



Congrès de Paris

Minutes de la Session plénière III

Q214 : Protection contre la dilution d'une marque

Mardi 5 octobre 2010

(09.00-10.40 et 11.10-12.30)

Président de séance : Olga SIRAKOVA (BG)

Président de la commission de travail : Robert SACOFF (US)

Co-Présidents : Hiromichi AOKI (JP)

Aleli Angela G. QUIRINO (PH)

Secrétaire de la Commission de travail : Anne Marie VERSCHUUR (NL)

Rapporteur responsable : Thierry CALAME, Rapporteur Général Adjoint

La Présidente, Olga SIRAKOVA, souhaite la bienvenue à l'assistance et présente les membres de la tribune. La Présidente introduit le rapporteur responsable, Thierry CALAME (TC).

TC clarifie d'abord certaines questions générales de tenue de la séance.

La Présidente présente le Président de la commission de travail Robert SACOFF (RS).

RS introduit la question et résume les travaux la commission de travail.

TC rappelle les travaux antérieurs de l'AIPPI et l'orientation de travail. Il souligne que la question de savoir si une marque doit être utilisée comme "marque" et les problèmes de liberté de parole ont été précédemment traités par l'AIPPI.

TC souligne les problèmes suivants : quel type de marque doit bénéficier d'une protection contre la dilution et dans quelle mesure doit-on en être conscient, c'est-à-dire suffit-il que la marque soit renommée dans un marché de niche doit-elle être connue du public général dans son ensemble ? Dans certains pays d'Amérique latine, toute marque jouit d'une protection contre la dilution. La commission de travail a également débattu de ce qu'il doit avoir ou non un registre des marques notoires. Il y a un clair consensus pour qu'il n'y ait pas de registres mais, dans le cas où il existe des registres, il faut permettre des contestations. Un autre problème a été débattu dans la commission de travail en ce qui concerne ce que l'on appelle le "lien mental". La commission de travail a critiqué l'exigence dans la loi récente sur les marques de l'Union Européenne d'un changement

effectif ou potentiel du comportement économique des consommateurs. La commission de travail a trouvé l'exigence peu claire et inappropriée.

La Présidente remercie TC.

RS présente le projet de résolution. RS met alors le projet de résolution en discussion, et propose de débattre de la partie résolution elle-même avant de discuter de l'introduction du projet de résolution.

Partie "Résolution"

1)

a)

Personne ne souhaite discuter ce paragraphe. RS met le paragraphe au vote. Le paragraphe est adopté à une très large majorité.

b)

José BARREDA parlant au nom du groupe péruvien propose que le paragraphe se réfère clairement aux "distributeurs et détaillants".

TC observe que les opérateurs d'un canal de distribution sont inclus dans "le public".

Charles Gielen parlant en son nom propre soutient les commentaires de TC. Le public pertinent doit être toute personne de la chaîne et comprend également les distributeurs et les détaillants. Il n'y a pas besoin d'amendement.

Jorge OTAMENDI parlant au nom du groupe argentin s'oppose à l'amendement.

Le paragraphe est mis au vote. L'amendement est rejeté.

Jorge OTAMENDI propose que la phrase commençant par les mots "c'est-à-dire le public concerné" soit supprimée.

TC note que l'amendement proposé modifie complètement le paragraphe. Il y a deux points de vue en ce qui concerne la dimension démographique : le public général et le public du domaine concerné. Dans la commission de travail, il y avait une large majorité en faveur du public concerné dans le domaine particulier.

Cesare GALLI parlant au nom du groupe italien s'oppose à l'amendement et note qu'il est important de comprendre que la protection du lien mental concerne un autre signe. Un marché de niche doit être suffisant pour créer un lien entre la marque et le nouveau signe.

L'amendement est mis au vote. L'amendement est rejeté à une large majorité.

Le paragraphe 1b) dans son ensemble est mis au vote et est adopté à une confortable majorité.

c)

Personne ne souhaite s'exprimer sur ce paragraphe. Le paragraphe est mis au vote et est adopté à une confortable majorité.

2)

Personne ne souhaite discuter ce paragraphe. Le paragraphe est mis au vote et est adopté à une très large majorité.

Chris MORGAN parlant au nom du groupe australien observe que le paragraphe 1 n'a pas été voté dans son ensemble.

RS tient compte de la remarque de C MORGAN et met au vote le paragraphe 1 dans son ensemble. Le paragraphe 1 est adopté à une large majorité.

3)

Jan MONTAGU VLECK parlant au nom du groupe britannique propose que les mots "à partir de" (from) soit remplacés par "avant" (prior to) en raison de changement de réputation au cours du temps.

RS parlant au nom de la commission de travail accepte l'amendement.

Emmanuel CORNU parlant au nom du groupe belge s'oppose à l'amendement.

L'amendement est mis au vote et est adopté.

Jorge OTAMENDI parlant au nom du groupe argentin note que les propriétaires de marques notoires risquent de dépenser beaucoup d'argent pour prouver que leurs marques sont notoires. Il est contradictoire que les propriétaires d'une marque notoire doivent prouver que leur marque est notoire. S'il y a besoin de preuve, cela signifie que la marque n'est pas notoire.

Charles GIELEN parlant en son nom propre observe que, si la marque est notoire dans un marché de niche, le tribunal peut ne pas connaître la marque.

Le paragraphe 3 sous forme amendé est mis au vote. Le paragraphe 3 est adopté à une très large majorité.

4) E. CORNU parlant au nom du groupe belge propose un amendement aux sections 4 et 5 spécifiant que ces sections s'appliquent seulement aux marques notoires aux termes de l'article 6bis de la Convention de Paris. La terminologie actuelle donne également la protection aux marques notoires dans un marché de niche.

L'amendement est mis au vote et rejeté.

Le paragraphe 4 est mis au vote et adopté.

5)

István GÖDÖLLE parlant au nom du groupe hongrois propose un amendement : "sauf dans les pays où la marque peut être obtenue sans enregistrement".

TC s'oppose à l'amendement. L'amendement est mis au vote et rejeté.

Le paragraphe 5 est mis au vote et est adopté à une confortable majorité.

6)

Personne ne prend la parole sur ce paragraphe. Le paragraphe 6 est mis au vote et est adopté à une large majorité.

7)

Personne ne prend la parole sur ce paragraphe. Le paragraphe 7 est mis au vote et est adopté à une large majorité.

8)

Personne ne prend la parole sur ce paragraphe. Le paragraphe 8 est mis au vote et est adopté à une large majorité.

9)

Willem HOYNG parlant au nom du groupe hollandais propose d'insérer "au moment d'initier l'action" après "autres signes".

L'amendement est mis au vote et adopté.

Graciela Claudia PEREZ DE INZAURRAGA parlant au nom du groupe argentin suggère que "peuvent" soit remplacé par "doivent".

L'amendement est mis au vote et rejeté.

Le paragraphe 9 sous forme amendée est mis au vote et est adopté à une large majorité.

Interruption de séance

TC présente certains points pratiques.

10)

Charles GIELEN parlant en son nom propre se demande s'il y a un doute en ce qui concerne la signification de "dans la mesure disponible dans un pays". S'il y a un doute sur la signification, il suggère l'amendement "si ces procédures existent dans le pays concerné".

RS parlant au nom de la commission de travail accepte la proposition de Charles GIELEN.

L'amendement est mis au vote et adopté à une très large majorité.

Le paragraphe 10 sous forme amendé est mis au vote et adopté à une très large majorité.

Partie "Rappelant"

Personne n'a souhaité prendre la parole sur cette partie. Cette partie est mise au vote et est adoptée à une très large majorité.

Partie "Observant"

Florent GEVERS parlant en son nom propre observe qu'il n'y a pas de référence au niveau de renommée dans le projet de résolution.

RS note que le problème soulevé par M. GEVERS constituerait une autre dimension de la question sur laquelle il faudrait se pencher.

TC pointe que certains groupes nationaux indiquent dans leur rapport que plus la renommée est élevée, plus le niveau de protection doit être élevé. Toutefois, il n'y a pas de consensus clair dans les rapports des groupes nationaux et il n'y a pas de base pour traiter ce problème dans cette résolution.

Charles GIELEN parlant en son nom propre note que la loi communautaire a déjà clarifié le fait que plus la renommée n'est grande, plus le niveau de protection doit être élevé. Il propose un amendement, à savoir un nouveau paragraphe énonçant que "plus la renommée ou réputation est grande, plus la protection contre la dilution doit être grande".

Alexandre VON MÜHLEND AHL parlant au nom du groupe allemand soutient la proposition de Ch GIELEN.

M. MONTAGU VLECK parlant au nom du groupe britannique observe que le problème est traité dans le paragraphe sur le lien mental. En outre, ce problème n'a pas été discuté dans la commission de travail.

Shane SMYTH parlant au nom du groupe irlandais note que l'amendement est traité au paragraphe 1a) de la partie résolution.

Evelyne ROUX parlant au nom du groupe français propose un amendement "le niveau de renommée ou de réputation doit être l'un des facteurs à considérer".

M. HOYNG parlant au nom du groupe hollandais soutient les orateurs des groupes britannique et irlandais et ajoute que l'on doit toujours prendre tous les aspects en considération.

TC s'oppose aux amendements étant donné que le problème n'a pas été discuté dans la commission de travail.

M. GALLI parlant au nom du groupe italien soutient les points de vue irlandais et britannique.

La question de l'utilité de voter sur les amendements est mise au vote. Le vote n'est pas adopté. La Présidente note qu'aucun autre vote n'a besoin d'avoir lieu sur les amendements proposés.

La partie "Observant" est mise au vote dans son ensemble et est adoptée à une large majorité.

La résolution complète est mise au vote et est adoptée à une très forte majorité.

Rapport de la commission spéciale Q160

La Présidente présente Mme Jane MUTIMEAR, co-présidente de la commission spéciale Q160. Mme MUTIMEAR parle des développements de l'ICANN. Elle mentionne en particulier les nouveaux domaines de niveau supérieur.

Minutes écrites par :

Sara Ulfsdotter

5 Septembre 2010