

Congrès de Rio de Janeiro 2015  
Résolution adoptée  
14 octobre 2015

## Résolution

### Question Q245

#### Tirer indûment profit des marques : parasitisme et “free riding”

---

##### Contexte:

- 1) La présente Résolution porte sur le fait de tirer indûment profit des marques, ce qui est aussi communément qualifié de « free riding » ou de « parasitisme ».
- 2) L'article 6bis de la Convention de Paris protège les marques notoirement connues pour des produits identiques ou similaires contre la reproduction, l'imitation ou la traduction susceptible de créer une confusion. L'article 16 de l'ADPIC indique que l'article 6bis de la Convention de Paris s'applique également (i) pour des services et (ii) des produits ou services qui ne sont pas similaires, si leur utilisation crée un lien avec le titulaire de la marque enregistrée, et risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.
- 3) La « recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires » de l'OMPI (1999) comporte la disposition suivante: « *4(b) Quels que soient les produits ou les services pour lesquels elle est utilisée, ou pour lesquels elle fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou est enregistrée, une marque est considérée comme étant en conflit avec une marque notoire lorsque cette marque ou un de ses éléments essentiels constitue une reproduction, une imitation, une traduction ou une translittération de la marque notoire et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie: (...) (iii) l'utilisation de cette marque bénéficierait indûment du caractère distinctif de la marque notoire.* »
- 4) Dans le cadre de la présente Résolution, les termes **tirer indûment profit des marques**, **free riding** et **parasitisme** sont utilisés comme synonymes, pour désigner l'utilisation d'une marque d'un tiers afin de tirer profit de la réputation (ou du caractère distinctif) de cette marque de tiers. En particulier, la présente définition se distingue de la notion de dilution, un tel terme visant généralement une situation où il est porté atteinte (ou où il pourrait être porté atteinte) au caractère distinctif d'une marque.
- 5) En ce qui concerne la portée et les conditions de toute protection offerte contre le fait de tirer indûment profit des marques, l'harmonisation est encouragée jusqu'à un certain point, sur les fondements de l'action, les moyens de défense possibles et les types de procédures dans lesquels la protection peut être invoquée.
- 6) 47 rapports ont été reçus des Groupes Nationaux et Régionaux de l'AIPPI et de Membres Indépendants détaillant et analysant les législations nationales et régionales en relation avec la présente Résolution. Ces rapports ont été revus par le Rapporteur

Général de l'AIPPI et condensés dans un Rapport de Synthèse. Ces Rapports individuels ainsi que le Rapport de Synthèse sont disponibles sur le site de l'AIPPI [www.aippi.org](http://www.aippi.org). Au Congrès Mondial de l'AIPPI à Rio de Janeiro, le contenu de la présente résolution a été discuté d'abord au sein de la Commission de Travail et ensuite en Séance Plénière, ce qui a conduit à l'adoption de la présente Résolution par le Comité Exécutif de l'AIPPI.

**L'AIPPI adopte la Résolution suivante :**

- 1) Les titulaires de marques doivent pouvoir tenter une action et obtenir des mesures contre un tiers qui tirerait indûment profit de la réputation ou du caractère distinctif de leurs marques.
- 2) En droit des marques, une telle action doit être possible à tout le moins dans le cadre de procédures civiles et de procédures administratives (incluant opposition, révocation ou annulation).
- 3) Pour une telle action, les conditions suivantes doivent être remplies :
  - a. la marque a une réputation ;
  - b. un lien fait par le public concerné entre le signe du tiers et la marque réputée; et
  - c. un avantage indu tiré par le tiers de la réputation ou du caractère distinctif de la marque.
- 4) La charge de la preuve que les conditions requises au paragraphe 3 ci-dessus sont remplies incombe au titulaire de la marque.
- 5) La protection accordée au titulaire de la marque ne doit pas être absolue. Des limitations et des moyens de défense doivent pouvoir être invoqués en application du droit des marques en général, et à tout le moins dans chacun des cas suivants :
  - a. parodie et/ou liberté d'expression dès lors que l'utilisation a été faite à des fins non commerciales;
  - b. publicité comparative légalement autorisée.
- 6) La charge de la preuve de telles limitations et moyens de défense incombe à la partie invoquant cette limitation ou ce moyen de défense.

**Liens:**

- Orientations de travail  
<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/245/WG245English.pdf>
- Rapport de synthèse  
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/SR245English.pdf>
- Rapports des groupes  
<http://aippi.org/event/2015-aippi-world-congress/#group-reports>