

NOTES CONCERNANT

LE PROJET DE DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES (document SCT/2/3 Prov.)

établies par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Le présent document contient un projet de dispositions sur la protection des marques notoires, accompagné de notes explicatives. De précédents projets 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), et par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) lors de sa première session, tenue du 13 au 17 juillet 1998 (voir les documents SCT/1/3 et 6). Les différences entre le texte soumis à la première session du SCT (document SCT/1/3 et annexe I du document SCT/1/6) et le texte contenu dans le présent document ont été mises en évidence de la manière suivante : i) les mots qui ne figuraient pas dans le document SCT/1/3 sont soulignés et ii) les mots qui ont été supprimés sont biffés. Le texte placé entre crochets vise simplement à faciliter le repérage et ne figurera pas dans la version définitive des dispositions. Les modifications apportées aux notes ne sont pas signalées.

2. À la suite de la décision prise par le SCT lors de sa première session, le projet de dispositions a été repris sous la forme d'une résolution à l'intention de l'Assemblée générale de l'OMPI. La formulation du projet de dispositions a été modifiée en conséquence. Toutefois, cette décision n'exclut pas la possibilité d'intégrer les dispositions en question dans un futur traité.

Résolution

R.1 La résolution, destinée à être adoptée par l'Assemblée générale de l'OMPI, est adressée aux États membres de l'Organisation. Afin que cette résolution ait la plus grande extension possible, il est proposé d'y mentionner aussi les organisations intergouvernementales compétentes dans le domaine des marques. [Le premier paragraphe de la résolution est repris du projet précédent (voir la note 2.1 ci-après).]

Notes relatives à l'article premier

1.1 *Points i) et ii).* Ces points n'appellent aucun commentaire.

1.2 *Point iii).* [Le projet de dispositions mentionne à plusieurs reprises l’“autorité compétente” d’un État membre (par exemple, à l’article 2.1).] La nature de cette “autorité compétente” dépendra du système juridique de l’État membre considéré. La définition a été formulée de façon large afin de pouvoir s’adapter à tous les systèmes existant dans les États membres.

1.3 Le *point iv)* s’inspire 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 v).* 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, ce qui est purement la fonction de la marque. Ces signes distinctifs peuvent être par exemple un nom commercial, ou un symbole, emblème ou logo de l’entreprise. 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.

1.5 *Point vi).* On peut décrire le nom de domaine de l’Internet comme un substitut convivial de l’adresse numérique Internet. Une adresse numérique 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 numérique, est utilisé à la place de cette dernière; la conversion se fait automatiquement lorsque le nom du domaine est introduit dans l’ordinateur. [Exemple de nom de domaine, celui de la page d’accueil de l’OMPI : “wipo.int”.]

Notes relatives à l'article 2

[2.1 La substance du paragraphe d'introduction de l'article 2 a été intégrée dans la résolution.]

2.2. *Alinéa 1)a).* [Les travaux menés jusqu'à présent concernant le projet de dispositions ont montré que toute tentative d'établir une liste exhaustive des critères permettant de déterminer si une marque donnée est ou non notoire sur un territoire donné est vouée à l'échec. Il a donc été décidé de définir différents critères qui peuvent être utilisés pour préciser ce point.] Le propriétaire d'une marque qui souhaite prouver que la marque est notoire a la faculté d'utiliser tout moyen de preuve à l'appui de sa prétention. C'est pourquoi l'alinéa 1)a) prévoit que l'autorité compétente prend en considération toute circonstance présentée comme démontrant la notoriété d'une marque.

2.3 *Alinéa 1)b).* L'alinéa 1)b) énumère, à titre indicatif, différents critères qui, s'ils lui sont communiqués, doivent être pris en considération par une autorité compétente. L'autorité compétente n'est pas habilitée à exiger que soit communiqué un critère particulier; le choix de l'élément de preuve fourni est laissé à la partie demandant la protection. Le fait qu'un critère particulier n'est pas satisfait ne peut à lui seul conduire à la conclusion qu'une marque donnée n'est pas notoire.

2.4 *Point 1.* Le degré de connaissance ou de reconnaissance d'une marque peut être déterminé au moyen d'enquêtes auprès des consommateurs et de sondages d'opinion. Le point à l'examen vise ce genre de procédé, sans fixer de normes quant aux méthodes à utiliser ou aux résultats quantitatifs à obtenir.

2.5 *Point 2).* 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 relever tout particulièrement l'article 2.3)a)i), aux termes duquel 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 de la marque 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 avec le territoire de l'État concerné peut être significative pour établir que cette marque est connue sur un territoire donné.

2.6 Le terme "utilisation" n'est pas défini. 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. Toutefois, aux fins du projet de dispositions, le terme "utilisation" doit aussi viser l'usage d'une marque sur l'Internet.

2.7 *Point 3).* Bien que l'on puisse parfaitement considérer que la "promotion" d'une marque est une forme d'utilisation, cette activité est néanmoins considérée comme un critère distinct pour déterminer si une marque est notoire. Cette solution vise essentiellement à éviter toute polémique sur le point de savoir si la promotion d'une marque peut ou non être considérée comme une utilisation de la marque. 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 autre exemple de promotion serait la présentation de produits ou de services lors de foires ou salons. Étant donné que les visiteurs d'un salon peuvent venir de pays différents (même lorsque seuls y sont admis comme exposants les nationaux d'un pays particulier, par exemple dans une foire ou un salon national), la notion de "promotion" au sens du point ii) ne se limite pas aux foires ou salons internationaux.

2.8 *Point 4).* 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. Les enregistrements ne sont importants que dans la mesure où ils témoignent de l'utilisation ou de la reconnaissance de la marque, par exemple, si la marque est effectivement utilisée sur le territoire pour laquelle elle a été enregistrée, ou si elle a été enregistrée de bonne foi en vue de son utilisation.

2.9 *Point 5).* En raison du principe de 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.

2.10 *Point 6).* Il existe un très grand nombre de méthodes d'évaluation d'une marque. L'inclusion de ce critère ne suppose pas l'utilisation d'une méthode particulière. Elle vise simplement à prendre en compte le fait que la valeur d'une marque peut être un indice de sa notoriété.

2.11 *L'alinéa 1)c)* précise bien que les critères énumérés au sous-alinéa b) ne constituent pas une liste exhaustive, et que le fait de satisfaire ou non à l'un quelconque de ces critères n'est pas en soi décisif quant à la notoriété d'une marque donnée.

2.12 *Alinéa 2)a).* [Du fait de la refonte de l'article 2, la substance de la première phrase de l'alinéa 2)a) a été transférée à l'alinéa 2)b).] Ce sous-alinéa prend en compte le fait que, pour l'examen de la connaissance d'une marque donnée par le public, il peut exister plusieurs secteurs concernés. Trois secteurs concernés possibles figurent à titre indicatif aux points i) à iii).

2.13 *Point i).* Le terme "consommateurs" 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 du public. Étant donné que la nature des produits ou des services auxquels la marque s'applique peut varier considérablement, les consommateurs effectifs ou potentiels peuvent être différents dans chaque cas. Les groupes de consommateurs effectifs ou 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.

2.14 *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. D'autres sont distribués par l'intermédiaire de commerçants agréés ou de représentants de commerce, directement à l'entreprise ou au domicile du client. Cela signifie, par exemple, qu'une enquête auprès de consommateurs effectuant uniquement leurs achats en supermarché n'est pas forcément valable pour déterminer le secteur concerné du public pour une marque utilisée exclusivement sur des produits vendus par correspondance.

2.15 *Point iii).* Les milieux économiques dont les activités sont liées aux produits ou aux services auxquels une marque s'applique sont en général les importateurs, les grossistes, les preneurs de licence ou les franchisés désireux de proposer les biens ou services auxquels la marque est applicable.

2.16 *Alinéa 2)b).* Pour qu'une marque puisse être protégée en tant que marque notoire, il suffit qu'elle soit notoirement connue *d'au moins un secteur concerné du public*. Il n'est pas permis d'appliquer un critère plus rigoureux en exigeant, par exemple, qu'elle soit notoirement connue du public dans son ensemble. En effet, 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 de tel ou tel sexe. 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 dont l'intention serait de faire passer les biens ou services qu'elle propose pour ceux du véritable propriétaire de la marque ou de vendre le droit à celui-ci.

2.17 *Alinéa 2)c).* L'alinéa 2)b) établit l'obligation pour les États membres de protéger les marques qui sont notoirement connues *d'au moins un secteur concerné du public*. L'alinéa 2)c) prévoit, à titre facultatif, la possibilité pour les États membres de protéger aussi les marques qui sont simplement connues *d'au moins un secteur concerné du public*. [L'insertion de cette disposition résulte d'une intervention de la délégation des États-Unis d'Amérique lors de la première session du SCT].

2.18 *L'alinéa 2)d)* rend explicite le fait que l'alinéa 2)b) et, le cas échéant, l'alinéa 2)c), fixent des normes de protection minimales, et que les États membres ont toute liberté d'accorder la protection aux marques qui sont, par exemple, notoirement connues ou connues uniquement en dehors du territoire sur lequel la protection est demandée.

2.19 *L'alinéa 3)a)* définit certaines conditions qui ne peuvent être requises pour qu'une marque soit considérée comme notoire.

2.20 *Alinéa 3)b).* S'il est possible de protéger une marque dans un État membre au motif que cette marque est notoirement connue en dehors de son territoire, cet alinéa permet à un État membre, en dérogation à l'alinéa 3)a)ii), de demander des preuves de cette notoriété.

3.1 *Alinéa 1*). En vertu de cet alinéa, une marque notoire bénéficie de la protection d'un État membre au moins à compter du moment où la marque est devenue notoire sur le territoire de celui-ci. Cela signifie qu'un État membre n'est pas obligé de protéger une marque qui est notoire sur le plan international si cette marque n'est pas notoire sur son territoire, ou si cette marque est connue sans que ce soit notoirement. Toutefois, comme l'indique l'expression "au moins", la protection peut être accordée avant que la marque ait acquis ce caractère de notoriété.

3.2 *Alinéa 2*). Dans les affaires touchant la protection d'une marque notoire entre souvent en jeu un élément de mauvaise foi, c'est pourquoi l'alinéa 2) dispose de façon générale qu'il convient d'en tenir compte pour évaluer les intérêts en conflit dans les affaires de cette nature.

Notes relatives à l'article 4

4.1 L'*alinéa 1)a*) définit les conditions dans lesquelles une marque est réputée être en conflit avec une marque notoire pour des biens ou des services identiques ou semblables. Lorsque les conditions de ce sous-alinéa sont remplies, les sanctions prévues aux alinéas 2) à 5) sont applicables.

4.2. Le *sous-alinéa b*) 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 3) 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".

4.3 *Point i*). 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.

4.4 *Point ii*). Ce point vise le cas où l'utilisation d'une marque qui est en conflit avec une marque notoire est de nature à détériorer ou affaiblir sa position privilégiée sur le marché. Il y aurait affaiblissement, par exemple, si la marque en conflit était utilisée pour des produits ou des services de qualité inférieure ou de nature immorale ou obscène. Il découle de la précision "de manière déloyale" que l'utilisation d'une marque notoire par un tiers, lorsqu'elle n'est pas contraire aux pratiques commerciales honnêtes (par exemple le fait de citer une marque à des fins de compte rendu ou de parodie), ne constitue pas un affaiblissement de cette marque.

4.5 *Point iii*). Le cas visé ici diffère de ceux qui sont visés aux points i) et ii) en ce sens qu'aucun lien n'est indiqué de façon mensongère quant à l'origine réelle des produits ou des services (cas du point i)) et que la valeur de la marque notoire n'a pas diminué aux yeux du public (cas du point ii)), mais que l'usage en question équivaudrait, par exemple, à une exploitation gratuite de la réputation de la marque notoire par la personne qui utilise la marque en conflit. Ce point évoque un avantage indu afin de laisser aux États membres une certaine marge d'appréciation dans l'application de ce critère. Ainsi, la mention d'une marque notoire pour des raisons commercialement justifiées, telles que la vente de pièces détachées, n'est pas déloyale, et devra donc être admise.

4.6 L'*Alinéa 1)c*) précise que les droits qui ont été acquis avant que la marque ne devienne notoire sur le territoire d'un État membre ne serait pas considérée comme étant en conflit avec la marque notoire. Toutefois, il existe une dérogation importante à cette règle : lorsque c'est de mauvaise foi que la marque a été utilisée ou enregistrée, ou que la demande d'enregistrement a été déposée.

4.7 *Alinéa 2*). Cet alinéa 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. Cette faculté de s'opposer à l'enregistrement pour cause de conflit avec une marque notoire donne aux propriétaires de marques notoires la possibilité de défendre leurs marques sans délai. Le renvoi à l'alinéa 1)a) 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.

4.8 *Alinéa 3)a*). En vertu de ce sous-alinéa, c'est la date de publication (et non la date d'enregistrement) qui marque le début du délai prévu pour les procédures d'invalidation, car c'est au plus tôt à cette date que le propriétaire de la marque notoire est censé avoir été officiellement avisé de l'enregistrement d'une marque en conflit avec la sienne.

4.9 *Alinéa 3)b*). Dans le cas où des procédures en invalidation de l'enregistrement d'une marque peuvent être engagées d'office par un office ou un tribunal, il est jugé approprié que le conflit avec une marque notoire soit un motif d'invalidation (voir aussi la note précédente).

4.10 L'*alinéa 4*) accorde au propriétaire d'une marque notoire un moyen de recours supplémentaire, à savoir le droit de demander à une autorité compétente d'interdire l'usage d'une marque entrant en conflit avec cette marque notoire. 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 minimum de cinq ans doit être calculé à compter du moment où le propriétaire de la marque notoire a eu connaissance de cet usage. Par conséquent, il n'est pas obligatoire 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 au moins cinq ans.

4.11 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. 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 des délais applicables en vertu de l'*alinéa 3*) ou 4).

4.12 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. La deuxième phrase de l'*alinéa 5*) fixe, aux fins de l'application de cet alinéa, le critère permettant de déterminer si une marque a été enregistrée ou utilisée de mauvaise foi. La disposition ne précise pas à qui revient la charge de la preuve; ce dernier point sera régi par la législation applicable. 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 considéré. La mauvaise foi a pour seul effet, dans cet alinéa, de rendre inapplicable tout délai qui pourrait s'appliquer en vertu des alinéas 3) et 4).

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 reprennent l'article 4, il convient de se reporter aux notes relatives à l'article 4.

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

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

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 "cybersquatting", c'est-à-dire l'enregistrement de marques notoires comme noms de domaine par des individus n'y ayant aucun titre à seule fin de les vendre à leurs légitimes propriétaires, a inquiété les propriétaires de marques. [L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a lancé un processus de consultation internationale sur les noms de domaine de l'Internet, visant à l'élaboration de recommandations relatives aux questions de propriété intellectuelle liées aux noms de domaine de l'Internet, y compris le règlement des litiges. Les recommandations issues de ce processus OMPI seront communiquées au nouvel organisme constitué pour gérer le système des noms de domaine de l'Internet, l'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*); pour plus de précisions, consulter "<http://wipo2.wipo.int/process/eng/processhome.html>". Les questions d'ordre général relatives à l'utilisation des marques sur l'Internet sont traitées par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques.]

6.2 *Alinéa 1)a).* La question de la compétence a délibérément été laissée de côté et relève par conséquent de l'État membre sur le territoire duquel la protection est demandée. C'est ainsi que le demandeur dans une action en protection d'une marque notoire contre un enregistrement comme nom de domaine doit démontrer à la fois que l'autorité saisie est compétente à l'égard du défendeur sur le territoire où l'action est intentée et que la marque en question est notoire sur ce territoire.

6.3 Les *points i) à iii)* énoncent les conditions dans lesquelles un nom de domaine est réputé être en conflit avec une marque notoire. Le *point ii)* vise le cas d'appropriation illicite de marques notoires résultant de leur enregistrement comme nom de domaine, à savoir la pratique dite du "cybersquatting".

6.4 *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 imparti pour demander l'annulation ou le transfert ne peut être inférieur à cinq ans à compter de la date d'enregistrement du nom de domaine.

6.5 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.