

Indications de travail

par Jochen E. BÜHLING, Rapporteur Général
Dariusz SZLEPER et Thierry CALAME, Rapporteurs Généraux Adjointes
Nicolai LINDGREEN, Nicola DAGG, Shoichi OKUYAMA et Sarah MATHESON,
Assistants du Rapporteur Général

Question Q214

Protection contre la dilution de la marque

Introduction

- 1) La condition traditionnelle exigeant que soit établi le risque de confusion limite la protection des marques aux cas dans lesquels la marque est exploitée pour présenter de manière trompeuse la source des produits et des services. Cependant, si le titulaire d'une marque a investi efficacement dans le développement d'un produit ou d'un service, la clientèle acquise avec la marque représente un atout commercial de valeur. Dès que cette marque a démontré sa renommée et sa rentabilité, elle est confrontée à un risque de détournement plus important qu'une marque peu connue. Par conséquent, les titulaires de marques renommées recherchent une protection élargie contre l'usurpation ou l'usage illicite même en l'absence d'un usage trompeur et frauduleux de la marque.
- 2) Dans les pays où une marque est notoire ou renommée, celle-ci peut généralement bénéficier d'une protection supplémentaire contre deux types d'usage frauduleux selon la majorité des lois : (1) tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, appelé également « parasitisme », et (2) porter atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque, appelé également « dilution de marque ». Le fait de tirer indûment profit de l'usage d'une marque notoire n'entre pas dans le cadre de cette question Q214. Cette question étudie les options à la disposition du titulaire dont la marque a été exploitée de telle manière à entraîner la dilution de la marque.
- 3) La notion de dilution de la marque a été formulée pour la première fois à la fin des années 1920 aux États-Unis et codifiée dans le droit fédéral américain en 1996. Cependant, la protection contre la dilution de la marque fait encore débat dans beaucoup d'autres pays, comme au Canada avec l'affaire « *Veuve Clicquot* », en Europe avec l'affaire « *Intel* » et en Afrique du Sud avec l'affaire « *Black Label* ».
- 4) Le droit distingue généralement deux branches dans la doctrine de la dilution, à savoir l'affaiblissement et le ternissement. L'affaiblissement est un terme simple qui désigne la diminution progressive de l'unicité et du caractère distinctif d'une marque résultant du fait qu'elle n'est plus associée exclusivement à son titulaire. Le ternissement se produit quand une marque notoire est utilisée d'une manière qui

porte atteinte à son image telle que créée et entretenue par son titulaire. Le ternissement désigne globalement des actes qui portent atteinte à la renommée de la marque d'une autre personne. Les termes « affaiblissement » et « ternissement » proviennent du droit américain, mais aujourd'hui les tribunaux et les commentateurs les emploient dans la plupart des pays.

- 5) Cette question a pour but d'examiner la législation et la jurisprudence nationales et internationales en matière de protection contre la dilution de la marque. Elle vise également à susciter des propositions pour l'adoption de règles uniformes.

Précédents travaux de l'AIPPI

- 6) La protection élargie des marques notoires a été étudiée dans des questions antérieures de l'AIPPI.
- 7) L'AIPPI a déjà étudié la protection des marques notoires dans la Question Q29 (Marques ou noms à protection élargie). Lors du Congrès de Londres en 1960, l'AIPPI a estimé qu'il fallait étudier l'octroi d'une protection élargie aux marques qui sont notoires au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris, notamment si l'usage d'une marque notoire entraîne l'affaiblissement du caractère distinctif ou de la force d'attraction de la marque. Lors du Congrès de Berlin en 1963, l'AIPPI a conclu qu'une protection contre l'usage ou l'enregistrement de marque par des tiers devait être accordée aux marques, y compris concernant plusieurs produits ou services, si ces marques sont considérées comme jouissant d'une haute renommée et si un tel enregistrement ou usage est susceptible de porter préjudice au titulaire de la marque. La Résolution Q29 stipulait également qu'une protection élargie devait être accordée à ces marques même si elles ne sont pas utilisées dans le pays dans lequel la protection est recherchée.
- 8) Dans la Résolution Q100 adoptée par le Comité Exécutif à Barcelone en 1990, l'AIPPI abordait la protection de marques non enregistrées mais notoires (art. 6 bis de la Convention de Paris) et de la protection de marques de haute renommée. Concernant les marques notoires, l'AIPPI a conclu que pour garantir une meilleure protection contre l'usurpation, la protection des marques notoires devait respecter les critères minima suivants : une marque notoire est une marque qui est connue d'une grande partie des personnes impliquées dans la production, le commerce ou l'utilisation des produits concernés et qui est clairement associée à des produits provenant d'une source particulière. Une marque devrait être notoirement connue dans le pays où la protection est recherchée, mais aucune condition d'usage n'est requise dans ce pays. Pour décider si une marque est notoire, on peut prendre en considération le fait que la marque est notoirement connue au niveau international. Ces dispositions devraient s'appliquer, mutatis mutandis, aux marques de services.
- 9) Concernant les marques de haute renommée, la Résolution Q100 établit une distinction entre les marques ayant une renommée et les marques ayant une haute renommée (« high reputation » en anglais et « berühmte Marke » en allemand). L'AIPPI a conclu que le titulaire d'une marque renommée devrait être en mesure d'empêcher des tiers de porter atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la

marque ; que l'étendue de la protection peut dépendre de la nature de la marque et du degré de sa renommée ; et que la protection peut être accordée en fonction de l'enregistrement dans le pays concerné.

- 10) Quant aux marques ayant une haute renommée, la Résolution Q100 note qu'elles sont connues d'une large partie du grand public et que leur nature et leur renommée sont telles qu'il ne semble pas exister pour les tiers de justification pour utiliser ou enregistrer la marque. L'AIPPI a conclu que les marques ayant une haute renommée devraient être protégées contre l'usage ou l'enregistrement de tous produits ou services sans obligation de prouver une quelconque atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque ; que cette protection devrait s'appliquer non seulement contre les marques qui sont identiques, mais également contre les marques qui peuvent être considérées manifestement comme des marques dérivées de la marque concernée ; que cette protection ne devrait pas être subordonnée à l'enregistrement dans le pays concerné ; et que cette protection élargie doit être considérée comme exceptionnelle et devrait être limitée à une protection contre l'usurpation par usage ou enregistrement.
- 11) En 2007, le Comité Exécutif de Singapour a adopté la Résolution Q195 relative aux limitations des droits des marques. La Résolution de l'AIPPI stipule clairement que les limitations des droits du titulaire de la marque ne devraient être autorisées que dans la mesure où l'usage de la marque d'une autre personne fait par un tiers n'entraîne pas, entre autres, la dilution de la marque.

Débat

- 12) La Convention de Paris contient dans l'article 6 bis une disposition spéciale portant sur les marques notoires. L'article 16 de l'Accord sur les ADPIC accroît le niveau de protection prévu par la Convention de Paris en ajoutant que l'article 6 bis doit s'appliquer également aux services. En outre, pour déterminer si une marque est notoire, les membres devront prendre en considération la connaissance de cette marque dans le secteur du public concerné, y compris la connaissance qui a été acquise par suite de la promotion de cette marque.
- 13) Conformément à l'article 16 (3) de l'Accord sur les ADPIC, l'article 6 bis de la Convention de Paris s'appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque est enregistrée, à condition que (1) l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que (2) cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée. Il est entendu que l'article 16 (3) de l'Accord sur les ADPIC protège également contre la dilution d'une marque.
- 14) La disposition susmentionnée stipulée par l'Accord sur les ADPIC est rappelée, par exemple, dans la directive européenne sur les marques 2008/95. L'article 5 (2) de cette directive autorise les membres de l'Union européenne à stipuler que le titulaire aura le droit d'interdire à tous les tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque est

enregistrée, lorsque (1) celle-ci bénéficie d'une renommée dans l'État membre et dans les pays où (2) l'usage de ce signe sans juste motif porte atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque.

- 15) Les Recommandations de l'OMPI de 1999 concernant la protection des marques notoires mentionnent spécifiquement la protection contre la dilution d'une marque, bien que ces recommandations ne soient pas des propositions de loi applicables. L'article 2 des recommandations contient des directives pour déterminer si une marque est notoire. Les facteurs pertinents comprennent :
- le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur du public concerné ;
 - la durée, l'intensité et l'étendue géographique de tout usage de la marque ;
 - la durée, l'intensité et l'étendue géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité ;
 - la durée et l'étendue géographique de tout enregistrement et/ou tout dépôt de la marque ;
 - le degré de reconnaissance de la marque comme une marque notoire par les autorités compétentes ;
 - la valeur associée à la marque.
- 16) Conformément à l'article 2 des recommandations, les facteurs suivants ne devraient pas être requis comme des critères de notoriété :
- le fait que la marque a été utilisée, enregistrée ou déposée dans l'État membre ;
 - le fait que la marque est notoire ou qu'elle a été enregistrée ou déposée dans tout autre pays que l'État membre ;
 - le fait que la marque est notoirement connue du public dans son ensemble dans l'État membre.
- 17) Dès qu'une marque est réputée notoire, l'article 3 des recommandations exige des États membres qu'ils la protègent, entre autres, contre « la dépréciation et la dilution ».
- 18) La première question dont il faut débattre dans le cadre de la question Q214 est de savoir quelles marques peuvent bénéficier d'une protection contre la dilution et dans quelles circonstances.
- 19) Les Recommandations de l'OMPI de 1999 emploient les termes « marque notoire ». Conformément à la version anglaise de la directive européenne sur les marques 2008/95, une marque doit jouir d'une renommée pour pouvoir bénéficier d'une protection. Selon d'autres versions de la directive, y compris la version française, allemande, italienne et espagnole, les marques pouvant bénéficier d'une protection sont des marques « connues » ou « notoirement connues ». Quelle que soit la terminologie employée, une marque doit être connue d'une partie significative du public concerné afin qu'elle puisse bénéficier de la protection élargie accordée à une marque notoire. De même, en Chine une marque notoire est définie comme une marque qui est largement connue et reconnue par le public concerné sur le territoire chinois.

- 20) Que signifie « une partie significative » ou « largement » ? Ces termes peuvent avoir une portée géographique et démographique. Concernant la portée géographique, à quel point la connaissance doit-elle être étendue sur le territoire ? La reconnaissance de la marque uniquement dans une partie du territoire est-elle suffisante ? Concernant la portée géographique, quel pourcentage de la population est requis ? Par exemple, en Suisse un seuil de connaissance supérieur à 50 % de la population concernée est requis pour qualifier une marque de « marque notoire » au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris.
- 21) Dans plusieurs pays, la législation sur les marques limite l'admissibilité à la protection contre la dilution aux « marques connues » (« famous »). Par exemple, aux États-Unis la loi TDRA (« Trademark Dilution Revision Act ») actuelle stipule que le titulaire d'une marque connue a le droit d'engager des actions contre un tiers qui commence à utiliser une marque junior qui est susceptible d'entraîner une dilution par affaiblissement ou par ternissement de la marque connue.
- 22) La distinction entre les marques « notoires » et les marques « connues » est un peu vague. Aux États-Unis, pour qu'une marque soit considérée comme connue, elle doit être largement reconnue par le grand public de consommateurs comme une marque commerciale. Pour déterminer si une marque bénéficie du degré de reconnaissance exigé, le tribunal peut examiner tous les facteurs pertinents, y compris les éléments suivants :
- le degré de reconnaissance réelle de la marque ;
 - le montant, le volume et l'étendue géographique des ventes de produits ou de services proposés sous la marque ;
 - la durée, l'intensité et la portée géographique de la publicité de la marque.
- 23) Par conséquent, les critères pertinents sont globalement les mêmes critères qui sont appliqués pour déterminer si une marque est « connue » ou « notoire ». Toutefois, les termes « grand public de consommateurs » indiquent précisément que la population concernée pour déterminer l'admissibilité est le grand public en général et non le public concerné par les produits ou services que la marque couvre. Autrement dit, les marques qui sont connues dans un secteur limité (« marché de niche ») ne sont pas admissibles à la protection contre la dilution en vertu de la loi TDRA.
- 24) Les preuves d'admissibilité constituent une autre question dont il faut débattre. Comment le titulaire de la marque prouve-t-il la reconnaissance ou la renommée de la marque ? Les éléments relatifs aux ventes et à la publicité peuvent constituer une base, les sondages peuvent en être une autre. La Finlande a présenté une liste de marques notoires au 15 août 2007. Bien qu'elle soit tenue à jour par l'Office des Marques, cette liste finlandaise ne constitue pas un registre officiel. Elle a pour objectif d'accroître la connaissance des marques notoires par le public. On pourrait, toutefois, envisager de charger l'Office des Marques de déterminer l'admissibilité et de créer un registre des marques notoires ou connues. Dans ce cas, il faudrait avoir une certaine compréhension de la valeur probante de l'enregistrement. Pourrait-elle être remise en cause dans le cadre d'un contentieux ?

- 25) Bien que les preuves d'admissibilité à la protection contre la dilution constituent une condition nécessaire pour obtenir cette protection, ce n'est pas une condition suffisante. Le titulaire de la marque doit également démontrer efficacement que le dépôt ou l'utilisation préjudiciable de la marque d'un tiers entraîne la dilution de sa marque. Le titulaire d'une marque peut, uniquement à titre exceptionnel, quand une marque réellement connue est utilisée, bénéficier d'une protection automatique contre l'usage de toute marque similaire pour tout produit ou service de quelque nature que ce soit.
- 26) Quant aux preuves de dilution, il semble exister deux phases qu'il faut étudier : (1) l'existence d'une « association mentale » ou d'un « lien » entre la marque antérieure et la marque postérieure et (2) la question du préjudice. Concernant la première phase, la Cour Suprême américaine a jugé dans l'affaire « *Victoria's Secret* » que tout du moins dans le cas des marques non identiques, le titulaire d'une marque devait démontrer que le défendeur avait exploité une marque junior suffisamment similaire à la marque connue pour susciter une « association mentale ». De même, dans l'affaire « *Veuve Clicquot Ponsardin contre Boutiques Cliquot Ltée* », la Cour Suprême du Canada a rejeté l'action contre la dilution de Veuve Clicquot car elle estimait que Veuve Clicquot n'avait pas démontré qu'il existait chez les consommateurs un risque d'association mentale entre la marque « Cliquot » du défendeur (orthographiée sans le « c ») et la marque (clairement) connue « Veuve Clicquot ». De même, la CJE a jugé dans l'affaire « *Adidas-Salomon AG contre Fitnessworld Trading Ltd.* » que le degré de similitude entre la marque ayant une renommée et la seconde marque devrait avoir pour effet d'établir dans la partie du public concernée un « lien » entre les deux marques.
- 27) La CJE a confirmé dans l'affaire « *Intel Corp contre CPM (UK) Ltd* » que l'existence d'un « lien » devait être appréciée de manière globale en prenant en considération tous les facteurs pertinents. D'après la CJE, les facteurs pertinents comprennent :
- le degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure ;
 - la nature et la (différence) de la similitude des produits et services respectifs ;
 - la solidité de la renommée de la marque antérieure ;
 - le degré du caractère distinctif de la marque antérieure ;
 - le risque de confusion (l'existence de la confusion n'est pas requise, mais si l'utilisation de la marque postérieure crée un risque de confusion avec la marque antérieure, le lien nécessaire a été établi).
- 28) En réalité, le droit américain prend en considération des facteurs similaires pour apprécier si une marque junior risque d'entraîner une dilution par affaiblissement. Conformément à la loi TDRA, ces facteurs comprennent :
- le degré de similitude entre la marque junior et la marque connue ;
 - le degré du caractère distinctif intrinsèque ou acquis de la marque connue ;
 - le degré d'utilisation essentiellement exclusive de la marque par le titulaire de la marque ;
 - le degré de reconnaissance de la marque connue ;

- le fait que l'utilisateur de la marque junior avait l'intention ou non de créer une association avec la marque connue ;
 - toute association réelle entre la marque junior et la marque connue.
- 29) Le principal facteur limitatif dans le droit américain semble être la similitude : les deux marques sont-elles assez similaires pour inciter les consommateurs à évoquer une marque connue quand ils sont face à la marque junior ? Dans l'affaire « *Starbucks Corp. contre Wolfe's Borough Coffee, Inc.* », un tribunal du district de New York a déclaré que la marque « Mr. Charbucks » ne présentait pas une similitude suffisante avec la marque (très connue) « Starbucks » pour faire l'objet d'une action contre la dilution. Bien que la marque « Mr. Charbucks » évoque « Starbucks », le tribunal semble affirmer que les évocations ne sont pas toutes admissibles. En d'autres termes, l'évocation d'une « association mentale » ne suffit pas à elle seule pour prouver la dilution.
- 30) En Europe aussi, un « lien » ne suffit pas à lui seul pour prouver la dilution. La CJE a confirmé dans l'affaire « *Intel Corp contre CPM (UK) Ltd* » que le préjudice doit être démontré indépendamment de l'existence d'un « lien ». Il faut aussi déterminer s'il existe ou non un préjudice sur la base d'une appréciation globale de toutes les circonstances pertinentes (y compris les facteurs susmentionnés au paragraphe 27). Contre toutes attentes, la CJE a également jugé dans l'affaire « *Intel Corp contre CPM (UK) Ltd* » que pour obtenir gain de cause dans une action contre la dilution d'une marque, le titulaire de la marque devait également démontrer un changement dans l'attitude économique du consommateur moyen des produits ou services pour lesquels la marque antérieure était enregistrée par suite de l'usage de la marque postérieure, ou tout du moins démontrer un risque sérieux qu'un tel changement se produise dans le futur. Toutefois, le jugement final dans l'affaire « *TDK* » (*Aktieselskabet af 21. November 2001 contre TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.)*, C-197/07 P) indique qu'il suffit de présenter des preuves lui permettant de conclure à première vue qu'il existe un risque non hypothétique. Par ailleurs, la CJE n'a pas spécifié quel type de changement dans l'attitude économique serait requis pour qu'une dilution ait lieu. Le titulaire d'une marque peut-il établir un changement dans l'attitude économique sur la base d'éléments relatifs à la baisse du chiffre d'affaires ?
- 31) La CJE limite son jugement dans l'affaire « *Intel Corp contre CPM (UK) Ltd* » à l'affaiblissement, c'est-à-dire à l'atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure. Il reste à savoir si l'argument de l'« attitude économique » pourrait être tout de même retenu également dans les affaires de ternissement. Dans les pays dans lesquels la marque antérieure est ternie, le consommateur pourrait être moins enclin à acheter des produits vendus sous cette marque car elle peut ne plus présenter les connotations attractives qu'elle présentait auparavant pour le consommateur.
- 32) Une autre question dont il faut débattre est le critère requis de la valeur probante auquel doivent répondre les preuves de dilution. La CJE a confirmé qu'il est impossible de demander au titulaire de la marque antérieure d'attendre que la dilution se produise réellement. Il faut plutôt que le titulaire prouve qu'il existe un risque

sérieux que cette dilution se produise dans le futur. De même, la démonstration d'un risque de dilution est suffisante aux États-Unis.

- 33) Il y a une autre question. La plupart des lois présentent des limitations automatiques en matière d'usage loyal, y compris l'usage descriptif et non commercial d'une marque, la publicité comparative, la parodie, et notamment les reportages. Ces usages non délictueux ne peuvent pas donner lieu à une action contre la dilution par affaiblissement ou par ternissement. Dans l'affaire « *Laugh It Off Promotions contre South African Breweries International (Finance) BV* », la Cour de cassation d'Afrique du Sud a estimé que la parodie de la marque de bière « Black Label » dans le slogan pour t-shirt « Black Labour-White Guilt » constituait une dilution de la marque antérieure par ternissement. Cependant, la Cour Constitutionnelle d'Afrique du Sud a fait prévaloir le droit à la liberté d'expression sur la protection contre la dilution de la marque et a infirmé le jugement de la Cour de cassation.
- 34) L'AIPPI a étudié les limitations des droits conférés par les marques, y compris l'usage descriptif et la parodie, entre autres, dans la question Q195 (limitations des droits conférés par la marque) en 2007 et dans la question Q188 (conflits entre les droits des marques et le droit à la liberté d'expression) en 2005. Ces questions sont donc exclues du champ de cette question Q214.

Questions

I. Analyse de la loi et de la jurisprudence actuelles

Les Groupes sont invités à répondre aux questions suivantes selon leurs lois nationales :

1. Les lois de votre pays prévoient-elles une protection contre la dilution d'une marque ? Dans l'affirmative, de quelles lois s'agit-il ?
2. Existe-t-il une définition légale de la dilution dans votre législation ou votre jurisprudence ?
- 3.1. Quelles sont les marques qui peuvent bénéficier d'une protection contre la dilution ? Quels sont les critères d'éligibilité ? (Merci d'uniquement lister brièvement les critères d'éligibilité ; des explications détaillées seront sollicitées plus loin).
- 3.2. Pour pouvoir bénéficier d'une protection contre la dilution, une marque doit-elle être distinctive ? Dans l'affirmative, la protection est-elle réservée aux marques qui sont intrinsèquement distinctives ou les marques ayant acquis leur caractère distinctif par l'usage sont-elles également protégées ?
- 3.3.1 Pour bénéficier de la protection contre la dilution, une marque doit-elle être renommée, notoire ou connue ? Dans l'affirmative, quand une marque est-elle renommée, notoire ou connue ? Les facteurs mentionnés aux paragraphes 15 et 22

ci-dessus sont-ils applicables pour déterminer si une marque est renommée, notoire ou connue ? À quel moment cela doit-il être apprécié ?

- 3.3.2 Pour qu'une marque soit renommée, notoire ou connue, un certain seuil de connaissance ou de reconnaissance doit-il être atteint ? Dans l'affirmative, quel est ce seuil ? Quel pourcentage de la population est requis ? À quel point la connaissance doit-elle être étendue sur le territoire ? Si une marque est notoire ou connue dans un pays, quel effet cela a-t-il dans les autres pays ?
- 3.3.3 Quelle est la population à prendre en considération pour déterminer la connaissance, reconnaissance ou renommée d'une marque, le grand public en général ou le public du secteur concerné ? La reconnaissance ou notoriété dans un secteur limité (marché de niche) est-elle suffisante ?
- 3.4. Afin de pouvoir être protégée contre la dilution, faut-il que la marque ait été utilisée, enregistrée ou déposée dans le pays dans lequel la protection est recherchée ?
- 3.5. Y a-t-il d'autres critères pour qu'une marque puisse bénéficier d'une protection contre la dilution ?
- 3.6. L'appréciation de l'éligibilité au régime de protection contre la dilution est-elle une question de droit ou de fait ? Sur qui pèse la charge de la preuve de ces critères d'éligibilité tenant à la marque antérieure ? Comment prouve-t-on qu'une marque peut bénéficier du régime de protection contre la dilution ? Des éléments relatifs aux ventes ou à la publicité sont-ils suffisants ou un sondage est-il nécessaire ? Quel degré de preuve ces éléments doivent-ils remplir ?
- 3.7. Existe-t-il un registre des marques bénéficiant d'une protection contre la dilution dans votre pays ? Dans l'affirmative, quelle est la valeur probante d'un tel registre ? Peut-elle être remise en cause dans le cadre d'un contentieux ?
4. Votre loi requiert-elle l'existence d'une « association mentale » ou d'un « lien » entre la marque antérieure et la marque postérieure ? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances une « association mentale » ou un « lien » entre la marque antérieure et la marque postérieure existe-t-il ? Les facteurs mentionnés aux paragraphes 27 et 28 ci-dessus peuvent-ils être pris en considération pour apprécier l'existence d'une « association mentale » ou d'un « lien » ? Y a-t-il d'autres facteurs à prendre en considération ? L'appréciation d'un lien est-elle une question de fait (pouvant donc être établie par un sondage), ou une question de droit devant être établie par les tribunaux ou les autorités sur la base de tels facteurs ?
5. Cette « association mentale » ou ce « lien » entre la marque antérieure et la marque postérieure porte-t-il nécessairement atteinte à la renommée ou au caractère distinctif de la marque antérieure ? Le préjudice doit-il être nécessairement prouvé indépendamment de l'existence de l' « association mentale » ou du « lien » ?

6. Les mêmes facteurs que ceux relatifs au lien et déjà discutés sont-ils pris en considération pour déterminer l'existence d'un préjudice ? En existe-t-il d'autres ?
7. La preuve d'une dilution réelle doit-elle être rapportée ou suffit-il de prouver un risque de dilution ? Sur qui pèse la charge de la preuve ? Comment prouver la dilution ou le risque de dilution ? Le préjudice requiert-il la preuve d'un changement dans l'attitude économique du consommateur moyen ou du risque d'un tel changement d'attitude ? Dans l'affirmative, quel est ce changement dans l'attitude économique du consommateur moyen ? La baisse de la volonté d'acheter des produits vendus sous la marque antérieure constitue-t-elle un changement d'attitude économique ? Comment prouvez-vous un changement d'attitude économique du consommateur moyen ou un risque d'un tel changement d'attitude ?
8. Quel est le degré de protection alloué aux marques protégeables contre la dilution ? Le titulaire d'une marque antérieure peut-il s'opposer à :
 - l'enregistrement de la marque postérieure ?
 - l'usage d'une marque postérieure ?
 - pour des produits différents uniquement ou également pour des produits similaires ?
9. Quelles sont les mesures de réparation ? Le titulaire de la marque antérieure peut-il faire opposition et/ou agir en annulation ? Peut-il demander une mesure d'interdiction ou une mesure d'interdiction provisoire ? Votre office des marques refuse-t-il l'enregistrement d'une marque postérieure sur le fondement du risque de dilution ?

II. Propositions pour l'adoption de règles uniformes

Les Groupes sont invités à faire des propositions pour l'adoption des règles uniformes en vue de la protection des marques contre la dilution. Plus précisément, les Groupes sont invités à répondre aux questions suivantes :

1. Quelles devraient être les marques pouvant bénéficier de la protection contre la dilution ? Quels devraient être les critères à appliquer ? La reconnaissance ou la notoriété dans un secteur limité (marché de niche) devrait-elle être suffisante ?
2. Faudrait-il un critère de dépôt ou d'enregistrement ou d'exploitation pour bénéficier de la protection contre la dilution de marque, dans le pays où cette dernière est recherchée ?
3. Faudrait-il un registre des marques pouvant bénéficier d'une protection contre la dilution ? Dans l'affirmative, quelle devrait être la valeur probante d'un tel registre ? Cette valeur devrait-elle pouvoir être contestée lors d'un procès ?

4. Faudrait-il, pour bénéficier de la protection contre la dilution de marque, qu'il existe une condition spécifique sur l'existence d'une « association mentale » ou d'un « lien » entre la marque antérieure et la marque postérieure ?
5. Faudrait-il que l'atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure requière la preuve du changement dans l'attitude économique du consommateur moyen ou la preuve du risque d'un tel changement ?
6. Quelles devraient être les réparations à envisager contre la dilution de la marque ?

Les Groupes Nationaux sont invités à commenter toutes questions supplémentaires relatives à la protection contre la dilution d'une marque.

NOTE :

Il serait utile et apprécié que les Groupes respectent l'ordre des questions dans leurs rapports et mentionnent les questions avec leurs numéros pour chacune des réponses.

Décembre 2009