

OMPI



SCT/1/3
ORIGINAL : anglais
DATE : 14 mai 1998

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES MARQUES,
DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS ET
DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES**

**Première session
Genève, 13 - 17 juillet 1998**

PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES

Document établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Le présent document contient un projet de dispositions sur la protection des marques notoires, accompagné de notes explicatives. Les précédents projets de dispositions ont été examinés par le Comité d'experts de l'OMPI sur les marques notoires (ci-après dénommé "comité d'experts"), qui a tenu trois sessions, du 13 au 16 novembre 1995 (voir les documents WKM/CE/I/2 et 3), du 28 au 31 octobre 1996 (voir les document WKM/CE/II/2 et 3) et du 20 au 23 octobre 1997 (voir les documents WKM/CE/III/2 et 3). Les débats de la troisième session du comité d'experts ont été pris en compte pour établir le projet révisé de dispositions. Les différences entre le texte soumis à la troisième session du comité d'experts et le texte contenu dans le présent document ont été mises en évidence de la manière suivante : i) les mots qui ne figureraient pas dans le document WKM/CE/III/2 sont soulignés et ii) le signe _ indique que des mots ont été supprimés. Les modifications apportées aux notes ne sont pas signalées.

2. Il est rappelé qu'il appartiendra au Comité permanent lui-même de déterminer sous quelle forme le projet de dispositions pourrait être adopté, par exemple sous la forme d'une recommandation de l'Assemblée générale de l'OMPI ou de l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou sous la forme d'un protocole relatif au Traité sur le droit des marques. Le terme "projet de dispositions" est utilisé dans le présent document, étant entendu que, dès qu'une décision aura été prise, ce projet devra être modifié en conséquence.

Liste des dispositions relatives aux marques notoires

	Page
<i>Article 1 : Définitions</i>	5
<i>Article 2 : Conditions de la protection</i>	9
<i>Article 3 : Critères servant à déterminer si une marque est notoire</i>	15
<i>Article 4 : <u>Protection des marques notoires contre des marques en conflit avec elles</u>.....</i>	19
<i>Article 5 : <u>Protection des marques notoires contre des signes distinctifs d'entreprise en conflit avec elles</u>.....</i>	27
<i>Article 6 : <u>Protection des marques notoires contre des noms de domaine en conflit avec elles</u></i>	33

Notes relatives à l'article premier

1.1 *Point i).* Ce point et les dispositions dans leur ensemble devront faire l'objet d'une nouvelle rédaction dès que l'on saura si les dispositions prendront la forme d'un instrument international ayant force obligatoire ou d'une recommandation de l'Assemblée générale de l'OMPI ou de l'Assemblée de l'Union de Paris.

1.2 *Point ii).* La mention des signes distinctifs d'entreprise, qui figurait à l'article 1.ii) du troisième projet de dispositions, a été supprimée. La protection des marques notoires contre des marques qui sont en conflit avec elles est désormais traitée séparément de leur protection contre des signes distinctifs d'entreprise qui sont en conflit avec elles. En raison de la vaste portée du terme "signe distinctif d'entreprise" (voir le point iv)) et de la diversité des solutions retenues à l'échelon national en ce qui concerne l'enregistrement de ces signes, la définition de l'administration chargée de leur enregistrement n'est pas nécessaire.

1.3 Le *point iii)* a été rédigé compte tenu de l'article 2.vi) du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, adopté à Washington le 26 mai 1989.

1.4 *Point iv).* Les signes distinctifs d'entreprise sont des signes qui permettent d'identifier l'entreprise proprement dite et non les produits ou services proposés par cette dernière, fonction qui appartient uniquement à la marque. Une certaine confusion en ce qui concerne les fonctions respectives des marques et des signes distinctifs d'entreprise tient au fait que, parfois, le nom d'une société, c'est-à-dire son signe distinctif d'entreprise, est identique à l'une de ses marques (par exemple la société Coca Cola et sa marque Coca ColaTM).

1.5 Contrairement à ce qui a été indiqué au cours de la troisième session du comité d'experts, l'"habillage commercial" ne relève pas de la définition du signe distinctif d'entreprise. Cette expression (en anglais *trade dress*) appartient à la terminologie juridique des États-Unis d'Amérique. En vertu de la législation de ce pays, elle désigne l'"impression d'ensemble que donne un produit, son emballage et sa publicité"¹. Aux États-Unis d'Amérique, l'habillage commercial est protégé en vertu de la législation sur la concurrence déloyale s'il est distinctif. Cette forme de protection est considérée comme de plus vaste portée que celle des marques, qui est limitée aux signes constitutifs de la marque. Dans d'autres pays que les États-Unis d'Amérique, on parle aussi souvent de présentation (*get up*) au lieu d'habillage commercial. L'habillage commercial est protégé tantôt dans le cadre de la législation sur la concurrence déloyale, tantôt dans le cadre de la législation sur les marques, selon les concepts juridiques qui prévalent dans un pays donné et, pour ce qui concerne la protection des marques, selon la définition donnée de la marque. La protection des marques et celle de l'habillage commercial dans le cadre de la concurrence déloyale peuvent se recouper, notamment si la législation applicable sur les marques permet la protection des signes à trois dimensions ou des combinaisons de couleurs en tant que marques. Le projet de dispositions n'a pas pour objet de déterminer si la notion d'habillage commercial relève de la définition

¹ *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, § 8.01[1]; F. Mostert a défini l'habillage commercial comme l'aspect visuel général d'un produit, qui peut comprendre soit la configuration et la forme du produit proprement dit, soit l'emballage qui protège le produit. *Trademark World*, mars 1997, page 20.

Article premier

Définitions

Aux fins des présentes dispositions :

- i) on entend par “Partie” un État, ou une organisation intergouvernementale qui possède un office auprès duquel les marques peuvent être enregistrées avec effet sur le territoire de ladite organisation;
- ii) on entend par “office” l’organisme chargé par une Partie contractante de l’enregistrement des marques _;
- iii) on entend par “territoire”, dans le cas d’un État, le territoire de cet État, et dans le cas d’une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s’applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale;
- iv) on entend par “signe distinctif d’entreprise” un signe destiné à permettre d’identifier une entreprise, tel qu’ _ un nom commercial, _ un signe symbolisant une entreprise, un emblème ou un logo;

[Notes relatives à l'article premier, suite]

des marques, de celle des signes distinctifs d'entreprise ou de toute autre catégorie de droits de propriété intellectuelle. Si un habillage commercial donné est considéré comme constituant une marque, tout conflit entre celui-ci et une marque notoire sera considéré comme un conflit avec une marque, et l'article 4 du projet de dispositions serait applicable. Si l'on considère que l'habillage commercial est un signe distinctif d'entreprise, tout conflit entre celui-ci et la marque notoire serait régi par l'article 5. Toutefois, si l'on estime que la protection de l'habillage commercial mérite d'être examinée, le Bureau international pourrait étudier la question et faire une proposition à ce sujet au Comité permanent.

1.6 *Point v*). On peut décrire les noms de domaine de l'Internet comme un moyen permettant de remplacer de manière conviviale les adresses Internet. Une adresse Internet (également dénommée "adresse de protocole Internet" ou "adresse IP") est un code numérique qui permet l'identification d'un ordinateur donné, relié à l'Internet. Le nom de domaine, qui est plus facile à retenir qu'une adresse IP, est utilisé à la place de cette dernière, et est automatiquement converti en une adresse IP numérique lorsqu'il est introduit dans l'ordinateur. Un exemple de nom de domaine est celui de la page d'accueil de l'OMPI : "wipo.int" (pour de plus amples renseignements sur les noms de domaine, voir les paragraphes 3 à 15 du document de l'OMPI TDN/CM/I/2). En ce qui concerne les conflits entre les marques notoires et les noms de domaine, il est proposé d'insérer un nouvel article consacré à cette question (voir l'article 6 et les notes correspondantes).

v) on entend par “nom de domaine” une chaîne alphanumérique qui correspond à une adresse numérique sur l’Internet.

Notes relatives à l'article 2

2.1 L'*alinéa 1)* interdit aux Parties d'exiger comme condition de la protection qui doit être accordée en vertu des articles 4 à 6 l'usage ou l'enregistrement sur leur territoire d'une marque qui est revendiquée comme étant notoirement connue, car le fait que la marque est notoire suffit pour qu'elle soit protégée. La majorité des délégations et des représentants d'organisations ayant le statut d'observateur ayant approuvé cette disposition à la troisième session du comité d'experts, celle-ci a été maintenue bien qu'un certain nombre de délégations se soient déclarées opposées à la protection pour des produits ou services non similaires. Il convient de noter que cette disposition renforcerait effectivement la protection internationale des marques notoires car elle va au-delà du minimum de protection exigé pour ces marques dans la Convention de Paris et dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC). À ce propos, rappelons que la protection envisagée ne serait pas applicable à toutes les marques mais seulement à celles que les autorités compétentes considèrent comme notoires. Si le propriétaire d'une marque parvient à démontrer que sa marque est effectivement notoire, rien ne semble justifier le refus de la protection de cette marque notoire pour des produits ou services non similaires au seul motif qu'elle n'a pas été enregistrée.

2.2 Le texte de l'*alinéa 2)* a été remanié en fonction des résultats des débats de la troisième session du comité d'experts. Toutefois, cet alinéa n'est pas modifié sur le fond et peut être résumé comme suit : pour qu'une marque puisse être protégée en tant que marque notoire, il suffit qu'elle soit notoirement connue des personnes établies *sur le territoire où elle doit être protégée*. Il s'agit là d'une exigence maximum, et les Parties sont libres d'accorder une protection aux marques qui, par exemple, ne sont notoirement connues qu'en dehors du territoire où la protection est demandée. En outre, il suffit que la marque soit notoirement connue *du secteur concerné du public*. Les Parties ne sont pas autorisées à appliquer un critère plus rigoureux et à exiger, par exemple, qu'elle soit notoirement connue du public dans son ensemble. Il va sans dire cependant que les Parties sont libres d'adopter un critère moins rigoureux pour déterminer si une marque est notoire, en exigeant par exemple que la marque soit connue des milieux économiques concernés. C'est sur l'idée qu'une marque doit être considérée comme notoire et qu'elle doit donc être protégée comme telle si elle est notoirement connue dans le secteur concerné du public que repose l'amélioration de la protection internationale des marques notoires. L'expérience a montré qu'il peut être difficile de prouver qu'une marque donnée est notoirement connue du grand public. Cela tient au fait que les marques sont souvent utilisées en relation avec des produits ou des services destinés à certains secteurs du public, par exemple les consommateurs d'une certaine tranche d'âge ou de revenus ou d'un sexe donné. Une définition extensive du secteur du public qui devrait avoir connaissance de la marque n'irait pas dans le sens de l'objet de la protection internationale des marques notoires, qui consiste à interdire l'utilisation ou l'enregistrement de ces marques par une personne non autorisée ayant l'intention de se faire passer pour le véritable propriétaire de la marque ou de céder son droit au prix fort. Par ailleurs, le secteur concerné du public pourrait parfois, par exemple en ce qui concerne certains types de biens de consommation, être le public dans son ensemble.

Article 2

Conditions de la protection

1) [*Protection sans enregistrement ou usage*] Aux fins de déterminer si une marque doit être protégée en tant que marque notoire, l'enregistrement ou l'utilisation de la marque sur le territoire ou à l'égard du territoire où elle doit être protégée comme marque notoire ne peut pas être exigé.

2) [*Territoire sur lequel la marque doit être notoire et personnes par lesquelles la marque doit être notoirement connue*] Aux fins de déterminer si une marque doit être protégée en tant que marque notoire, _ il ne peut pas être exigé que la marque soit notoirement connue sur un territoire autre que celui sur lequel elle doit être protégée comme marque notoire ou qu'elle soit notoirement connue du public dans son ensemble _; il suffit que la marque soit notoirement connue _ du secteur concerné du public sur _ le territoire où elle doit être protégée comme marque notoire _.

[Notes relatives à l'article 2.2), suite]

2.3 S'agissant de la compatibilité de l'alinéa 2) avec la deuxième phrase de l'article 16.2 de l'Accord sur les ADPIC, il convient en premier lieu de noter que celle-ci est ainsi rédigée : *“Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue* [pas d'italiques dans le texte], les Membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le Membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque.” Autrement dit, la question de savoir si une marque est notoirement connue doit être appréciée non pas par rapport au public dans son ensemble, mais dans le secteur spécifique et limité qui s'intéresse aux produits ou aux services en cause.

2.4 Cet article ne semble pas avoir pour objectif l'abandon de l'exigence selon laquelle la marque doit être notoirement connue, ce qui signifierait qu'une simple “connaissance” de la marque dans le secteur concerné du public suffirait pour que la marque soit protégée. Si tel était le cas, cela reviendrait à instituer un nouveau concept, différent du concept de marque notoirement connue énoncé à l'article 6bis de la Convention de Paris, et il serait difficile d'expliquer la présence de l'expression “notoirement connue” dans la première partie de la deuxième phrase de l'article 16.2 de l'Accord sur les ADPIC si une “simple connaissance” était suffisante. Cela entraînerait également une contradiction avec le texte français, qui parle de “notoriété” de la marque dans le secteur concerné du public, car “notoriété” signifie précisément “le fait d'être notoirement connu”. Cette remarque vaut aussi pour le texte espagnol.

2.5 *Alinéa 3).* Conformément à l'alinéa 2), il suffit de tenir compte de la connaissance de la marque dans le secteur concerné du public sur le territoire en cause pour déterminer si une marque doit être protégée en tant que marque notoire. Aussi, la définition du secteur concerné du public par rapport à une marque donnée est-elle de la plus haute importance. La question de savoir si une certaine partie du public doit être prise en considération en ce qui concerne une marque déterminée doit être tranchée au cas par cas. Compte tenu de la démarche proposée pour déterminer si une marque est notoirement connue du secteur concerné du public, trois critères sont proposés.

2.6 *Point i).* Contrairement à ce qui avait été proposé à la troisième session du comité d'experts, le terme “consommateurs” a été retenu sous ce point. Il doit être pris dans son sens le plus large et non comme désignant uniquement les personnes qui consomment effectivement et physiquement le produit. À cet égard, on peut citer l'expression “protection du consommateur”, qui renvoie à l'ensemble des consommateurs.

2.7 Étant donné que la nature des produits ou des services auxquels la marque s'applique peut varier considérablement, les consommateurs potentiels peuvent être différents dans chaque cas. Les groupes de consommateurs potentiels peuvent être identifiés à l'aide de paramètres tels que le groupe visé par les produits et les services en relation avec lesquels la marque est utilisée ou le groupe des acheteurs effectifs. Ainsi, par exemple, aux fins d'établir le secteur concerné du public pour une marque utilisée pour des clubs de golf, il faudrait s'intéresser aux acheteurs potentiels, c'est-à-dire les joueurs de golf, et non pas, par exemple, à tous les acheteurs potentiels d'articles de sport.

3) [*Secteur concerné du public*] Aux fins de l' alinéa 2), le secteur concerné du public est déterminé compte tenu des éléments suivants :

i) les consommateurs potentiels des produits ou des services auxquels la marque s'applique;

[Notes relatives à l'article 2.3), suite]

2.8 *Point ii).* Selon la nature des produits et des services, les circuits de distribution peuvent varier considérablement. Certains produits sont vendus en supermarché et peuvent facilement être obtenus par les consommateurs. Il y a cependant différents moyens de commercialiser un produit, par exemple la distribution par l'intermédiaire de commerçants agréés ou par l'intermédiaire de représentants de commerce, directement à l'entreprise ou au domicile du client. Cela signifie, par exemple, qu'une enquête parmi les consommateurs qui font uniquement leurs achats dans des supermarchés n'est pas une bonne indication pour déterminer le secteur concerné du public pour une marque utilisée exclusivement sur des produits vendus par correspondance.

2.9 *Point iii).* Les milieux économiques dont les activités sont liées aux produits ou aux services auxquels une marque s'applique peuvent aussi constituer un critère important en vue de déterminer le secteur du public qui doit être pris en considération pour décider si la marque est notoirement connue. Par exemple, une marque donnée utilisée pour certains produits ou services dans un pays peut avoir connu un grand succès commercial; étant donné que l'entreprise qui en est propriétaire ne déploie ses activités commerciales que dans ce pays, la marque n'a pas acquis une renommée auprès des consommateurs étrangers; toutefois, les milieux économiques étrangers ayant des activités liées aux produits ou services en cause, c'est-à-dire les importateurs, grossistes, preneurs de licence ou franchisés potentiels, connaissent déjà l'existence de cette marque et sa réussite commerciale. Dans ce cas, les milieux économiques intéressés devraient être pris en considération en vue de déterminer le secteur concerné du public.

ii) les circuits de distribution des produits ou des services auxquels la marque s'applique _;

iii) les milieux économiques ayant des activités liées aux _ produits ou _ aux services auxquels la marque s'applique.

Notes relatives à l'article 3

3.1 La question de savoir qui devrait avoir connaissance d'une marque est totalement différente de celle de savoir quand cette connaissance suffit pour qu'une marque puisse être considérée comme notoirement connue. L'article 2.2) et 3) répond à la première question. S'agissant de la seconde, l'article 3 énonce un certain nombre de critères permettant de déterminer si une marque est notoirement connue. Ces critères sont proposés à la suite des débats qui ont eu lieu à la troisième session du comité d'experts. Ils n'ont qu'une valeur indicative et les Parties sont libres de retenir ceux qui leur conviennent ou d'en appliquer d'autres. À ce propos, il est important de noter que le fait que l'un ou l'autre de ces critères ne soit pas satisfait ne doit pas conduire en soi à conclure qu'une marque donnée n'est pas notoire, ainsi qu'il ressort des termes "Les facteurs suivants **peuvent** notamment être pertinents à cet égard".

3.2 *Point i).* La durée, l'étendue et l'aire géographique de l'utilisation de la marque sont des indications qui ont une grande importance pour déterminer si une marque est notoirement connue du secteur concerné du public. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l'article 2.1), l'utilisation effective d'une marque sur le territoire où elle doit être protégée en tant que marque notoire ne peut pas être exigée. Toutefois, l'utilisation dans des territoires voisins, dans des territoires où la même langue ou les mêmes langues sont parlées, dans des territoires qui sont couverts par les mêmes médias (télévision ou presse écrite) ou dans des territoires qui ont des relations commerciales étroites peut être significative pour établir qu'une marque donnée est connue sur un territoire donné. Par exemple, une marque qui apparaît sur une chaîne de télévision allemande diffusée par satellite et qui est notoirement connue en Allemagne est, selon toute probabilité, également notoirement connue en Autriche (pays germanophone) où cette chaîne de télévision peut également être reçue, alors qu'il est peu probable qu'une marque apparaissant dans un magazine danois soit notoirement connue au Venezuela (dans la mesure où l'on peut supposer que le magazine danois n'est pas diffusé au Venezuela).

3.3 Le projet de dispositions ne définit pas le terme "utilisation". Au niveau national ou régional, la question de savoir ce qui constitue une utilisation se pose généralement à propos de l'acquisition des droits à la marque par l'usage de celle-ci, à propos de l'annulation des enregistrements pour défaut d'usage ou à propos de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage. Il n'est pas proposé d'harmoniser la définition de l'utilisation dans le cadre du projet de dispositions, bien que cette question puisse faire l'objet d'un examen plus approfondi si cela est jugé nécessaire. Toutefois, aux fins du projet de dispositions, le terme "utilisation" doit aussi viser l'usage d'une marque sur l'Internet.

3.4 *Point ii).* Bien que l'on puisse parfaitement considérer que la "promotion" d'une marque est une forme d'utilisation, elle est néanmoins proposée comme critère distinct pour déterminer si une marque est notoire. Cette solution vise essentiellement à éviter toute contestation sur le point de savoir si la promotion d'une marque peut ou non être considérée comme une utilisation de la marque (voir la note 3.3). À l'heure où de plus en plus de produits et de services sont en concurrence sur le marché, la connaissance que le public a d'une marque donnée, notamment en ce qui concerne de nouveaux produits ou services, peut découler essentiellement de la promotion de cette marque. La publicité, par exemple sur des supports imprimés ou électroniques (y compris l'Internet), est une forme de promotion. Un

Article 3

Critères servant à déterminer si une marque est notoire

Aux fins de déterminer si une marque est notoire, _ toutes les circonstances permettant de déduire que la marque est, ou n'est pas, notoire peuvent être prises en considération. Les facteurs ci-après peuvent notamment être pertinents à cet égard :

i) la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute utilisation de la marque _;

—

ii) _ la durée, l'étendue et l'aire géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d'expositions, des produits ou des services auxquels la marque s'applique;

—

[Notes relatives à l'article 3, suite]

autre exemple de promotion serait la présentation de produits ou de services lors de foires ou d'expositions. Étant donné que les visiteurs d'une exposition peuvent venir de pays différents même si l'accès aux exposants est limité aux nationaux d'un pays particulier (c'est le cas par exemple d'une foire ou d'une exposition nationale), le terme "promotion" au sens du point ii) ne se limite pas aux foires ou expositions internationales.

3.5 *Point iii).* Le nombre d'enregistrements obtenus pour une marque dans le monde entier et la durée de ces enregistrements peuvent être des indicateurs de la notoriété de la marque. Lorsque le nombre d'enregistrements obtenus dans le monde entier est considéré comme pertinent, il ne devrait pas être exigé que ces enregistrements soient au nom de la même personne, étant donné que très souvent une marque appartient dans différents pays à différentes sociétés du même groupe.

3.6 *Point iv).* En raison du principe de la territorialité, une marque notoire doit être consacrée à l'échelon national. La preuve de la sanction efficace du droit à une marque notoire ou de la reconnaissance d'une marque donnée comme étant notoire, par exemple dans les territoires voisins, peut parfaitement servir d'indicateur pour déterminer si une marque est notoire sur un territoire donné. Le terme sanction doit être pris au sens large, comme visant aussi les procédures d'opposition dans le cadre desquelles le propriétaire d'une marque notoire s'est opposé à l'enregistrement d'une marque en conflit avec la sienne.

3.7 *Point v).* Le terme "marchande" a été remplacé par "financière" afin qu'il soit bien clair que le critère à appliquer est la valeur de la marque exprimée en une certaine somme d'argent, qui peut être calculée selon diverses méthodes.

3.8 Contrairement à ce qui est indiqué au paragraphe 63 du rapport relatif à la troisième session du comité d'experts (document WKM/CE/III/3), la "réputation" de la marque n'est pas retenue comme critère. Il ne semble pas possible, en effet, de donner du critère de la "réputation" une définition qui soit suffisamment précise pour pouvoir servir à déterminer si une marque est notoire. La réputation d'une marque dépend de sa notoriété. À preuve, l'objet même de l'action intentée en cas d'affaiblissement d'une marque notoire, qui vise précisément à mettre un terme à l'effritement de la réputation de cette marque. Cependant, si le fait qu'une marque a acquis une réputation signifie qu'elle est notoire, le critère ramène au point de départ.

iii) _ la durée et l'aire géographique de tout enregistrement de la marque _;

iv) la sanction efficace des _ droits sur la marque _ , en particulier _ la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les tribunaux ou autres instances compétentes;

v) la valeur financière associée à la marque _.

Notes relatives à l'article 4

4.1 *Généralités.* La protection des marques notoires contre les marques et contre les signes distinctifs d'entreprise qui sont en conflit avec elles fait désormais l'objet de deux articles distincts, à savoir l'article 4 dans le premier cas et l'article 5 dans le second.

4.2 L'*alinéa 1)* définit les conditions dans lesquelles une marque est réputée être en conflit avec une marque notoire. La deuxième phrase du *sous-alinéa a)* précise clairement qu'une Partie n'est tenue de protéger une marque notoire qu'à partir du moment où cette marque est considérée comme telle sur son territoire. Autrement dit, une Partie n'est pas tenue de protéger une marque de réputation internationale si cette marque n'est pas notoirement connue sur son propre territoire, ou si elle y est connue sans être notoire. La troisième phrase a été ajoutée pour préciser que les droits qui ont été acquis avant que la marque ne devienne notoire sur le territoire d'une Partie ne seraient pas considérés comme étant en conflit avec la marque notoire. Il semble toutefois que l'exigence de bonne foi puisse être ambiguë dans ce contexte. Une marque qui a été enregistrée ou utilisée de mauvaise foi avant que la marque notoire ne devienne effectivement notoire sur le territoire considéré serait-elle en conflit avec cette marque notoire? En quoi consisterait la mauvaise foi en pareil cas? La simple connaissance de l'existence d'une marque à l'étranger est-elle constitutive de mauvaise foi? Le renforcement de la protection des marques notoires (protection sans enregistrement ni utilisation, comme il ressort du projet de dispositions) repose sur le fait que ces marques sont notoires. Les Parties ne sont tenues de protéger une marque notoire qu'à partir du moment où la marque est considérée comme telle. Assurer la protection de marques qui ne sont pas notoires en cas de mauvaise foi exigerait la définition des actes constitutifs de mauvaise foi en l'occurrence. Il convient d'appeler l'attention sur l'article 4.5) et la note correspondante, qui traitent de la question de la mauvaise foi dans le cadre des délais dans lesquels des actions peuvent être intentées contre l'enregistrement ou l'utilisation d'une marque qui est en conflit avec une marque notoire.

4.3 Le *sous-alinéa b)* est applicable lorsque la marque ou un de ses éléments essentiels est identique ou semblable à une marque notoire ou constitue la traduction ou la translittération d'une marque notoire et est susceptible de créer une confusion, et lorsque les produits ou les services en cause sont identiques ou similaires. Lorsque les conditions de ce sous-alinéa sont remplies, les sanctions prévues aux alinéas 2) à 5) sont applicables.

Article 4

Protection des marques notoires contre des marques en conflit avec elles

1) [Conflit avec _ des marques] a) Une marque notoire est protégée contre toute marque _ qui est en conflit avec elle. _ Une Partie protège une marque notoire au moins à compter du moment où elle est devenue notoire sur _ son territoire. Une Partie n'est pas tenue de considérer qu'une marque est en conflit avec une marque notoire si cette marque a été utilisée ou enregistrée, ou si une demande d'enregistrement y relative a été déposée, [de bonne foi] sur son territoire, avant que la marque notoire ne soit devenue notoire sur ce territoire.

b) 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, susceptible de créer une confusion, de la marque notoire et _ est utilisé, fait l'objet d'une demande d'enregistrement ou est enregistré pour des produits ou des services qui sont identiques ou semblables aux produits ou aux services auxquels la marque notoire s'applique.

[Notes relatives à l'article 4.1), suite]

4.4. Le *sous-alinéa c)* est applicable quelle que soit la nature des produits ou des services auxquels s'applique la marque en conflit. Toutefois, les sanctions prévues aux alinéas 2) à 5) ne sont applicables que si l'une au moins des conditions énoncées aux points i) à iii) est remplie. Lorsque la protection doit être accordée contre, par exemple, l'enregistrement d'une marque en conflit qui n'a pas encore été utilisée, les conditions énoncées aux points i) à iii) doivent être appliquées comme si la marque en conflit avait été utilisée, comme il ressort de l'utilisation du conditionnel et de l'expression "risque de".

4.5 *Point i)*. Ce point est applicable dans les cas où l'utilisation d'une marque en relation avec des produits ou des services auxquels la marque notoire s'applique indiquerait un lien entre le propriétaire de la marque notoire et ces produits ou ces services, et risquerait de nuire aux intérêts de ce dernier. L'exigence de l'indication d'un lien entre le propriétaire de la marque notoire et les produits ou les services d'un tiers étant associée à celle du risque d'atteinte aux intérêts du propriétaire, comme en est convenu le comité d'experts à sa troisième session (voir le paragraphe 81 du document WKM/CE/III/3), le propriétaire de la marque notoire ne pourra faire valoir ses prétentions que s'il peut démontrer que ses intérêts risquent d'être lésés. Il peut par exemple y avoir indication d'un lien entre une marque notoire et les produits ou les services d'un tiers si l'on donne l'impression que le propriétaire de la marque notoire est associé à la production de ces produits ou à l'offre de ces services, ou encore qu'il a concédé sous licence ou commandité la fabrication de ces produits ou l'offre de ces services. Les intérêts du propriétaire de la marque notoire pourraient être lésés si les produits ou les services avec lesquels l'existence d'un lien est démontrée ont une image de bas de gamme qui a des répercussions négatives sur la réputation de la marque notoire.

4.6 *Point ii)*. En vertu de ce point, une marque notoire doit être protégée si l'utilisation d'une marque qui est en conflit avec elle est de nature à porter atteinte au caractère distinctif de la marque notoire ou à l'affaiblir de manière déloyale, en remettant en cause, par exemple, sa position unique sur le marché. Il y aurait également affaiblissement si la marque en conflit était utilisée pour des produits ou des services qui sont de qualité inférieure ou qui sont de nature immorale ou obscène. Les termes "de manière déloyale" supposent qu'une utilisation d'une marque notoire qui n'est pas contraire aux pratiques commerciales honnêtes (par exemple le fait de faire allusion à cette marque à des fins de compte rendu ou de parodie) ne constitue pas un affaiblissement de cette marque.

4.7 *Point iii)*. En vertu de cette disposition, une marque notoire doit être protégée si l'utilisation d'une marque en conflit avec elle bénéficierait indûment du caractère distinctif de la marque notoire. Ce cas diffère de ceux qui sont visés aux points i) et ii) en ce sens que aucun lien n'est indiqué de façon mensongère quant à l'origine réelle des produits ou des services (point i)) et que la valeur de la marque notoire n'a pas diminué aux yeux du public (point ii)), mais que l'usage en question équivaldrait, par exemple, à une exploitation gratuite de la réputation de la marque notoire par la personne qui utilise la marque en conflit. Ce point fait état de l'éventualité d'un avantage indu afin de laisser aux Parties une certaine marge d'appréciation dans l'application de ce critère plutôt que de créer un catalogue exhaustif de cas. Toutefois, la mention d'une marque notoire pour des raisons commercialement justifiées, telles que la vente de pièces détachées, n'est pas déloyale, et serait donc admise.

c) 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, susceptible de créer une confusion, de la marque notoire, et que _ l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

i) l'utilisation de _ cette marque indiquerait un lien entre 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, et le propriétaire de la marque notoire, et risquerait de nuire aux intérêts de ce dernier;

ii) l'utilisation de _ cette marque _ risque de porter atteinte au caractère distinctif de la marque notoire ou de l'affaiblir de manière déloyale;

iii) l'utilisation de cette marque _ bénéficierait indûment du caractère distinctif de _ la marque notoire _.

[Notes relatives à l'article 4.1)c)iii), suite]

4.8 À la suite des débats qui ont eu lieu à la troisième session du comité d'experts, le projet actuel ne fait plus obligation aux offices de refuser l'enregistrement d'une marque qui est en conflit avec une marque notoire au cas où la législation applicable ne permet pas aux tiers de faire opposition à cet enregistrement. Toutefois, l'absence de toute mention du refus d'office de l'enregistrement d'une marque notoire si la demande n'a pas été déposée par le propriétaire légitime ne signifie pas que les offices ne doivent pas prendre de décisions en ce sens s'il existe une base légale appropriée.

4.9 L'*alinéa 2)* vise à faire en sorte que, lorsqu'il existe des procédures d'opposition à l'enregistrement d'une marque, les propriétaires de marques notoires aient le droit de s'opposer à l'enregistrement d'une marque qui serait en conflit avec leurs marques notoires. Le fait que les oppositions à l'enregistrement de marques pour cause de conflit avec une marque notoire soient admises donne aux propriétaires de marques notoires la possibilité de défendre leurs marques sans délai. Le renvoi à l'*alinéa 1)b)* limite les procédures d'opposition aux cas où il y a risque de confusion. Par conséquent, l'affaiblissement supposé d'une marque ne peut donner lieu à une procédure d'opposition. Cela tient essentiellement au fait que les offices sont généralement à même de régler les conflits entre marques lorsqu'il y a risque de confusion; en revanche, ils ne sont habituellement pas compétents pour connaître des cas d'affaiblissement de la marque, qui nécessitent un arsenal plus complet de moyens. Les cas de cette nature doivent être réglés devant les tribunaux.

4.10 Le *sous-alinéa a)* de l'*alinéa 3)* prévoit que le propriétaire d'une marque notoire a le droit d'engager une procédure visant à faire invalider enregistrement d'une marque (soit devant l'office, soit devant un tribunal) si cette marque est en conflit avec sa marque notoire. Le délai à respecter pour engager l'action en invalidation doit être calculé à compter de la date à laquelle l'enregistrement de la marque en conflit avec la marque notoire a été publié. Il est proposé de prendre comme point de départ du délai la date de publication (plutôt que la date d'enregistrement) car l'on peut supposer que c'est à cette date que le propriétaire de la marque notoire a pour la première fois été officiellement avisé de l'enregistrement d'une marque en conflit avec la sienne.

4.11 *Sous-alinéa b)*. Si des procédures en invalidation de l'enregistrement d'une marque peuvent être engagées d'office par un office ou un tribunal, un conflit avec une marque notoire peut être considéré comme un motif d'invalidation pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été publié (voir la note précédente).

4.12 L'*alinéa 4)* accorde au propriétaire d'une marque notoire un moyen de recours supplémentaire, à savoir le droit de demander à un tribunal ou à toute instance compétente d'interdire l'usage d'une marque entrant en conflit avec cette marque notoire. L'expression "autre instance habilitée en vertu de la législation applicable à prendre une telle décision" vise à couvrir, en particulier, l'office, lorsque ce dernier a cette compétence, mais aussi d'autres instances qui pourraient prendre de telles décisions, par exemple une instance relevant d'un ministère ou le ministère lui-même. De même que le droit de demander l'invalidation en vertu de l'*alinéa 3)*, le droit de demander l'interdiction d'utiliser une marque en conflit avec une marque notoire est assorti d'un délai de cinq ans au moins. Cependant, en cas d'usage d'une marque en conflit avec une marque notoire, ce délai de cinq ans doit être calculé à

2) [*Procédures d'opposition*] _ Si la législation applicable permet à des tiers de faire opposition à l'enregistrement d'une marque, un conflit avec une marque notoire dans les conditions prévues à l'alinéa 1)b) constitue un motif d'opposition.

3) [*Procédures d'invalidation*] a) Le propriétaire d'une marque notoire est habilité à demander, dans un délai de cinq ans au moins à compter de la date _ à laquelle l'enregistrement a été publié par l'office, l'invalidation, par une décision de l'office ou par une décision d'un tribunal, de l'enregistrement d'une marque _ qui est en conflit avec cette marque notoire.

b) Si l'enregistrement de la marque _ peut être invalidé d'office par un office ou par un tribunal, un conflit avec une marque notoire constitue, pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date _ à laquelle l'enregistrement a été publié par l'office, un motif d'invalidation dudit enregistrement.

4) [*Interdiction d'usage*] Le propriétaire d'une marque notoire est habilité à demander l'interdiction, par une décision d'un tribunal ou de toute autre instance habilitée en vertu de la législation applicable à prendre une telle décision, de l'usage d'une marque _ qui est en conflit avec cette marque notoire. Une telle requête est recevable pendant une période de cinq ans au moins à compter du _ moment où le propriétaire de la marque notoire a eu connaissance de l'usage de la marque _ en conflit avec la marque notoire.

[Notes relatives à l'article 4.4), suite]

compter du moment où le propriétaire de la marque notoire a eu connaissance de cet usage. Il s'ensuit que les Parties ne sont pas tenues d'interdire l'usage d'une marque qui est en conflit avec une marque notoire lorsque le propriétaire de la marque notoire a sciemment toléré cet usage pendant une période de cinq ans au moins (voir toutefois l'article 4.5).

4.13 L'*alinéa 5)* prévoit qu'un délai qui, en vertu des alinéas 3) et 4), peut être applicable en relation avec l'invalidation d'un enregistrement ou avec l'interdiction d'usage, ne peut pas être appliqué si une marque a été soit enregistrée (de bonne ou de mauvaise foi) mais jamais utilisée, soit enregistrée ou utilisée de mauvaise foi. En ce qui concerne la première situation, ce problème sera, dans la plupart des cas, réglé conformément aux dispositions de la législation nationale ou régionale prévoyant que l'enregistrement d'une marque qui n'a pas été utilisée pendant une certaine période est susceptible d'être radié (l'article 19.1 de l'Accord sur les ADPIC prévoit qu'il faut tolérer une période de non-usage d'au moins trois ans avant de pouvoir radier un enregistrement). Toutefois, en l'absence d'exigence en matière d'usage, on peut imaginer une situation dans laquelle une marque en conflit avec une marque notoire a été enregistrée de bonne foi mais n'a jamais été utilisée et n'a donc pas attiré l'attention du propriétaire de la marque notoire. L'*alinéa 5)* vise à éviter au propriétaire de la marque notoire d'être mis dans l'impossibilité de défendre ses droits en raison d'un délai applicable en vertu de l'*alinéa 3)* ou 4).

4.14 Afin de régler les affaires d'appropriation frauduleuse de marques notoires, l'*alinéa 5)* prévoit également que tout délai applicable en vertu de l'*alinéa 3)* ou 4) ne s'applique pas en cas de mauvaise foi. Selon la deuxième phrase de l'*alinéa 5)*, la personne qui a obtenu l'enregistrement d'une marque entrant en conflit avec une marque notoire ou qui a commencé d'utiliser une telle marque est présumée ne pas avoir agi de mauvaise foi, sauf preuve du contraire. Autrement dit, la charge de la preuve en ce qui concerne l'état d'esprit du contrevenant présumé incombe au propriétaire de la marque notoire. Cette solution est diamétralement opposée à celle qui avait été proposée au comité d'experts à sa troisième session et fait suite à une proposition faite au cours de cette session. Elle s'explique essentiellement par le fait que si un défendeur est présumé avoir été de mauvaise foi sauf s'il démontre qu'il "ne savait pas ou n'avait aucune raison de croire que la marque notoire était déjà enregistrée ou utilisée par un tiers", il lui sera très difficile (voire impossible) de produire des preuves pour réfuter cette présomption. En revanche, le propriétaire d'une marque présumée notoire pourrait être en mesure de démontrer que le défendeur avait connaissance de sa marque, par exemple lorsque ce dernier a déjà pris contact avec lui pour devenir son distributeur local ou son franchisé, ou lorsque les éléments figuratifs d'une marque notoire ont manifestement été copiés. Toutefois, le fait que le défendeur a agi de mauvaise foi ne signifie pas nécessairement que la marque en question est en conflit avec la marque notoire, ou que cette dernière est réellement notoire dans le territoire en cause. La mauvaise foi a pour seul effet de rendre inapplicable tout délai qui pourrait s'appliquer en vertu des alinéas 3) et 4).

5) *[Absence de délai en cas d'enregistrement sans usage ou en cas de mauvaise foi]*

Nonobstant les alinéas 3) et 4), une Partie ne peut prescrire aucun délai pour la présentation d'une requête en invalidation de l'enregistrement ou en interdiction de l'utilisation d'une marque _ qui est en conflit avec une marque notoire si la marque _ en conflit a été enregistrée mais pas utilisée ou si elle a été enregistrée ou utilisée de mauvaise foi. _ Une personne qui a fait enregistrer, ou qui a utilisé, une marque _ qui est en conflit avec une marque notoire n'est pas considérée comme étant de mauvaise foi, sauf _ s'il est démontré que, au moment de l'enregistrement ou de l'utilisation de la marque en conflit, elle avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de la marque notoire _.

Notes relatives à l'article 5

5.1 *Généralités.* L'article 5 énonce les sanctions que les Parties doivent prévoir pour le cas où une marque notoire est en conflit avec un signe distinctif d'entreprise. Les dispositions de cet article sont, pour l'essentiel, les mêmes que celles de l'article 4, mais tiennent compte de la nature particulière des signes distinctifs d'entreprise. Les principales différences entre les marques et les signes distinctifs d'entreprise tiennent à ce que i) les marques différencient des produits ou des services alors que les signes distinctifs d'entreprise différencient des entreprises et ii) l'enregistrement des marques est effectué par les autorités nationales ou régionales (office des marques dans la plupart des cas), alors que les signes distinctifs d'entreprise peuvent être enregistrés par des administrations qui varient selon les pays, ou ne pas être enregistrés du tout.

5.2 En ce qui concerne les parties de l'article 5 qui sont identiques à l'article 4, il convient de se reporter aux notes relatives à l'article 4.

Article 5

Protection des marques notoires contre des signes distinctifs d'entreprise
en conflit avec elles

1) [Conflit avec des signes distinctifs d'entreprise] a) Une marque notoire est protégée contre tout signe distinctif d'entreprise qui est en conflit avec elle. Une Partie protège une marque notoire au moins à compter du moment où elle est devenue notoire sur son territoire. Une Partie n'est pas tenue de considérer qu'un signe distinctif d'entreprise est en conflit avec une marque notoire si ce signe a été utilisé ou enregistré, ou si une demande d'enregistrement y relative a été déposée, [de bonne foi] sur son territoire, avant que la marque notoire ne soit devenue notoire sur ce territoire.

b) Un signe distinctif d'entreprise est considéré comme étant en conflit avec une marque notoire lorsque ce signe ou un de ses éléments essentiels constitue une reproduction, une imitation, une traduction ou une translittération, susceptible de créer une confusion, de la marque notoire et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

i) l'utilisation du signe distinctif d'entreprise indiquerait un lien entre l'entreprise pour laquelle il est utilisé et le propriétaire de la marque notoire, et risquerait de nuire aux intérêts de ce dernier;

ii) l'utilisation du signe distinctif d'entreprise risque de porter atteinte au caractère distinctif de la marque notoire ou de l'affaiblir de manière déloyale;

[Notes relatives à l'article 5, suite]

5.3 *Alinéa 2*). Si un signe distinctif d'entreprise est enregistré comme marque (voir la note 1.4), l'article 4 est applicable. Les signes distinctifs d'entreprise pris en considération à l'alinéa 2) sont ceux qui peuvent faire l'objet d'un enregistrement, tels que les noms commerciaux. Il faut entendre par "enregistrement" l'inscription au registre du commerce ou dans un autre registre de même nature, qui n'est généralement pas tenu par un office des marques, ou l'enregistrement d'un nom de domaine. Le terme "annulation" est utilisé pour marquer la différence entre l'invalidation résultant d'une procédure d'invalidation visant habituellement l'enregistrement d'une marque et l'annulation ordonnée par l'autorité judiciaire ou une autre autorité compétente.

5.4 *Alinéas 3) et 4)*. Voir la note 5.2.

iii) l'utilisation du signe distinctif d'entreprise bénéficierait indûment du caractère distinctif de la marque notoire.

2) [Annulation] a) Lorsqu'un signe distinctif d'entreprise en conflit avec une marque notoire fait l'objet d'un enregistrement, le propriétaire de la marque notoire est habilité à demander, dans un délai de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle l'enregistrement de ce signe distinctif d'entreprise a été publié, l'annulation de cet enregistrement par une décision d'un tribunal ou de toute autre instance habilitée en vertu de la législation applicable à prendre une telle décision.

b) Si l'enregistrement d'un signe distinctif d'entreprise peut être annulé d'office, un conflit avec une marque notoire constitue, pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle l'enregistrement du signe distinctif d'entreprise en conflit a été publié, un motif d'annulation dudit enregistrement.

3) [Interdiction d'usage] Le propriétaire d'une marque notoire est habilité à demander l'interdiction, par une décision d'un tribunal ou de toute autre instance habilitée en vertu de la législation applicable à prendre une telle décision, de l'usage d'un signe distinctif d'entreprise qui est en conflit avec cette marque notoire. Une telle requête est recevable pendant une période de cinq ans au moins à compter du moment où le propriétaire de la marque notoire a eu connaissance de l'usage du signe distinctif d'entreprise en conflit avec cette marque.

4) [Absence de délai en cas d'enregistrement sans usage ou en cas de mauvaise foi]

Nonobstant les alinéas 2) et 3), une Partie ne peut prescrire aucun délai pour la présentation d'une requête en annulation de l'enregistrement ou en interdiction de l'utilisation d'un signe distinctif d'entreprise qui est en conflit avec une marque notoire si ce signe distinctif a été enregistré mais pas utilisé ou s'il a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. Une personne qui a fait enregistrer, ou qui a utilisé, un signe distinctif d'entreprise qui est en conflit avec une marque notoire n'est pas considérée comme étant de mauvaise foi, sauf s'il est démontré que, au moment de l'enregistrement ou de l'utilisation de ce signe distinctif, elle avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de la marque notoire.

Notes relatives à l'article 6

6.1 *Généralités.* L'attribution de noms de domaine de l'Internet a été à l'origine de conflits entre les marques et les noms de domaine. Plus particulièrement, le phénomène du "stockage" de noms de domaine, ou "cybersquattage", c'est-à-dire l'enregistrement illicite de marques comme noms de domaine à seule fin de les vendre aux propriétaires des marques notoires ainsi utilisées, a inquiété les propriétaires de marques. Certaines entités chargées de l'enregistrement des noms de domaine ont adopté des mécanismes de règlement des litiges pour préserver les intérêts légitimes des propriétaires de marques. En outre, le Mémorandum d'accord sur l'espace réservé aux noms de domaine génériques de premier niveau dans le système des noms de domaine de l'Internet ("Mémorandum d'accord sur les TLD génériques") définit une ligne d'action en ce qui concerne les noms de domaine et les droits de propriété intellectuelle (section 2.f) de ce mémorandum), et le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a été invité à administrer certaines procédures de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine de l'Internet enregistrés sous les noms de domaine génériques de premiers niveau prévus dans ce même mémorandum d'accord. En 1997, l'OMPI a organisé deux réunions consultatives sur les marques et les noms de domaine de l'Internet (voir les documents des séries TDN/CM/I et TDN/CM/II). Plus généralement, les questions relatives aux marques et à l'Internet sont traitées par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques.

6.2 L'article 6 laisse place à toutes les initiatives décrites au paragraphe précédent. Il semble toutefois que des dispositions sur la protection et la défense des marques notoires dans lesquelles les cas les plus flagrants d'atteinte aux marques notoires sur l'Internet ne seraient pas pris en considération resteraient très éloignées des réalités économiques à l'heure actuelle. On notera que, comme les autres dispositions du projet, l'article 6 proposé s'adresse au législateur national ou régional. Cela laisse donc le champ libre aux initiatives privées en matière de prévention ou de règlement des litiges, y compris celles qui ont trait aux procédures qu'administre le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI. En outre, il est à noter que l'article 6 prévoit seulement la protection des marques notoires contre les noms de domaine en conflit avec elles. Si tout propriétaire de marque a un intérêt légitime à protéger sa marque contre l'enregistrement non autorisé de celle-ci comme nom de domaine, la plupart des marques qui jouissent d'une notoriété exceptionnelle ont été et continuent d'être la cible d'enregistrements illicites comme noms de domaine.

6.3 *L'alinéa 1)a)* prévoit l'obligation de protéger les marques notoires contre les noms de domaine en conflit avec elles. La question de la compétence a délibérément été laissée de côté et relève par conséquent des principes généraux applicables en la matière sur le territoire où la protection est demandée. C'est ainsi que le demandeur dans une action tendant à faire protéger une marque notoire contre un enregistrement comme nom de domaine doit faire valoir que i) le tribunal est compétent à l'égard du défendeur sur le territoire où l'action est intentée et ii) que la marque en question est notoire sur ce territoire.

6.4 *L'alinéa 1)b)* énonce les conditions dans lesquelles un nom de domaine est réputé être en conflit avec une marque notoire. Le *point ii)* vise le cas probablement le plus fréquent d'appropriation illicite de marques notoires résultant de leur enregistrement comme nom de domaine, à savoir la pratique dite du "cybersquattage".

Article 6

Protection des marques notoires contre des noms de domaine en conflit avec elles

1) [Conflit avec des noms de domaine] a) Une marque notoire est protégée contre tout nom de domaine qui est en conflit avec elle. Une Partie protège une marque notoire au moins à compter du moment où elle est devenue notoire sur son territoire. Une Partie n'est pas tenue de considérer qu'un nom de domaine est en conflit avec une marque notoire si ce nom a été enregistré [de bonne foi] avant que la marque notoire ne soit devenue notoire sur son territoire.

b) Un nom de domaine est considéré comme étant en conflit avec une marque notoire lorsque ce nom ou un de ses éléments essentiels constitue une reproduction, une imitation, une traduction ou une translittération, susceptible de créer une confusion, de la marque notoire et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

i) l'utilisation du nom de domaine indiquerait un lien entre le détenteur de ce nom et le propriétaire de la marque notoire, et risquerait de nuire aux intérêts de ce dernier;

ii) l'utilisation du nom de domaine risque de porter atteinte au caractère distinctif de la marque notoire ou de l'affaiblir de manière déloyale, en particulier lorsque ce nom a été enregistré principalement afin d'être vendu au propriétaire de la marque notoire;

[Notes relatives à l'article 6, suite]

6.5 *Alinéa 2*). Les sanctions prévues à l'alinéa 2) sont celles qui sont le plus adaptées à la situation considérée, à savoir le transfert ou l'annulation du nom de domaine portant atteinte à la marque. Conformément aux dispositions pertinentes des articles 4 et 5, le délai dans lequel l'annulation ou le transfert peut être demandé ne peut être inférieur à cinq ans à compter de la date d'enregistrement du nom de domaine.

6.6 L'*alinéa 3*) prévoit une exception en ce qui concerne l'application du délai de cinq ans visé à l'alinéa 2), pour le cas où un nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi.

iii) l'utilisation du nom de domaine bénéficierait indûment du caractère distinctif de la marque notoire.

2) [Annulation; transfert] Le propriétaire d'une marque notoire est habilité à demander, dans un délai de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle le nom de domaine en conflit avec cette marque a été enregistré, l'annulation ou le transfert de ce nom, par une décision d'un tribunal ou de toute autre instance habilitée en vertu de la législation applicable à prendre une telle décision.

3) [Absence de délai en cas de mauvaise foi] Nonobstant l'alinéa 2), une Partie ne peut prescrire aucun délai pour la présentation d'une requête en annulation ou en transfert d'un nom de domaine qui est en conflit avec une marque notoire si ce nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi. Une personne qui a fait enregistrer un nom de domaine qui est en conflit avec une marque notoire est considérée comme étant de mauvaise foi si elle a fait enregistrer ce nom de domaine principalement dans l'intention de le vendre au propriétaire de la marque notoire.