

Protection des marques notoirement connues



Cynthia Henderson

Office des relations internationales



Marques notoirement connues

Article 6bis de la Convention de Paris

Les Membres doivent protéger les marques notoirement connues, enregistrées ou non, de la contrefaçon.

Cette obligation est incorporée dans l'article 16 de l'accord sur les ADPIC.



Obligations des traités concernant les marques notoirement connues

Article 6bis de la Convention de Paris

Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

- refuser l'enregistrement
- invalider l'enregistrement
- interdire l'usage
- en cas de risque de confusion
- utilisée sur des produits identiques ou similaires
- aucune obligation que la marque établie soit enregistrée ; s'applique donc aux marques établies non enregistrées



Obligations des traités concernant les marques notoirement connues

16.2

- **Notoriété dans la partie du public concernée (pas nationale)**

16.3

- **Pour les produits non similaires, la marque notoirement connue établie est protégée si elle est enregistrée.**
- **L'utilisation de la nouvelle marque indique un lien avec la marque enregistrée établie.**

Articles 16(2) et (3) de l'accord sur les ADPIC

L'article 6*bis* de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, *mutatis mutandis*, aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, 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.

L'article 6*bis* de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, *mutatis mutandis*, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que 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 cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.



Obligations de l'accord sur les ADPIC et de la Convention de Paris concernant les marques de commerce :

Risque de confusion

- 1) marque identique + produits/services identiques = présomption de confusion. (*Article 16.1 de l'accord sur les ADPIC*)
 - 2) marque identique/similaire + produits/services identiques/similaires + enregistrée = interdit si risque de confusion (même en traduction). (*Article 6bis de la Convention de Paris et articles 16.1 et 16.2 de l'accord sur les ADPIC*)
 - 3) marque identique/similaire + produits/services identiques/similaires + non enregistrée = interdit si risque de confusion (même en traduction). (*Article 6bis de la Convention de Paris et article 16.2 de l'accord sur les ADPIC*)
 - 4) marque identique/similaire + produits/services non similaires + enregistrée = interdit si risque de confusion (même en traduction si l'usage indique un lien et que cet usage risque de nuire au titulaire). (*Article 6bis de la Convention de Paris et article 16.3 de l'accord sur les ADPIC*)
- *Le risque de confusion s'applique aux traductions de la marque.*
 - *Les obligations des paragraphes 3 et 4 sont limitées aux marques notoirement connues.*



Application aux marques notoirement connues

La solution simple est le risque de confusion

- S'il existe un risque de confusion, l'usage d'une marque, enregistrée ou non, en traduction, pour des produits/services identiques ou similaires, avec ou sans lien, peut être régi. Norme souple.
- Les obligations concernant les marques notoirement connues sont englobées dans cette norme sans définir ce qu'est une marque notoirement connue.
- L'étendue de la protection dépend des facteurs utilisés par les examinateurs et les juges.



Application aux États-Unis

- 15 U.S.C. §1052(a);
- 15 U.S.C. §1052(d);
- 15 U.S.C. §1125(a);
- 15 U.S.C. §1125(c) – dilution.



Examen des marques notoirement connues : Fausse association et risque de confusion 15 USC 1052

15 USC 1052(a) L'enregistrement . . . ne sera refusé à aucune marque de commerce . . . à moins qu'il . . . ne s'agisse d'un . . . sujet trompeur... ou d'un sujet pouvant . . . faussement suggérer un lien avec des personnes, vivantes ou décédées, des institutions, des croyances ou des symboles nationaux, leur portant outrage ou ternissant leur image. (IG et marques notoirement connues non enregistrées)

15 USC 1052(d) . . . est ou comprend une marque qui a une ressemblance telle avec une marque enregistrée auprès du Patent and Trademark Office ou une marque de commerce ou de service préalablement utilisée aux États-Unis par un tiers et non abandonnée, qu'il existe un risque, lors d'une utilisation sur les produits du demandeur ou en relation avec ceux-ci, de provoquer une confusion ou d'induire volontairement ou involontairement en erreur . . . (marques notoirement connues enregistrées)



Oppositions et annulations

- 15 U.S.C. §1063 et 1064 : Une partie qui estime que la délivrance d'un enregistrement ou le maintien d'un enregistrement existant lui porterait préjudice peut entamer une procédure *d'opposition ou de requête en annulation* de l'enregistrement auprès du Trademark Trial and Appeal Board, en vertu de la section 2(a) et (d) (marques notoirement connues) et de la section 43(c) du Lanham Act (marques de haute renommée).
- Le système d'opposition/annulation est une des clés de la mise en œuvre des obligations concernant les marques notoirement connues. Il transfère la responsabilité des examinateurs aux détenteurs des marques notoirement connues pour faire valoir les droits ayant trait à ces marques.



Contrefaçon des marques notoirement connues – Fausse association et risque de confusion 15 USC 1125

15 USC 1125 (a)(1) Toute personne qui, sur ou en relation avec des produits ou services, ou des conteneurs de produits, utilise dans le commerce un mot, un terme, un nom, un symbole ou un dispositif, ou une quelconque combinaison de ceux-ci, ou toute fausse désignation d'origine, description fausse ou trompeuse d'un fait, ou une présentation fausse ou trompeuse d'un fait, qui —(A) risque de provoquer une confusion ou d'induire volontairement ou involontairement en erreur quant à l'affiliation, la relation ou l'association de cette personne avec une autre personne, ou quant à l'origine, au parrainage ou à l'approbation de ses produits, services ou activités commerciales par une autre personne, ou (B) dans le cadre de publicité commerciale ou de promotion, présente de façon erronée la nature, les caractéristiques, les qualités ou l'origine géographique de ses produits, services ou activités commerciales, ou de ceux d'un tiers, sera passible d'une action civile par toute personne estimant qu'un tel acte risque de lui porter préjudice.



Application aux États-Unis

- Les États-Unis ne créent ni ne consultent de registres de marques notoirement connues.

Pourquoi pas ?



Registre de marques notoirement connues - Inconvénients

- Taxes supplémentaires pour l'enregistrement d'une marque notoirement connue
- Processus de demande lent et pénible
- Favorise les marques domestiques par rapport aux marques étrangères
- Ne protège pas les marques notoirement connues non enregistrées
- Critères subjectifs (généralement sans examen en appel)
- Généralement une interprétation juridique du problème
 - Non réfutable
 - Pas de liste, pas de revendication
- Liste statique
 - assignations inactives
 - la notoriété dépend de faits particuliers
- Résultat non fiable – généralement pas complet



Analyse du risque de confusion lors d'un examen

- Facteurs, exposés à l'origine dans *In re DuPont de Nemours & Co.* 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973).
 - Degré selon lequel les marques sont similaires en apparence, son, connotation ou impression commerciale ;
 - Similitude, le cas échéant, entre les produits/services associés à chaque marque ;



Facteurs de *DuPont*, suite

- Similitude, le cas échéant, entre les canaux de commerce des produits/services associés à chaque marque.
- Les acheteurs prennent-ils des décisions d'achat sur une impulsion ou après réflexion soignée ?
- La renommée, le cas échéant, de la marque utilisée la première.
- Combien de marques similaires, le cas échéant, sont utilisées sur ou en relation avec des produits ou services similaires ?
- La nature et le degré de confusion *réelle*, le cas échéant.



Facteurs de *DuPont*, suite

- Si aucune confusion réelle n'a eu lieu, la durée et les conditions dans lesquelles la confusion a été évitée.
- La marque est-elle utilisée sur divers produits ?
- La nature et le degré, le cas échéant, d'interface entre les propriétaires des deux marques.
- La mesure dans laquelle la partie déposant la demande pour enregistrer la marque a le droit d'empêcher les autres d'utiliser la marque.



Facteurs de *DuPont*, suite

- Le degré de confusion potentielle.
- Tout fait établi pouvant montrer de façon probante l'effet qui résulte de l'utilisation de la marque par une partie.



Marques notoirement connues à l'examen

- *Le facteur de DuPont mettant l'accent sur la renommée de la marque antérieure joue un rôle essentiel dans le processus d'équilibre des facteurs de DuPont dans les cas comprenant une marque de haute renommée ou forte. Kenner Parker Toys, Inc. contre Rose Art Industries, Inc., 22 USPQ2d 1453, 1456 (Fed. Cir. 1992).*
- *Lorsque la renommée d'une marque augmente, le degré de similitude entre les marques nécessaire pour étayer une conclusion de risque de confusion diminue. Bose Corp. contre QSC Audio Products Inc., 63 USPQ2d 1303 (Fed. Cir. 2002).*



Examen comprenant des marques notoirement connues non enregistrées

En vertu de la section 2(d), l'enregistrement est refusé si la marque « . . . est ou comprend une marque qui a une ressemblance telle avec une marque enregistrée auprès du Patent and Trademark Office **ou une marque de commerce ou de service préalablement utilisée aux États-Unis par un tiers et non abandonnée**, qu'il existe un risque, lors d'une utilisation sur les produits du demandeur ou en relation avec ceux-ci, de provoquer une confusion ou d'induire volontairement ou involontairement en erreur . . . »

En théorie, il serait possible pour un examinateur, en vertu du langage juridique de la section 2(d), de refuser l'enregistrement à cause d'une marque notoirement connue non enregistrée. Cependant, compte tenu de la charge de la preuve pour établir qu'une marque est notoirement connue, il est peu probable que le refus serait accueilli par le Trademark Trial and Appeal Board. Par conséquent, ceci est généralement laissé aux soins d'une partie pour qu'elle fasse opposition lors de l'étape d'opposition.



Examen comprenant des marques notoirement connues non enregistrées

Un examinateur peut refuser l'enregistrement en vertu de la section 2(a) du Lanham Act, 15 USC 1052(a), si une marque suggère faussement un lien avec des personnes, vivantes ou décédées, des institutions, des croyances ou des symboles nationaux, leur portant outrage ou ternissant leur image.

Un examinateur peut utiliser la section 2(a) pour refuser l'enregistrement même dans les cas où la personne, l'institution, les croyances ou symboles nationaux notoirement connus ne sont PAS enregistrés.



Marques notoirement connues à l'examen

Que doit montrer un examinateur pour refuser l'enregistrement en vertu de la section 2(a) ?

(1) que la the marque est identique ou très similaire au nom ou à l'identité d'une personne ou d'une institution ;

(2) que la marque sera reconnue en tant que telle, dans la mesure où elle fait référence, sans équivoque et de façon unique, à cette personne ou institution ;

(3) que la personne ou l'institution nommée par la marque n'a aucune relation avec les activités réalisées par le demandeur sous la marque ; et



Marques notoirement connues à l'examen

(4) la renommée ou la réputation de la personne ou de l'institution est telle que, si la marque est utilisée avec les produits ou services du demandeur, un lien avec la personne ou l'institution sera présumé.



Marques notoirement connues à l'examen

Il n'est pas nécessaire de prouver une intention d'identifier une partie ou un commerce sur sa réputation. Cependant, la mise en évidence d'une telle intention pourrait constituer une indication extrêmement convaincante que le public fera l'association erronée recherchée.



Marques notoirement connues à l'examen

Quels refus prononcés par un examinateur en vertu de la section 2(a) ont été accueillis ? Ils comprennent :

- APACHE pour des cigarettes, suggère faussement un lien avec les neuf tribus Apache reconnues par le gouvernement fédéral
- NAFTA pour la promotion de services de commerce et d'investissement, suggère faussement un lien avec l'accord de libre-échange nord-américain (en anglais : North American Free Trade Agreement) ;
- SYDNEY 2000 pour des services publicitaires et commerciaux et pour des services de communication, suggère faussement un lien avec les jeux olympiques organisés en 2000



Marques notoirement connues à l'examen

Quels refus prononcés par un examinateur en vertu de la section 2(a) ont été accueillis ?

- WESTPOINT pour des fusils de chasse et des carabines, suggère faussement un lien avec une institution, l'académie militaire des États-Unis (United States Military Academy)
- NATIONAL INTELLIGENCE ACADEMY pour des services d'enseignement et de formation à la collecte de renseignements pour les agents des forces de l'ordre, suggère un lien avec le gouvernement des États-Unis
- BO BALL pour des balles et ballons, dans la mesure où cette utilisation serait interprétée comme une référence au joueur de football et de base-ball Bo Jackson



Marques notoirement connues au niveau des oppositions et annulations

Le système d'opposition/annulation est une des clés de la mise en œuvre des obligations concernant les marques notoirement connues.

Quels facteurs sont pris en compte par les juges pour déterminer si une marque est notoirement connue ?

C'est une liste non exhaustive...



Marques notoirement connues – Facteurs à prendre en compte pour les juges

- Degré de caractère distinctif
- Durée et degré d'utilisation de la marque
- Durée et degré de promotion de la marque
- Ampleur de la zone géographique de commerce
- Canaux de commerce
- Degré de reconnaissance de la marque dans ces canaux de commerce
- Nature et degré d'utilisation de marques identiques/similaires par des tiers
- La marque est-elle enregistrée ?



Marques notoirement connues (non) définies

- Avantages d'éviter une définition statutaire des marques notoirement connues :
 - Le résultat d'une définition rigide est généralement la création d'une liste rigide de marques notoirement connues. Cela, par suite, peut conduire à une protection injustifiée pour les marques de ces listes, nuisant ainsi à l'obligation internationale de protéger *toutes* les marques notoirement connues.
 - Une marque peut être notoirement connue uniquement au sein d'une région particulière.
 - Une marque particulière peut acquérir - - ou perdre - - sa notoriété au cours du temps.
 - Il est difficile d'établir les normes qu'une commission d'examen des marques de commerce devrait adopter pour déterminer quelles marques sont notoirement connues, étant donné que cette commission peut avoir des ressources limitées.



Cas récents concernant des marques notoirement connues

Google Inc. contre Pivot Design, Inc., Opposition No. 91171124 (20 avril 2007) [sans caractère jurisprudentiel].

L'opposant, Google, Inc., a déposé une opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque BLOGLE pour un logiciel informatique permettant de rechercher, compiler, indexer et organiser des informations.





Cas récents concernant des marques notoirement connues

Quelles sont les preuves de renommée ?

- en usage depuis 1997 avec un logiciel de moteur de recherche
- plus de 300 millions de visiteurs américains sur le site Web en 2006
- les revenus aux États-Unis ont augmenté de 400 millions de dollars en 2002 à 7,3 milliards de dollars en 2006
- Sondage de « Reader's Choice » : Google se situe parmi les 5 premières marques mondiales de 2001 à 2005
- deux dictionnaires en ligne définissent « Google » comme une « marque de commerce pour un moteur de recherche ».



Cas récents concernant des marques notoirement connues

La requête en jugement sommaire de Google a été accordée sur la base de la renommée de la marque de l'opposant, de la similitude des marques et de la nature « juridiquement identique » des produits concernés.



Cas récents concernant des marques notoirement connues

Starbucks U.S. Brands, LLC contre Ruben, 78 USPQ2d 1741 (TTAB 2006).

Starbucks a déposé une opposition à l'encontre de la demande de Marshall Ruben visant à enregistrer la marque LESSBUCKS COFFEE pour du café et des services de vente au détail. La Commission a admis l'opposition, estimant que STARBUCKS est une marque de haute renommée et bénéficie d'une « large étendue de protection » selon le cinquième facteur de *DuPont*.





Cas récents concernant des marques notoirement connues

Quelles sont les preuves ?

- 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 150 millions de dollars de dépenses en marketing au cours de la période 2001-2004 ;
- 5 000 magasins appartenant à la société et exploités sous licence dans tout le pays ;
- 11 millions de transactions de consommateurs par semaine ;
- et 350 000 visites par semaine sur son site Web. En 2004, presque la moitié des consommateurs américains s'étaient rendus dans un magasin Starbucks.
- Sondages



Cas récents concernant des marques notoirement connues

« ...le circuit fédéral a indiqué à plusieurs reprises qu'il n'y a aucune excuse pour s'approcher de la marque de commerce notoirement connue d'un concurrent, dans la mesure où « une marque solide ... porte une ombre que les concurrents doivent éviter ». » *Starbucks contre Marshall S. Ruben, 78 USPQ2d 1741 (TTAB 2006), citant, Kenner Parker Toys Inc.*

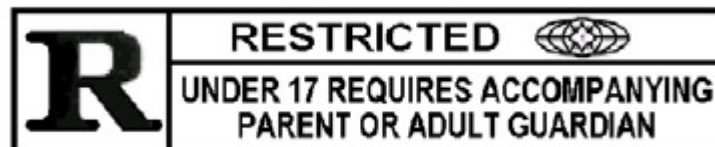
Qu'a décidé la Commission ? Compte tenu de la renommée et des similitudes entre les marques et les produits, risque de confusion !



Cas récents concernant des marques notoirement connues

Motion Picture Association of America, Inc. contre Respect Sportswear, Inc., Opposition No. 91153141 (13 avril 2007) [à caractère jurisprudentiel].

MPAA possède une marque de certification pour RATED R, qui certifie qu'un film particulier « est un film destiné aux adultes par certains de ses aspects et par son contenu, en ce qui concerne le langage, la violence, la nudité et la sensualité, et qu'en raison de ces éléments, aucune personne âgée de moins de 17 ans ne doit être admise si elle n'est pas accompagnée par un parent ou un tuteur. »





Cas récents concernant des marques notoirement connues

La MPAA a déposé une opposition à l'encontre de la marque **RATED R SPORTSWEAR**, destinée à des vêtements pour hommes et pour femmes (« **SPORTSWEAR** » n'étant pas concerné par la plainte).

Preuves de renommée :

- Plus de 20 000 films ont été classés par la MPAA depuis 1968, et 61 % ont été classés « R »
- 1,5 milliard de billets de cinéma et 1,3 milliard de DVD ont été vendus aux États-Unis en 2004
- Le site Web de la MPAA reçoit 150 000 visites par mois
- Un sondage réalisé en 2004 a indiqué que 95 % des personnes interrogées connaissaient le système de classification de la MPAA



Cas récents concernant des marques notoirement connues

En vertu de ces preuves, la Commission a estimé que la marque RATED R est de haute renommée pour les besoins de la section 2(d) : « Cette renommée doit bénéficier d'un coefficient important dans notre analyse de risque de confusion. »

La Commission s'est prononcée en faveur de la MPAA.



Dilution

Qu'est-ce que la dilution ?



Marques de haute renommée contre marques notoirement connues Dilution contre contrefaçon

15 USC 1125 - Dilution

Une injonction est disponible contre
« l'utilisation d'une marque ou d'un nom de commerce qui risque de causer une dilution par estompage ou une dilution par ternissement de l'image de la marque renommée, indépendamment de la présence ou de l'absence d'une confusion réelle ou potentielle, d'une concurrence ou d'un préjudice économique réel. »

Dilution par estompage/ternissement de l'image – association résultant de la similitude entre une marque ou un nom de commerce et une marque renommée qui affecte le caractère distinctif / nuit à la réputation de la marque renommée.

**Aucune preuve de lien n'est nécessaire.
La dilution exige l'utilisation de
la marque établie dans le commerce.**

Article 16.3 de l'accord sur les ADPIC – Doctrine concernant les marques notoirement connues

« L'article 6bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que 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 cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée. »

**Lien = Risque de confusion.
L'utilisation de la marque établie
n'est pas nécessaire.**



Marques notoirement connues contre marques de haute renommée vis-à-vis de la dilution...

- Toutes les marques de haute renommée sont notoirement connues, mais les marques notoirement connues ne sont pas toutes de haute renommée...

