

Protection contre la dilution d'une marque

L'AIPPI

Rappelant que :

- 1) Dans les questions précédentes, l'AIPPI a étudié les questions relatives à la protection élargie qui peut être appropriée dans le cas de certaines marques, désignées par différentes terminologies (telles que marques « notoires » au sens de la Convention d'Union de Paris, ou marques « renommées » selon le Règlement Communautaire sur les Marques, ou marques « de haute renommée » [famous] selon le droit américain), conduisant à l'adoption de
 - a) la résolution du Congrès de Londres en 1960 (Q29) sur les marques qui sont notoires, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, y compris l'affaiblissement de telles marques dans leur caractère distinctif ou leur pouvoir attractif ;
 - b) la résolution du Congrès de Berlin en 1963 (Q29) selon laquelle les marques jouissant d'une haute renommée devraient être protégées contre l'usage ou l'enregistrement par des tiers, même au regard de biens ou de services différents et même si elles ne sont pas utilisées dans le pays où la protection est demandée, lorsque leur enregistrement ou utilisation est susceptible de porter atteinte au titulaire de la marque ;
 - c) La résolution du Comité Exécutif de Barcelone en 1990 (Q100) selon laquelle (i) la protection des marques notoires devrait être conforme à certains critères minima, (ii) les marques bénéficiant d'une renommée devraient être protégées contre une atteinte au caractère distinctif ou à la réputation de la marque et (iii) les marques ayant une haute renommée devraient être protégées contre l'utilisation ou l'enregistrement sans qu'il soit nécessaire de prouver une atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ;
 - d) La résolution du Comité Exécutif de Lisbonne en 2002 (Q168) concernant inter alia certains moyens de défense relatifs à des allégations de contrefaçon de marques par des fan clubs ainsi que dans la parodie ;
 - e) La résolution du Comité Exécutif de Berlin en 2005 (Q188) relative aux conflits entre la protection des marques et la liberté d'expression ; et
 - f) La résolution du Comité Exécutif de Singapour en 2007 (Q195) selon laquelle les limitations au droit de marque ne devraient être admises que lorsque l'utilisation d'une autre marque par un tiers n'entraîne pas de dilution de la marque.
- 2) La présente résolution établit des principes généraux pour protéger certaines marques de la dilution.

Observant que :

- 1) Il existe un large consensus sur le principe de base selon lequel certaines marques devraient être protégées dans des cas appropriés contre la dilution résultant d'un usage non autorisé ou d'un enregistrement par des tiers ;

- 2) La dilution d'une marque s'écarte du principe de spécialité traditionnel au droit des marques, à savoir que les marques ne sont protégées que par rapport aux produits ou aux services spécifiques (ou similaires) pour lesquels elles sont utilisées et/ou enregistrées, et que dès lors il importe de trouver un juste équilibre entre une protection limitée et une protection illimitée des marques ;
- 3) Des règles uniformes seraient souhaitables concernant les questions suivantes :
 - a) Quelles sont les marques susceptibles d'être protégées contre la dilution, ainsi qu'une définition des termes, considérant qu'il y a lieu d'éviter une confusion avec d'autres termes qui existent déjà pour les marques dans des contextes juridiques différents ;
 - b) Si les deux sortes de dilution doivent être reconnues, à savoir, la dilution par affaiblissement (« dilution by blurring ») et la dilution par ternissement (« dilution by tarnishment ») ;
 - c) Si le critère d'admissibilité pour la protection contre la dilution doit exiger que la marque soit reconnue ou réputée auprès du grand public, ou s'il est suffisant qu'elle bénéficie d'une reconnaissance ou d'une réputation dans un segment de marché (« niche ») ;
 - d) Si la protection contre la dilution requiert également que la marque soit distinctive, et si tel est le cas, s'il est égal que la marque soit distinctive intrinsèquement ou que la marque ait acquis un caractère distinctif à travers son usage et sa promotion ;
 - e) Dans l'hypothèse où des preuves de la reconnaissance ou de la réputation et du caractère distinctif seraient requises, à quelle période doivent-elles se rapporter au regard de l'autre marque ou signe en litige ?
 - f) Si l'admissibilité à la protection contre la dilution requiert un enregistrement ou une demande d'enregistrement en cours dans le pays en question ;
 - g) Si l'admissibilité à la protection contre la dilution requiert l'usage de la marque dans le pays en question ;
 - h) S'il doit y avoir un registre des marques susceptibles d'être protégées contre la dilution ;
 - i) Si une action contre la dilution requiert une « association mentale » ou un « lien » ;
 - j) Si une action contre la dilution requiert un changement dans le comportement économique du public concerné ;
 - k) Si l'existence et l'étendue de l'usage par un tiers de marques identiques ou similaires ou d'autres signes doivent être un facteur à prendre en considération ; et
 - l) Quels recours doivent être possibles en cas de dilution d'une marque ?

Adopte la résolution suivante :

- 1) Certaines marques devraient être protégeables contre la dilution, indépendamment de l'identité, la similitude ou l'absence de similitude entre les produits et les services, sous réserve des conditions suivantes :
 - a) ces marques étant définies comme bénéficiant d'une reconnaissance ou d'une réputation parmi une part significative du public concerné. Pour déterminer cette reconnaissance ou cette réputation, tous les facteurs pertinents seront pris en compte, par exemple l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de la marque, le montant du chiffre d'affaires pour la marque et l'importance de l'investissement réalisé par l'entreprise en publicité ou promotion pour la marque et la part de marché détenue par la marque ;

- b) Le public concerné pour déterminer la reconnaissance ou la réputation de la marque dépendant des biens et des services en question, c'est-à-dire le public concerné par les produits ou services couverts par la marque, qui peut être celui d'un segment du marché (« marché de niche ») ;
 - c) Le caractère distinctif étant également une exigence, il doit être déterminé selon les principes habituels de la législation sur les marques, en reconnaissant le caractère distinctif acquis par un large usage et la promotion ainsi que le caractère distinctif intrinsèque ;
- 2) La dilution par affaiblissement et la dilution par ternissement devraient toutes deux être reconnues,
 - a) La dilution par affaiblissement (« dilution by blurring ») résultant de la dépréciation ou de la réduction du caractère distinctif de la marque invoquée ;
 - b) La dilution par ternissement (« dilution by tarnishment ») résultant de l'atteinte portée à la réputation d'une marque.
 - 3) Le propriétaire de la marque qui invoque la dilution doit prouver que sa marque est reconnue ou réputée, et qu'elle est distinctive dès avant la date du premier usage ou dépôt de la marque ou du signe dans le pays concerné ;
 - 4) L'usage de la marque dans le pays concerné ne devrait pas être exigé pour que celle-ci soit protégeable contre la dilution ;
 - 5) Un enregistrement de la marque ou une demande d'enregistrement en cours dans le pays concerné ne devrait pas être exigé pour que la marque soit protégeable contre la dilution ;
 - 6) Il ne devrait pas y avoir un registre des marques admissibles à la protection contre la dilution, car la constitution d'un tel registre crée plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions ;
 - 7) Une « association mentale » ou un « lien » entre la marque et la marque ou l'autre signe contesté devrait être une condition nécessaire ;
 - 8) Un changement réel ou potentiel du comportement économique du public concerné pourrait être parmi les facteurs à prendre en considération, mais ne devrait pas constituer une exigence distincte ;
 - 9) L'existence et l'étendue de l'usage par un tiers de marques ou d'autres signes identiques ou similaires peuvent être un facteur à prendre en considération, au moment d'initier l'action.
 - 10) La dilution d'une marque
 - a) devrait pouvoir servir de base à l'opposition, l'annulation, la radiation ou la révocation d'un enregistrement, si ces procédures existent dans le pays concerné ;
 - b) et devrait pouvoir faire l'objet d'actions devant les tribunaux ou autorités compétentes, telles que notamment des actions en interdiction et en dommages-intérêts.