des droits exclusifs du titulaire de la marque devraient être autorisées en cas d'usage antérieur de bonne foi du signe, soit sous la forme d'un moyen de défense fondé sur cet usage antérieur, soit sous la forme d'un droit de l'utilisateur antérieur.

[Des limitations des droits exclusifs du titulaire de la marque devraient être autorisées sous la forme d'un moyen de défense fondé sur un usage antérieur, ou sous la forme d'un droit de l'utilisateur antérieur, en cas d'usage antérieur de bonne foi du signe].