



Actes de conférence

2011

Published version

Open Access

This is the published version of the publication, made available in accordance with the publisher's policy.

Marques notoires et de haute renommée / Well-Known and Famous
Trademarks

de Werra, Jacques (ed.)

How to cite

DE WERRA, Jacques, (ed.). Marques notoires et de haute renommée / Well-Known and Famous Trademarks. Genève : Schulthess, 2011. (Propriété intellectuelle - Intellectual property)

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:18088>

intelle@tual p@operty - p@opriété intelle@tuelle
p@opriété intelle@tuelle - intelle@tual p@operty

Jacques de Werra (éd.)

Marques notoires et de haute renommée

Well-Known and Famous Trademarks

Ilanah Simon Fhima, Jacques Azéma, Philippe Gilliéron
Yuanshi Bu, Anne Marie E. Verschuur



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

FACULTÉ DE DROIT

L.G.D.J

Schulthess
ÉDITIONS ROMANDES



Jacques de Werra (éd.)

Marques notoires et de haute renommée
Well-Known and Famous Trademarks

intelle©tual p®operty - p®opriété intelle©tuelle
p®opriété intelle©tuelle - intelle©tual p®operty

Marques notoires et de haute renommée

Well-Known and Famous Trademarks

Ilanah Simon Fhima, Jacques Azéma, Philippe Gilliéron
Yuanshi Bu, Anne Marie E. Verschuur

Actes de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle du 15 février 2011



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
FACULTÉ DE DROIT

L.G.D.J

Schulthess
ÉDITIONS ROMANDES



Information bibliographique de la Deutsche Nationalbibliothek

La Deutsche Nationalbibliothek a répertorié cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie; les données bibliographiques détaillées peuvent être consultées sur Internet à l'adresse <http://dnb.d-nb.de>.

Tous droits réservés. Toute traduction, reproduction, représentation ou adaptation intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, y compris photocopie et microfilm), et toutes formes d'enregistrement sont strictement interdites sans l'autorisation expresse et écrite de l'éditeur.

© Schulthess Médias Juridiques SA, Genève · Zurich · Bâle 2011

ISBN 978-3-7255-6389-0 Schulthess Médias Juridiques SA, Genève · Zurich · Bâle

Diffusion en France Éditions Juridiques Associées / LGDJ, Paris

www.schulthess.com

www.lgdj.fr

Avant-propos

Troisième volume de la série propriété intellectuelle – *intellectual property* (pi-ip) lancée en 2010 à la Faculté de droit de l'Université de Genève, le présent ouvrage rassemble les contributions rédigées à l'occasion de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle (www.jdpi.ch) qui a eu lieu le 15 février 2011 sur le thème « Marques notoires et de haute renommée / *Famous and Well-Known Trademarks* ».

Ce colloque, organisé avec la précieuse coopération de l'International Trademark Association (INTA) qui en est ici remerciée, avait pour objectif de faire le point sur la protection de ces marques particulières que sont les marques notoires et de haute renommée dans une perspective de droit comparé (Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni, Union européenne et Suisse) à la lumière du droit international. Bien que la simple évocation de certaines marques célèbres suffise à percevoir le prestige et la « force de pénétration publicitaire »¹ de celles-ci en confirmant ainsi l'efficacité des campagnes de marketing orchestrées en leur faveur, force est de constater que la notion juridique des marques notoires et de haute renommée reste complexe. Comment doit-on en effet définir sur le plan légal ces marques reines du branding ? Comment le droit peut-il saisir et protéger l'image positive véhiculée par une marque ? Comment traduire la perception émotionnelle et subjective d'une marque en un concept juridique fiable et objectif ? C'est à l'étude de ces questions délicates que se sont consacrés les auteurs des articles figurant dans ce livre. Par la clarté et la profondeur des réflexions qu'ils ont livrées, ces experts – dont la réputation n'a rien à envier à celle des marques dont ils traitent – permettent assurément de mieux cerner les conditions et la portée de la protection de ces marques spéciales dans les juridictions concernées.

Ces efforts de la doctrine ne sont heureusement pas solitaires. Comme largement souligné lors du colloque, plusieurs institutions phares du droit international de la propriété intellectuelle contribuent aussi à cette tâche par leurs travaux, à commencer naturellement par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sous l'égide de

1 Pour reprendre ici la formule du Tribunal fédéral suisse concernant la marque « Nestlé » (ATF 130 III 748), traduite du terme allemand (« Werbekraft ») utilisé précédemment dans l'arrêt « Nike » (ATF 124 III 277).

laquelle la «Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires» a été adoptée et joue un rôle déterminant sur le plan international. Tout aussi conscientes de l'importance de la thématique, les associations professionnelles ne sont pas restées inactives. Ainsi, l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) s'est largement penchée sur la question (notamment dans le cadre de la question Q214 consacrée au thème «Protection against the dilution of a trademark» dont la résolution a été adoptée au Congrès de Paris d'octobre 2010), de même que l'INTA qui a édicté de nombreux documents en la matière. Vu l'intérêt évident qu'ils peuvent avoir pour le lecteur, le présent ouvrage reproduit ces divers documents en annexes (avec l'aimable autorisation des institutions concernées), souhaitant ainsi souligner leur utilité dans le débat global sur la protection des marques notoires et de haute renommée.

Cet avant-propos ne saurait s'achever sans exprimer notre gratitude aux auteurs des contributions de l'ouvrage dont la diligence dans la remise de leur manuscrit a été vivement appréciée. Nos remerciements s'adressent enfin à notre assistant Sevan Antreasyan qui a assuré les travaux d'édition de ce nouveau volume de la collection *pi-ip*.

Genève, novembre 2011

Jacques de Werra

Sommaire

Avant-propos	V
Table des matières	IX
Table des abréviations / <i>Table of abbreviations</i>	XIII

Ilanah Simon Fhima

*Lecturer, Co-director, Institute of Brand and Innovation Law, Faculty of Laws,
University College London, UK*

Protection of Well-Known and Famous Marks in the United States and United Kingdom	1
--	---

Jacques Azéma

*Agrégé des Facultés de Droit, Professeur émérite de l'Université Jean Moulin
(Lyon III), Directeur honoraire du Centre Paul ROUBIER*

Marques renommées et marques notoires en droit européen et en droit français	23
---	----

Philippe Gilliéron

*Avocat à Genève et Lausanne, Professeur à l'Université de Lausanne,
JSM (Stanford)*

Les marques notoirement connues et les marques de haute renommée en droit suisse	37
---	----

Yuanshi Bu

*Prof. Dr. LL.M. (Harvard), Chair of East Asian Law, Albert-Ludwigs-University
Freiburg i. Br.*

Protection of Well-Known Trademarks in China	75
---	----

Anne Marie E. Verschuur

Lawyer (advocaat), Amsterdam

AIPPI on well-known and famous trademarks: an international perspective	101
--	-----

Annexes	111
----------------------	-----

Table des matières

Avant-propos	V
Sommaire	VII
Table des abréviations / <i>Table of abbreviations</i>	XIII

Protection of Well-Known and Famous Marks in the United States and United Kingdom

Ilanah Simon Fhima

I.	Introduction	1
	A. Protecting well-known marks: two key issues	1
	B. The structure of protection in the US and UK	1
II.	Protections of Well-Known but unused Marks	3
	A. The territorial nature of protection	3
	B. The US approach	3
	C. The UK approach	6
III.	Expanded Protection for well-known Marks	9
	A. Why well-known marks have been granted additional protection	9
	B. Common law prejudices	10
	C. Expanded protection – a brief overview	10
	D. Protection against blurring	11
	1. The US	11
	2. The UK	13
	E. Protection against tarnishment	15
	1. The US	15
	2. The UK	16
	F. Protection against unfair advantage	18
	1. The US	18
	2. The UK	19
IV.	Conclusion	21

Marques renommées et marques notoires en droit européen et en droit français

Jacques Azéma

I.	L'incertitude des qualifications découlant d'une particulière réputation de la marque	24
	A. Hiérarchie ou identité des concepts	24
	B. Le public de référence	28

II.	La relative précision des conséquences découlant d'une particulière réputation de la marque	30
A.	La dérogation au principe de territorialité	30
B.	L'extension du champ de la protection	31
1.	Le domaine de l'extension	32
2.	Le régime de l'extension	34

**Les marques notoirement connues et les marques
de haute renommée en droit suisse**

Philippe Gilliéron

I.	Généralités	37
A.	Les sources	38
1.	La marque notoirement connue	38
2.	La marque de haute renommée	39
B.	Les différences	40
1.	Les publics déterminants	40
2.	L'exigence d'un rapport international	41
3.	L'enregistrement	43
4.	La procédure d'opposition	45
II.	Les critères d'appréciation	46
A.	La reconnaissance	46
B.	Autres critères	52
C.	Questions procédurales	54
III.	Les effets de la protection	56
A.	La marque notoirement connue	56
B.	La marque de haute renommée	60
IV.	Evolution désirable	64
A.	Conclusions intermédiaires	64
B.	Parasitisme indirect et droit suisse	67
C.	Vers une prise en compte du parasitisme en droit des marques ?	70
V.	Conclusion	72

Protection of Well-Known Trademarks in China

Yuanshi Bu

I.	Introduction	75
II.	Chinese Regulations Regarding Well-Known Trademarks	77
A.	Source of Law	77
B.	Definition	78

III.	Factors for the Recognition of Well-Known Trademarks	79
IV.	The Extended Scope of Protection for Well-Known Trademarks (art. 13 Trademark Law).....	81
	A. Common Trademark Protection	81
	B. The Scope of Protection for Unregistered Well-Known Trademarks ..	82
	C. The Scope of Protection for Registered Well-Known Trademarks	83
V.	Competence for the Determination of Well-Known Trademarks	84
	A. The Opposition Proceeding and Subsequent Appeal Proceedings	85
	B. The Revocation Proceeding	86
	C. Administrative Enforcement Proceedings	87
	D. Injunctive Actions and Damage Actions	87
	E. Statistics on Established Well-Known Trademarks	89
VI.	Permissibility of the Determination of Well-Known Trademarks	90
	A. No Abstract Establishment	90
	B. In a Conflict between a Trademark and a Domain Name	90
	C. In a Conflict between a Trademark and a Trade Name	91
	1. Provisions on Normal Trademarks	92
	2. Provisions on Well-Known Trademarks	93
	D. In a Conflict between Two Trademarks	95
VII.	Binding Effect of the Establishment of Well-Known Trademarks.....	96
VIII.	Open Questions	96
	A. Popularity of the Original Trademark or of the Chinese Translation? ..	96
	B. Trademarks Used Exclusively in the Media	98
	C. Use in Taiwan, Hong Kong and Macau	99
	D. Scope of Extended Protection	99

AIPPI on well-known and famous trademarks: an international perspective

Anne Marie E. Verschuur

I.	AIPPI – brief introduction to the organization	101
II.	AIPPI – previous work on well-known/famous trademarks	102
	A. Resolution London 1960 (Q29)	102
	B. Resolution Berlin 1963 (Q29)	103
	C. Resolution Barcelona 1990 (Q100).....	103
	D. Resolution Lisbon 2002 (Q168)	104
	E. Resolution Berlin 2005 (Q188)	104
	F. Resolution Singapore 2007 (Q195).....	104
III.	AIPPI – Q214 scope	105
IV.	Q214 summary report	105

A.	Recognition among the public at large or among the relevant public?	105
B.	Requirement use and/or registration?	106
C.	Registry of eligible marks?	106
D.	Requirements and relevant factors	107
E.	Legal remedies	107
V.	Q214 resolution	108
A.	Recognition among relevant public	108
B.	No use/registration requirement	108
C.	No registry	109
D.	Requirements and relevant factors	109
E.	Ground opposition	109
VI.	Concluding remarks	110

**Annexes/
Appendixes**

Annexe 1 /Appendix 1	113
Annexe 2 /Appendix 2	133
Annexe 3 /Appendix 3	137

Table des abréviations / *Table of abbreviations*

ADPIC	Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, annexe 1C de l'Accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce (voir TRIPS)
AIC	Administration for Industry and Commerce (China)
AIPPI	Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle/International Association for the Protection of Intellectual Property
Ann. propr. ind.	Annales de la propriété industrielle (Recueil Pataille) (France)
ATF	Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (Suisse)
Bull. civ.	Bulletin des arrêts de la Cour de cassation : Chambres civiles (France)
CA	Cour d'appel/Court of Appeal
Cass. com.	Cour de Cassation Chambre commerciale (France)
CPI	Code de la propriété intellectuelle (FR)
CUP	Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (voir Paris Convention)
CJCE/ECJ	Cour de Justice des Communautés Européennes/European Court of Justice
CJUE/CJEU	Cour de Justice de l'Union Européenne/Court of Justice of the European Union
D.	Recueil Dalloz
Directive 89/104	Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (codifiée par la Directive 2008/95)
Directive 2008/95	Directive 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
EC	European Communities
E.M.L.R.	Entertainment and Media Law Reports (United Kingdom)
E.T.M.R.	European Trade Mark Reports (European Union)
EWCA	England and Wales Court of Appeal

XIV Table des abréviations / *Table of abbreviations*

EWHC	High Court of England and Wales
F.S.R.	Fleet Street Reports
FWKM	Famous and well-known mark
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
IPI	Institut fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse)
JCP G	La Semaine juridique Edition générale (France)
JdT	Journal des tribunaux (Suisse)
JNA	Journal des notaires et des avocats
Lanham Act	U.S. Trademark Act, 15 U.S.C. § 1051–1141n
Lit.	Littera
L.Q.R.	Law Quarterly Review (United Kingdom)
OMPI	Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
P./Pp.	Page(s)
Paris Convention	Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised in Stockholm on July 14, 1967 (voir CUP)
PIBD	Propriété Industrielle Bulletin Documentaire (France)
PRC	People's Republic of China
Propr. Intell.	Propriétés intellectuelles
Recommandation de l'OMPI	Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI 20–29 septembre 1999.
Règlement 40/94	Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (codifié par le Règlement 207/2009)
Règlement 207/2009	Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
RG	Répertoire Général
RMB	Renminbi ou Yuan, devise nationale Chine
R.P.C.	Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases (United Kingdom)

RS	Recueil Systématique du droit fédéral suisse
RTD Com.	Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique (France)
SAIC	State Administration for Industry and Commerce (China)
SHK	Stämpflis Handkommentar
SIWR	Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
SPC	Supreme's People Court (China)
TDRA	Trademark Dilution Revision Act of 2006 (US)
TF	Tribunal fédéral suisse
TMA	Trade Marks Act of 1994 (UK)
TMB	Trademark Bureau (China)
TMR	Trade-mark Reporter (United States)
TRAB	Trademark Review and Adjudication Board (China)
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994 (voir ADPIC)
UK	United Kingdom
US	United States of America
U.S.C.	United States Code
W.L.R.	Weekly Law Reports (England & Wales)
WIPO	World Intellectual Property Organization (voir OMPI)
WIPO Joint Recommendation	Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) in September 1999.

Protection of Well-Known and Famous Marks in the United States and United Kingdom

*Ilanah Simon Fhima**

I. Introduction

A. Protecting well-known marks: two key issues

Both the United States and the United Kingdom have grappled with two discrete but somewhat related issues in their protection of well-known and famous marks. First, both jurisdictions have historically limited their protection to situations where the senior mark has been registered, or at least used, in their own territory. This presents a problem where a junior user seeks to take advantage of the attractive force of a mark which is so famous that it is known beyond the territories in which it has been used. Secondly, because of their special qualities, both domestic and international well-known and famous marks are at risk of types of harm other than confusion, the traditional basis of protection in common law countries. This piece seeks to explore these two problems, investigating how the US and UK have sought to overcome them, and whether we can identify a “common law” approach to protecting famous and well-known marks (FWKMs).

B. The structure of protection in the US and UK

Protection for FWKMs may come from a number of sources. In the US, at the federal level, both registered and unregistered marks are protected against confusion under § 43(a) of the Lanham Act 1946 (as amended)

* Lecturer, Co-director, Institute of Brand and Innovation Law, Faculty of Laws, University College London, UK.

and against dilution under § 43(c). There is no registration requirement under these subsections, but there is an ongoing debate (discussed below) about whether marks which are famous in the US, but have not been used there, can benefit from their protection. A registered markholder can also rely on the infringement provisions of § 32. Owners of prior rights can also oppose the registration of conflicting marks.¹ Finally, each state also has its own trade mark laws, which may include special protection for famous marks, but this is outside the scope of this article.

In the UK, registered trade marks are protected under the Trade Marks Act 1994 (TMA), which implements what is now Directive 2008/95.² Section 10 of the TMA provides protection against both confusion and dilution and section 5 allows for both grounds to be the basis of an opposition. However, infringement is limited to marks which are registered in the UK, and registration is subject to the condition that the registrant must have a genuine intention to use the mark in the UK within five years of registration.³ However, section 56 of the TMA provides protection against confusion for unregistered marks which meet the requirements of Art. 6^{bis} and/or the TRIPs Agreement. In addition, unregistered marks can be protected under the law of passing off (the closest the UK has to a law of unfair competition). The scope of protection under passing off is limited to preventing confusion, with the senior user required to show that (i) he has goodwill in his mark; (ii) the junior use amounts to a misrepresentation and (iii) he has suffered damage.⁴

1 §§ 2(d) and (f) and 13.

2 Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, updating Directive 89/104.

3 On application the applicant is required to state that he intends to use the mark. To state this without that intention is considered an act of bad faith. Marks which are not used within five years are liable to be revoked under s. 46.

4 *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc.* (“JIF LEMON”) [1990] 1 W.L.R. 491, 499 (HL).

II. Protections of Well-Known but unused Marks

A. The territorial nature of protection

Art. 6^{bis} of the Paris Convention⁵ requires members to refuse registration and find infringement where a junior user seeks to register or use a mark which causes confusion with a mark which is well-known in the member's territory. This was extended to include marks which are well-known for services under Art. 16(2) of the TRIPs Agreement.⁶ The non-binding WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks⁷ go further, and suggest that members should not require that the senior well-known mark has been registered or even used in their territory. This poses a problem for both the US and the UK, which view trade marks as territorial rights which gain their protection through use in their respective territories, which leads to the marks accruing protectable goodwill. Both jurisdictions have struggled with balancing this traditional principle with the need to prevent consumer confusion where the mark is known to consumers in their territory but has not been used there, and the impulse to prevent free-riding on well-known marks.

B. The US approach

The US operates a territoriality principle, by which priority is afforded to the first undertaking to use the mark *in the United States*.⁸ According to this approach, even if Company X has been using its mark for 100

5 Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.

6 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994.

7 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, Publication 833(E) adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO September 20 to 29, 1999, Art.2(3)(i).

8 See J. THOMAS MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, St. Paul, Minn., 1996 and updates, § 29:2. For a detailed discussion on territoriality

years outside the US and is known by US consumers, without use in the US, Company X will not be able to stop later third parties from registering and/or using the same mark in the US. This can lead to inequitable results, and could result in US consumers who are aware of Company X's mark being confused.

This difficult situation has led to a split between the Circuits.⁹ The Ninth Circuit, in *Grupo Gigante v Dallo & Co Inc*¹⁰ has sought to circumvent the problem, recognising a famous mark doctrine. The senior user had operated a chain of grocery stores named GIAGANTE in Mexico since 1962. The chain included two stores near the US-Mexico border, very close to San Diego. In 1991 and 1995 respectively, the junior user opened two stores named GIAGANTE MARKET in San Diego. After various unsuccessful negotiations with the junior user, the senior user opened its first GIAGANTE store in the US in 1999. The junior user sent the senior user a cease and desist letter. The senior user responded by filing a § 43(a) trade mark claim. The junior user counterclaimed, also based on § 43(a), asserting that it had the superior right to the mark in the US.

The District Court recognised an exception to the territoriality principle, based on the fact that although the senior user had not used its mark in the US prior to the junior use, its mark was well known in Southern California. The Ninth Circuit upheld this decision, recognising an exception to the territoriality principle where the foreign mark is well known. The Court noted that that failing to recognise an exception would promote fraud and, in particular, might confuse immigrants who would assume that the US GIAGANTE store was associated with the one they were used to back home. A mark would be considered well known (and would hence be excepted from the territoriality principle) where it was known to a substantial percentage of consumers in the geographical area where the junior user was active. This is a higher standard than that required for secondary meaning and requires courts to consider in particular whether the junior user intentionally copied the sen-

in the US see GRAHAM DINWOODIE, Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation-State, 41 *Houston Law Review* 885 (2004).

9 See the discussion in KRISTIN ZOBEL, The Famous Marks Doctrine: A Call for American Courts to Grant Trademark Right to Famous Foreign Marks, 19 *DePaul J. Art Tech. & Intell. Prop. L.* 145 (2008–2009).

10 *Grupo Gigante SA De CV v. Dallo & Co., Inc.* 391 F.3d 1088, 1094–1099 (9th Cir. 2004).

ior mark and whether the junior user's consumers in the US would be confused into thinking they were patronising the senior user. The case was thus remanded to the District Court of testing according to these standards.

On the other hand, the Second Circuit, in *ITC Limited v Punchgini Inc*¹¹ has rejected the famous mark doctrine. Although it accepted that there are strong policy reasons for the doctrine, these could not overcome the fact that there was no mandate under the Lanham Act for an exception to the territoriality principle. Thus, the senior user which ran a chain of well-known high-class restaurants named BUKHARA in New Delhi, Singapore, Kathmandu, and Ajman had no federal right of action¹² to prevent the use of BUKHARA GRILL for a restaurant in New York which imitated certain aspects of BUKHARA's trade dress.

What both Circuits did agree though was that § 44(b) and (h) of the Lanham Act, which grant protection against unfair competition to foreign nationals, do not incorporate Art. 6^{bis} and Art. 10^{bis} Paris into US law¹³. Instead, those subsections extend the protection granted to US trade mark holders, together with its territoriality principle, to foreign trade mark holders on an equal basis.

An alternative attack on the territoriality principle was successfully mounted in *International Bancorp, LLC v. Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco*¹⁴. There, rather than claiming that the mark did not need to be used in the US, the senior user successfully argued that its use abroad should be treated as "use in commerce", a key ingredient of Lanham Act protection, even though the senior services had never been offered in the US. The senior user operated a casino named CASINO DE MONTE CARLO in Monaco which was promoted heavily in the US. Since US citizens went to gamble at the casino in Monaco, the Fourth Circuit found that this constituted trade between subjects of the United States and subjects of a foreign nation and as such could be regulated.

11 *ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.* 482 F.3d 135, 154–165 (2d Cir. 2007).

12 Though the Court suggested that there might be a right of action under New York state law.

13 *Grupo Gigante* p.1100; *ITC* pp 161–164.

14 *International Bancorp, LLC v. Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco*, 329 F.3d 359, 364–370 (4th Cir. 2003).

C. The UK approach

The protection of well-known marks in the UK has, as in the US, been constrained by territoriality principles.¹⁵ However, the UK has found ways to at least partially circumvent the principle thanks to recognition of the changing nature of international business and pressure from European harmonisation.

In *Anheuser-Busch v Budejovicky Budvar*,¹⁶ the Court of Appeal found that in order to satisfy the goodwill element of passing off, the senior user must have a business in the UK. The right under passing off is in the goodwill or attractive force that the trader has managed to generate through his business, and not a property right in the mark *per se*. A mere reputation in the UK, without any business there does not amount to goodwill. Thus, although UK consumers were aware of Anheuser-Busch's BUDWEISER beer from, *inter alia*, its inclusion in films and from holidays in the US, no ordinary member of the UK consuming public could purchase the beer in the UK and so Anheuser-Busch had no UK business and no goodwill. Consequently, it could not block the entry of the Czech BUDWEISER BUDVAR beer into the UK.

The implications of the *Budweiser* judgment, as well as other earlier decisions to similar effect¹⁷ caused disquiet in the UK. In *Pete Waterman v CBS*¹⁸ Browne-Wilkinson VC noted that improvements in transportation and communication in the second half of the 20th Century had led to the growth of companies with pan-national reputations. Thus, rules regulating goodwill formulated in the 19th Century were no longer appropriate to today's business reality. Observing that "the law will fail if it does not try to meet the challenge thrown up by trading patterns which cross national and jurisdictional boundaries due to a change in technical achievement",¹⁹ he saw no reason why passing off should not protect the relationship between a foreign trader and his UK customers.

15 See ALLISON COLEMAN, Protection of Foreign Business Names and Marks under the Tort of Passing Off, (1986) 6 Legal Stud. 70.

16 *Anheuser-Busch Inc. v Budejovicky Budvar N.P. (Trading As Budweiser Budvar Brewery) and Others* [1984] F.S.R. 413, 462–471 (CA).

17 E.g. *Alain Bernadin v Pavilion Properties Ltd* [1967] R.P.C. 581.

18 *Pete Waterman Ltd and Others v CBS United Kingdom Ltd* [1993] E.M.L.R. 27, 50–59 (Ch).

19 P.51.

To qualify for protection in the UK, a foreign trader would need UK customers. However, there was no reason to require the trader to have a *place of business* in the UK. Following *Budweiser* (as Browne-Wilkson VC was bound to do as a first instance judge), the presence of these UK customers constituted the “carrying on of a business” in the UK and so could satisfy the goodwill requirement. Thus, the senior user, a recording studio based in New York had protectable goodwill in the UK since UK-based recording artists would travel to New York to record in the studio.

Consequently, foreign businesses which do not use the mark as such in the UK can be protected under passing off, but only, it appears, where they have customers in the UK who seek out those goods or services. Wadlow²⁰ observes that this would mean that “big ticket” services such as hospitals or recording studios, or even prestigious restaurants could have protectable goodwill but more mass-market goods or services that people would not travel for would not. In the age of the internet though, even this assumption might be open to question considering the ease and potential cost savings of obtaining foreign goods online.

The Trade Marks Act 1994 provides further avenue for the protection of well-known marks which are not used in the UK. Section 56(2) allows the proprietor of a trade mark protected as a well-known mark under either the Paris Convention or the WTO Agreement (and hence TRIPs) to obtain an injunction (but not damages) against the use of an identical or similar mark on identical or similar goods where the use is likely to cause confusion. In order to qualify for this protection, the person asserting the right might be either a national of, or must domiciled in, or has a real and effective industrial or commercial establishment in, a country which is a signatory to the Paris Convention and/or the WTO Agreement, other than the UK.²¹ The protection is afforded whether or not the person carries on any business in or has any goodwill in the UK,²² and thus affords protection where than offered by passing off runs out. However, since it is limited to confusion it is narrower than that envisaged by Art. 16(3) TRIPs and the Joint Recommendation.

20 C. WADLOW, *The Law of Passing Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, London 2004, § 3–81.

21 Section 56(1), read together with section 55.

22 Section 56(1).

The TMA also allows the owners of well-known marks to oppose the registration of conflicting marks, whether or not they have been registered or used in the UK. Section 6(1)(c), which implements Art. 4(2)(d) of the Trade Mark Directive, deems such marks to be “earlier marks” which can form the basis of an opposition on the relative grounds for refusal in ss 5(1) to (3).²³ Consequently, unused but well-known marks can form the basis of a “double identity”, confusion or dilution/unfair advantage opposition, though there is no independent ground of opposition under section 56.²⁴ There have been relatively few decisions under these provisions. However, in *Le Mans*,²⁵ the Appointed Person²⁶ employed the six factors suggested in the Joint Recommendations to determine whether the senior mark was well-known and hence qualified under section 6(1)(c).

Applicants before the Trade Mark Registry have also some success in arguing that marks coinciding with their own should not be registered on bad faith grounds. In *FIANNA FAIL*, *FINE GAEL* and *SINN FEIN*,²⁷ the Appointed Person pointed to the ability of the applicant for registration to put pressure on the senior user based on the risk that it (a) would be on the receiving end of an infringement action and (b) could be damaged by unsuitable third party use and in *AJIT WEEKLY*,²⁸ bad faith was found on the basis that the registration by a third party of the name and logo of a newspaper which was well known in the Punjab would deceive UK-based Punjabi consumers.

23 The equivalent of Articles 4(1)(a) and (b) and 4(4)(a) of the Directive.

24 See *ALLIGATOR Trade Mark* BL O-333-10 (10 September 2010) [14].

25 *LE MANS Trade Mark* BL O-012-05 (8 November 2005) [62].

26 Appointed Persons hear appeals from the Hearing Officers of the Trade Marks Registry.

27 BL O-043-08. Also known as *Melly's Trade Mark Application* [2008] E.T.M.R. 41, [56]–[58].

28 *AJIT WEEKLY Trade Mark* BL O-004-06 [2006] R.P.C. 25, [47].

III. Expanded Protection for well-known Marks

A. Why well-known marks have been granted additional protection

Traditionally, trade mark protection has focused on preventing confusion as to origin. This benefits trade mark owners and also is at one with the historical foundations of trade mark law in protecting consumers from deception. However, both foreign and domestic FWKMs have a reputation independent of the goods or services on which they are used by their owners. This makes them a particularly attractive target for third parties. It also makes them susceptible to forms of harm other than confusion. A mark with a reputation runs the risk that third parties will seek to exploit the attractive power of its reputation, even for goods which are unconnected with the senior goods. Others may also use it in a way which harms that reputation, for example to draw attention to the third party's undesirable goods. Since a FWKM's reputation generally extends beyond the product market on which it is used, its distinctiveness and other attributes stand to be harmed by used outside that product market.

These added risks have led to a significant expansion at the international level. While Art. 6^{bis} of the Paris Convention was limited to protection against confusion where the junior use was on similar goods, this was expanded to cover use on dissimilar goods in Art. 16(3) of TRIPs, where the junior use indicates a connection with the trade mark owner and the trade mark owner suffers damage as a result.²⁹ The Joint Recommendations go even further,³⁰ calling also for protection against use on dissimilar goods which would be "likely to impair or dilute in an unfair manner the distinctive character of the well-known mark" or which would "take unfair advantage of the distinctive character of the well-known mark". Although the UK, as a result of European harmonisation, has provided such protection to registered trade marks at least, the US protection, while strong, is less expansive.

29 Whether this provision requires confusion, or mere damage is unclear. For example, NUNO PIRES DE CARVALHO, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, The Hague 2006, pp 286–87, argues that it amounts to protection against dilution. However, the fact that it states that Art. 6^{bis} applies *mutatis mutandis* suggests that confusion is also required.

30 Art. 4(b)(i) and (ii).

B. Common law prejudices

Both the US and the UK have, in recent years, adopted protection that goes beyond confusion. However, the way in which that protection has been interpreted has sometimes been coloured by the embedded attitudes to why trade marks are protected. As mentioned, trade marks have traditionally been seen as protecting consumer from confusion. Once protection is expanded beyond confusion, that justification falls away and so it appears that trade marks are no longer justified according to the public interest of consumer protection, but instead serve the private interest of protecting trade mark owners.³¹ Moreover, unlike confusion, blurring and tarnishment take place at a subconscious level – one can ask a consumer if he was confused but asking a consumer if he suffered dilution is likely to result in a blank stare. This makes it very difficult to prove harm beyond confusion, leading to scepticism as to whether such a harm occurs at all if it cannot be easily proven. This difficulty, together with the abandonment of the traditional requirements for infringement of confusion and junior use on similar goods or services, has led to a fear that “property” rights will be created in trade marks,³² in the sense that a trade mark owner will be able to stop any third party “trespassing” on his mark, regardless of whether or not he suffers any harm. Also in the background are concerns that overly wide trade mark protection could allow trade mark owners to encroach on free speech.³³ It is submitted that these concerns explain why although the legislative protection offered to domestic marks in both the US and UK appears wide, the degree of protection such marks actually get is sometimes rather narrower.

C. Expanded protection – a brief overview

Both the US and UK (where the senior mark is registered) provide protection against dilution, an umbrella term for blurring and tarnishment.

31 See, for example, HAZEL CARTY, *Dilution and Passing Off: Cause for Concern*, (1996) 112 L.Q.R. 632, 650: “The notion of dilution focuses on the plaintiff’s interests alone, deflecting the tort of passing off from its established rationale and potentially inserting an action for misappropriation into the common law.”

32 See GEORGE E. MIDDLETON, *Some Reflections on Dilution*, 42 TMR 175 (1952).

33 See, for example, ROBERT C. DENICOLA, *Trademarks as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols*, 1982 Wis. L. Rev. 158 (1982).

Blurring is the impairment of a mark's distinctiveness so that it is less able to function as an unambiguous indication of origin. Tarnishment is harm to a mark's reputation, for example through use on unsavoury or poor quality goods or services, or on goods which are incompatible with the image of the senior mark or the goods on which it has been used. As mentioned above, both these forms of harm are envisaged in the Joint Recommendation. In addition, the UK provides protection against unfair advantage of an earlier mark's distinctive character or repute, which is also envisaged by the Joint Recommendation.

Extended protection is available only to marks which have been used, or are going to be used in the two territories. Thus, the extended protection is not generally available to marks which merely have a reputation in either of the two jurisdictions, save as described in Part 2 above. Moreover, expanded protection is not automatically available even for domestic marks. Instead, marks only qualify in the US if they are widely recognised by a substantial part of the consuming public³⁴ and in the UK if they have a reputation.³⁵ This puts an initial check of the scope of expanded protection, though it is based on the marks which are most likely to need that protection.

The UK also has a second tier of protection for trade marks in the form of passing off. This has been less willing to embrace expanded protection, though it has done so to a very limited extent.

D. Protection against blurring

1. The US

The US has provided federal protection against blurring since 1995.³⁶ However, federal dilution law was entirely rewritten by the Trademark Dilution Revision Act of 2006, which introduces a new § 43(c) into the Lanham Act. This defines blurring as "association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs

34 Lanham Act, § 43(c)(1) and (2).

35 TMA sections 5(3), 10(3).

36 In the Federal Trademark Dilution Revision Act of 2006, which introduced § 43(c) into the Lanham Act.

the distinctiveness of the famous mark'. Importantly, for the first time, the TDRA introduces a six-factor test for blurring.³⁷ These factors are:

- (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.
- (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.
- (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.
- (iv) The degree of recognition of the famous mark.
- (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.
- (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.

What is notable is that while they are meant to detect harm to distinctiveness, it is questionable whether they do so. Factors (ii), (iii) and (iv) establish that the senior mark is a strong one. Whether this is appropriate is questionable since we might assume that strong marks are more distinctive and therefore more difficult to harm. Factors (i), (v) and (vi) are primarily addressed to whether the junior mark would be likely to be associated with the senior mark. While association is an important part of establishing that a mark's distinctiveness has been harmed, it does not amount to harm in itself. Yet, the test contains no factor that is capable of determining whether a mark's distinctiveness has been damaged and it would appear that the legislative test for blurring is a very easy one to satisfy.

However in reality the courts have been more robust in applying the test than its factors would suggest. For example, in *Haute Diggity Dog v Louis Vuitton*³⁸ the Fourth Circuit did not find blurring where the junior user produced parody versions of the senior products, such as CHEWY VUITTON plush handbags for dogs designed to parody LOUIS VUITTON luggage. The Court first observed that famous marks cannot be granted automatic protection. Instead, they must go

37 § 43(c)(2)B.

38 *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC* 507 F.3d 252, 265–268 (4th Cir. 2007).

through the six-factor test. Applying the test here, although all six factors were satisfied, the Court observed that this was in the nature of a parody and that the test was not exhaustive. The Court took into account that consumers would recognise that the junior use was a parody and found that if anything the junior use would *strengthen* the link between the senior mark and the senior goods.

2. *The UK*

Since the UK chose to adopt the optional provisions of Articles 4(4)(a) and 5(2), it provides registered trade marks with protection against detriment to distinctive character, or blurring. However, the difficulty of proving blurring has meant that it has always been treated with a degree of scepticism. For example in *Daimler Chrysler v Alavi (MERC)*³⁹ Pumfrey J labelled the concept as “somewhat fugitive”. He observed that logically any second use of a mark with a reputation would harm its distinctiveness. However, cannot be the case mere second use is intended to be actionable as this would give the trade mark owner a monopoly in his mark. The dividing line between actionable and non-actionable detriment was not considered to be clear.

Considering this uncertainty about blurring, it is perhaps not coincidental that it is the UK that is responsible for the “change in economic behaviour” standard adopted by the Court of Justice in *Intel v CPM*.⁴⁰ The difficult standard appears to require senior users to show some sort of empirical evidence of actual or likely loss of sales occasioned by the diluting use,⁴¹ though the CJEU has not explained the precise form of this evidence, or how such a loss of sales can be attributed to the junior use, rather than other circumstances such as economic conditions. This has had a devastating effect of the detriment to distinctive character cause of action, making it almost impossible to prove. It first arose in *Electrocoin*,⁴² where it was borrowed without precedent from the CJEU’s case law on misleading wine denominations and comparative

39 *Daimler Chrysler AG v Alavi (t/a Merc)* [2001] R.P.C. 42, [92]–[93] (Ch).

40 *Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd (C-252/07)* [2009] E.T.M.R. 13 [77].

41 See JENNIFER DAVIS, *The European Court of Justice Considers Trade Mark Dilution*, (2009) 68 C.L.J. 290.

42 *Electrocoin Automatics Ltd v Coinworld Ltd* [2005] E.T.M.R. 31 (Ch).

advertising. It was then inserted into the questions referred to the CJEU by the Court of Appeal in *Intel*.⁴³

A further demonstration of the UK's ambivalent attitude towards blurring can be seen in recent cases which have inserted confusion elements into the blurring analysis, even though the CJEU made it clear early on that confusion is not necessary in dilution cases.⁴⁴ In *Whirlpool v Kenwood*,⁴⁵ the Court of Appeal considered whether the shape of the Kenwood kMix food mixer harmed the distinctiveness of the KitchenAid food mixer which was registered as a Community trade mark. Finding no detriment to distinctive character, Lloyd LJ found that no one would purchase the junior Kenwood mixer under the "misapprehension" that it was the senior KitchenAid mixer, nor would there be any initial interest confusion. Incidentally, this was a case where the senior user did suffer a loss of market share after the launch of the junior product, but this was attributed to lawful competition rather than to any blurring effect. Similarly, in *Och-Ziff Management v OCH Capital*,⁴⁶ Arnold J discussed blurring on the basis that customers speaking over the telephone⁴⁷ might initially mistake the junior OCH mark for the senior OCH-ZIF mark and might be confused, leading to a loss of business for OCH-ZIF. Ultimately though the dilution case was abandoned for lack of reputation on the part of the senior mark.

Under, there seems little prospect of "pure" dilution protection since a key component of passing off is misrepresentation and the courts have shown little inclination to do away with this ingredient.⁴⁸ However, blurring has been recognised as a form of damage for the purposes of fulfilling the third requirement of passing off. Thus, in *Taittinger v Allbev*,⁴⁹ the Court of Appeal found that the "erosion of distinctiveness" caused to the term CHAMPAGNE when the defendant launched a soft drink named ELDERFLOWER CHAMPAGNE constituted damage.

43 *Sabel BV v Puma AG* (C-251/95) [1997] E.C.R. I-6191; [1998] E.T.M.R [20].

44 *Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd* [2007] E.T.M.R. 59 (CA).

45 *Whirlpool Corp v Kenwood Ltd* [2010] E.T.M.R. 7 [127] (CA).

46 *Och-Ziff Management Europe Ltd v Och Capital LLP* [2011] E.T.M.R. 1 [137] (Ch).

47 The telephone was particularly important since both companies were active in trading, where the telephone is a common means of communication.

48 See further the discussion of unfair advantage.

49 *Taittinger SA v Allbev Ltd* [1993] F.S.R. 641, 669–670 (CA).

This type of reasoning was recently employed in *Diageo v Intercontinental*, where Arnold J,⁵⁰ upheld by the Court of Appeal,⁵¹ found damaged based on the fact that the use of the term VODKAT for a drink containing fermented alcohol of below 22% alcohol by volume would make VODKA less distinctive as an indicator of spirit-based drinks of at least 37.5% ABV. In both cases though, erosion of distinctiveness was only considered once misrepresentation was found.

E. Protection against tarnishment

1. *The US*

Tarnishment has had somewhat of a chequered history in the US. No mention was made of it in the 1995 Act, which led the Supreme Court⁵² to question whether it was actionable at all at the federal level. This was an odd result since harm to a mark's reputation is a far more tangible form of damage than blurring, which clearly was actionable and tarnishment had been considered part and parcel of dilution under the various state laws. The TDRA explicitly states that tarnishment is actionable, and defines it as "association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark".⁵³ Unlike blurring, the Act provides no test for proving tarnishment and the courts have tended to look back to pre-TDRA cases to understand the provision.

There are a number of situations which are considered almost presumptively negative and therefore tarnishing, namely use in a sexual, obscene or illegal context.⁵⁴ For example, in *Victoria's Secret*,⁵⁵ the use of a mark similar to VICTORIA'S SECRET, famous for its tasteful lingerie, for "sexual toys, videos and similar soft-core pornographic products" was found to be tarnishing because of the sexual context. In *Kan-*

50 *Diageo North America Inc v Intercontinental Brands (ICB) Ltd* [2010] E.T.M.R. 17 [235] (Ch).

51 [2010] E.T.M.R. 57 (CA).

52 *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.* 537 U.S. 418, 432 (Sup Ct, 2003).

53 § 43(c)(2)C.

54 See the pre-TDRA *Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Prods., Inc.*, 73 F.3d 497, 507 (2d Cir. 1996).

55 *V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley* 605 F.3d 382, 388–389 (6th Cir. 2010).

*sas v Sinks*⁵⁶ a possibility of tarnishment was found where the junior user produced T-shirts bearing obscene slogans involving the senior user's football team, the name of which was trade marked. In *PepsiCo v # 1 Wholesale*⁵⁷ tarnishment was found when the junior user converted the senior user's soft drink cans which bore the PEPSI trade mark into "can safes". This was tarnishment because such safes are used by drug dealers to hide their "stash" and therefore associated the senior mark with illegal activity.

However, tarnishment has been given a wider role under the TDRA, and has been extended to cover any situation where the junior use creates a negative association with the senior user or his mark. This has resulted in an overlap between tarnishment and other forms of trade mark protection. For example, the sale of counterfeit goods has been treated as tarnishment because consumers might be confused as to whether the goods are genuine and ascribe the poor quality of the counterfeits to the senior user.⁵⁸ It is hard to see what the benefit is of adding this layer of complication to standard infringement cases.

2. *The UK*

The UK has also embraced tarnishment with relative willing, though perhaps not quite as enthusiastically as the US. Cases involving dissonant goods are seen as being the paradigm example of tarnishment. Courts often cite the pre-harmonisation *CLAREYN/KLAREIN* case,⁵⁹ where the Benelux Court found that the use of mark well known for gin would be impermissibly harmed by the use of a similar mark on detergent. Consequently, many of the UK decisions focus on whether there is an antagonism between the parties' goods. For example, the Regis-

56 *University of Kansas and Kansas Athletics Inc v Larry Sinks, Clark Orth, Larry Sinks Enterprises, Inc. and Victory Sportswear, L.L.C. (Collectively D/B/A/ Joe-College.Com)* 565 F. Supp. 2d 1216, 1260 (D. Kan., 2008).

57 *Pepsico, Inc. Vs. # 1 Wholesale, LLC.; Lime Lite Fashions, Inc.; Sabni En-Terprises, Inc.; and Does 1-10* 84 U.S.P.Q.2D 1040 (N.D. Ga, 2007).

58 *Diane Von Furstenberg Studio v. Snyder*, 2007 U.S. Dist. LEXIS 66633, 2007 WL 2688184 (E.D.Va. Sept. 10, 2007) at *4, affirmed *Snyder v. Greenberg Traurig, LLP* 385 Fed.Appx. 297 (CA4, 2010). See D. WELKOWITZ, *Trademark Dilution: Federal, State and International Law* (BNA Books, Arlington VA, 2003 and updates) Ch.6.II.F.3.b.

59 *Lucas Bols v. Colgate-Palmolive* (1976) 7 IIC 420.

try refused to register the mark GALAXY⁶⁰ for rat poison because there was a pre-existing identical mark registered for chocolate and refused to register the mark THE QUORN HUNT⁶¹ for various services associated with hunting since there was an earlier mark QUORN registered for a meat substitute aimed at vegetarians. Senior users have also had some success in demonstrating tarnishment where the junior use is in a sexual context. For example, in *Miss World v Chanel* 4⁶² arguable tarnishment of the MISS WORLD mark was found to be the likely result of use of the term MR MISS WORLD as the title of a television programme about a transvestite beauty contest. Similarly, in *Sheimer's Application*,⁶³ the senior user of the VISA mark blocked the registration of VISA for condoms. However, junior use in a sexual context does not inevitably lead to a finding of tarnishment in the UK. For example, in *Oasis Stores*⁶⁴ the senior user of EVERREADY (famous for batteries) did not manage to block the registration of the same mark for condoms on tarnishment grounds because condoms were found by the Hearing Officer to be a normal part of everyday life. In this respect, tarnishment in the UK may be narrower than in the US, where use in a sexual context appears to presumptively tarnish.

The UK also adopts a cautious approach to tarnishment claims based on the poor quality of the junior goods. Tribunals from the High Court⁶⁵ downwards have consistently rejected speculative oppositions based on the fact that if the junior user succeeds in registering a mark identical or similar to the senior mark, he might use it on poor quality goods. While likely tarnishment is actionable, the risk of tarnishment must be more than hypothetical, and so tribunals expect evidence that the particular

60 *GALAXY Trade Mark* BL O-179-00, pp10–11.

61 *QUORN HUNT/THE QUORN HUNT Trade Mark* BL O-319-04 [70]–[74].

62 *Miss World Ltd v Channel Four Television Corp* [2007] E.T.M.R. 66 (Ch), [27] & [28].

63 *CA Sheimer (M) Sdn Bhd's Trade Mark Application* BL O/340/99 [2000] R.P.C. 484, 506.

64 *Oasis Stores Ltd's Application; v Opposition of Ever Ready Plc* O/081/98 [1999] ETMR 531 [51]–[52].

65 *Esure Insurance Ltd v Direct Line Insurance Plc* [2008] RPC 6 [127]. Although the decision was appealed, the finding on tarnishment was not. See also *DORMA/BELLE DORM* – BL O-229-08 [61]; *RED BULL/BULLDOG* – BL O/121/09 [94–95]; *PEPSI/IPSEI* – BL O-326-06 [175].

junior user will use the mark on goods of poor quality to substantiate such a claim.

As is the case with blurring, protection against “pure” tarnishment is not actionable *per se* under passing off because misrepresentation is always required. Also similar to blurring though, harm to the senior mark’s reputation is accepted as damage for the third element of the passing off test. This is particularly useful in cases where the junior use is on dissimilar goods. There the senior user will not be able to show a direct diversion of sales (since he is not active in the junior market) but may be able to show that consumers will be less inclined to purchase his goods in future because of a previous unsatisfactory encounter with the junior goods, or disapproval of the junior user’s trade which is mistakenly attributed back to the senior user. Indeed, use on inferior goods is described by Wadlow as “the oldest recognised head of damage in passing off”.⁶⁶ He also identifies two other forms of cognisable harm to the senior user’s reputation: use on unsavoury goods,⁶⁷ as in *Annabel’s v Schock*⁶⁸ where the junior user’s nightclub mark was used for escort agency services and where the junior user personally has a bad reputation⁶⁹ e.g. *Sony v Saray*,⁷⁰ where the junior user had engaged in unethical business practices.

F. Protection against unfair advantage

1. *The US*

Despite the fact that the Joint Recommendations call for protection against unfair advantage, the US does not provide such protection for FWKMs. Although there is a common law doctrine of misappropriation

66 N.20, 4–27.

67 4–31.

68 *Annabel’s v Schock* [1972] R.P.C. 838 (CA).

69 4–31.

70 *Sony KK v Saray Electronics (London) Ltd* [1983] F.S.R. 302 (CA).

tion in the US,⁷¹ it has been interpreted restrictively and McCarthy,⁷² the leading commentator on US trade mark law has doubted its application to trade marks.

2. *The UK*

The UK has implemented the unfair advantage element of the Directive. However, there is a good deal of suspicion about the cause of action, stemming from the fear that it will create overly-wide, and hence competition-stifling trade mark rights. This is evident from the fact that the UK is the source of the *L’Oreal v Bellure* reference to the CJEU.⁷³ The referred questions display a manifest disbelief that an action could stand in trade mark law in the absence of harm to the senior mark or its owner. The CJEU ruled that such harm was not needed, and that instead all that was required was that the junior user should take a “ride on the coat-tails of the mark with a reputation in order to benefit from the power of attraction, the reputation and the prestige of that mark and to exploit [the senior user’s marketing investment], without paying any financial compensation”.⁷⁴

This test was accepted grudgingly by Jacob LJ,⁷⁵ who while applying the test observed:

“I do not agree with or welcome this conclusion – it amounts to a pointless monopoly. But my duty is to apply it. For by the use of the [junior user’s] comparison lists there is clearly free-riding of the sort condemned by the Court.”

However, other tribunals have tried to find ways to escape the consequences of the CJEU’s judgment, to wit, there will inevitably be action-

71 See *International News Service v. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918) (showing misappropriation claim is valid where there was use of competing company news stories); and *National Basketball Association v. Motorola, Inc.*, 105 F. 3d 841 (2d Cir. 1997) (showing that misappropriation claimed failed where the NBA attempted to prevent Motorola from transmitting detailed information about NBA games in progress).

72 MCCARTHY, *supra* note 8 at § 10:72. See also DAVID BARNES, *Misappropriation of Trademark*, 9 N.C. J.L. & Tech. 171 (2007–2008).

73 *L’Oreal SA v Bellure NV* [2008] E.T.M.R. 1 (CA).

74 *L’Oreal SA v Bellure NV* (C-487/07) [2009] E.T.M.R. 55, Operative Part.

75 *L’Oreal SA v Bellure NV* [2010] E.T.M.R. 47 [50] (CA).

able unfair advantage whenever there the junior user gains an advantage that he has not paid for. A number of tribunals have adopted the approach that the CJEU could not have intended to read out the “unfairness” element of unfair advantage and have instead held that unfairness requires that the junior user must have *intended* to take an advantage. This was the position taken by the Court of Appeal in *Whirlpool v Kenwood*,⁷⁶ where Lloyd LJ found that if the CJEU had intended the unfairness aspect to be meaningless, it would have said so explicitly. In *Specsavers v Asda*,⁷⁷ Mann J followed the Court of Appeal, requiring intention. Here however intention was found. The senior user ran a well known chain of high street opticians under the registered trade mark SPEC SAVERS. The junior user, the Asda supermarket chain, ran an advertising campaign for its instore opticians featuring the strapline “Be a real spec saver at Asda”. The court found the unfairness element to present because the reference to the senior mark was not accidental. Instead it was intended to evoke the SPEC SAVERS brand and what it stood for. Likewise, in *BEKO SPORT*,⁷⁸ intention was found to be necessary component of unfairness. There the Appointed Person went further and suggested that even where the junior user intends to take advantage, this may not be unfair when he intends a beneficial outcome, such as to make a comparison with the qualities of his own goods.⁷⁹ This would appear to be at odds with the outcome of *L’Oreal v Bellure*. While unfair advantage was ultimately found in that case, the Appointed Person was of the opinion that such an outcome was exceptional.⁸⁰

Protection against unfair advantage has been roundly rejected under the law of passing off. Although there have been occasional attempts over the years to expand the scope of passing off beyond confusion, these have never met with lasting success. The most recent attempt to do so was in *L’Oreal v Bellure*.⁸¹ However, it was strongly rejected by the Court of Appeal. The language used by Jacob LJ indicates the strength of feeling against such protection in the UK:

76 N.45 [114]–[115].

77 *Specsavers International Healthcare Ltd v Asda Stores Ltd* [2011] F.S.R. 1 [159]–[162] (Ch).

78 *BEKO SPORT*, O/307/10.

79 [45]–[47].

80 [84]–[85].

81 N.73 [160]–[161].

“Some commentators, generally those who support some wider tort, use the word ‘misappropriation’ of goodwill to designate it ... I am not sure where I first saw the word used in this context, though I believe it to have come from the USA. I wish to state that I think it very unhelpful. We are all against misappropriation, just as we are all in favour of mother and apple pie. To use the word in the context of a debate about the limits of the tort of passing off and its interface with legitimate trade is at best muddling and at worst tendentious.

So, I think the tort of passing off cannot and should not be extended into some general law of unfair competition. True it is that trading conditions have changed somewhat over time – but I cannot identify any particular change which makes a general tort of unfair competition desirable, still less necessary. If the courts (or indeed Parliament) were to create such a tort it would be of wholly uncertain scope – one would truly have let the genie out of the bottle...”

The irony is that this is the same set of facts and the same case which led to the reference to the CJEU where unfair advantage was construed so widely. Considering the fact that unfair advantage has always been considered undesirable under passing off, it is perhaps not surprising that while the UK has purported to follow the CJEU’s judgment, its guidance on this issue has not been received warmly.

IV. Conclusion

Both the UK and the US have faced considerable difficulties in protecting well-known but unused foreign marks. In both instances, these difficulties can be attributed to territoriality, though there are concerted attempts to overcome these obstacles in view of the international nature of contemporary business. So far these attempts have only been partially successful and further jurisprudence on this issue can be expected in the future.

There is greater divergence on the treatment of expanded protection, and it is difficult to say that there is presently a single common law approach to this issue. Generally the US has been more willing to protect against dilution. While endeavouring to comply with harmonised

EU trade mark law, the UK has tended to retain doubts drawn from the common law tradition of preventing overly-expansive trade mark rights and has interpreted the CJEU's judgments accordingly. In relation to passing off, these doubts have had the upper hand and protection is not available without confusion. The US has taken a more permissive approach to expanded protection, at least since the passing of the TDRA in 2006. Dilution protection is available to both registered and unregistered marks, and while courts have refused to find dilution automatically when the senior mark is famous, they have taken a less sceptical approach than the UK, particularly under the tarnishment head. However, in lacking a cause of action for unfair advantage or misappropriation of a senior trade mark, the US protection is considerably narrower than that in the UK and falls short of the suggestions contained in the WIPO Joint Recommendation.

Marques renommées et marques notoires en droit européen et en droit français

*Jacques Azéma**

Au cours de cette journée consacrée à la situation des marques notoires et de haute renommée, il m'appartient de dresser un « état des lieux » en ce qui concerne le droit français et le droit européen.

Il est logique d'aborder dans une même intervention le problème en droit français et en droit européen, en se limitant bien entendu à l'Union européenne. En effet, les dispositions de notre droit national résultent aujourd'hui de la transposition de la Directive 89/104 (codifiée par la Directive 2008/95) dans l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) et la jurisprudence française est largement influencée par celle de la CJUE interprétant cette directive.

Cependant si le problème se pose dans les mêmes termes et si, pour l'essentiel, les solutions sont très voisines en droit européen et en droit français, elles ne sont pas toujours absolument identiques, dans la mesure où le règlement sur la marque communautaire (Règlement 40/94 [codifié par le Règlement 207/2009]) contient certaines dispositions différentes de celles énoncées dans l'article L 713-5 de notre Code. Ainsi, bien qu'inspirées par la même directive, les conséquences de la renommée attachée à une marque varient parfois du droit interne au droit communautaire.

Il faut enfin rappeler que cette question a été l'objet de dispositions beaucoup plus anciennes puisque c'est à l'occasion de la Conférence de révision tenue à La Haye en 1925 qu'a été inséré dans la Convention d'Union de Paris un article 6^{bis} concernant les marques dites notoires. Il résulte nécessairement de cette accumulation de textes des difficultés concernant le régime des marques jouissant d'une réputation particulière,

* Agrégé des Facultés de Droit, Professeur émérite de l'Université Jean Moulin (Lyon III), Directeur honoraire du Centre Paul ROUBIER.

alternativement qualifiées de marques notoires et de marques renommées, ainsi qu'en témoigne l'intitulé de ce colloque.

À la vérité, les interrogations concernent davantage les qualifications découlant d'une particulière réputation attachée à la marque que les conséquences qu'il convient d'en tirer et l'incertitude des unes contraste avec une relative précision des autres. Nous envisagerons donc successivement: l'incertitude des qualifications découlant d'une particulière réputation de la marque (I); puis la relative précision des conséquences attachées à une particulière réputation de la marque (II).

I. L'incertitude des qualifications découlant d'une particulière réputation de la marque

Elle provient avant tout du caractère variable de la terminologie. En effet, alors que l'article 6^{bis} CUP vise la marque notoire, la directive européenne comme les textes de transposition concernent les marques jouissant d'une renommée; on peut donc tout d'abord s'interroger sur le point de savoir si ces termes recouvrent des concepts identiques ou si au contraire il existe des différences quant au contenu qu'ils désignent, introduisant alors nécessairement une certaine hiérarchie entre les marques notoires et les marques renommées (A). Par ailleurs, on constate qu'aucune de ces dispositions ne précise le public par rapport auquel il faut apprécier la réputation source d'une de ces qualifications particulières (B).

A. Hiérarchie ou identité des concepts

Alors que la théorie de la protection due aux marques notoirement connues était largement répandue dans les pays germaniques et anglo-saxons, la notion de marque notoire n'a pénétré dans notre droit qu'à la faveur de l'article 6^{bis} de la CUP résultant lui-même de la Conférence de révision tenue à La Haye en 1925.¹

Tout démontre que cette disposition a été inspirée par le désir de faire échec à des usurpations qui pouvaient être la conséquence de lacunes dans la protection internationale. Il est clair que le rappel de cette qualité

1 PAUL ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle* Tome 2, Paris 1954, N 263.

de notoriété constitue un recours à la bonne foi et une protestation contre le formalisme excessif des systèmes d'enregistrement des marques. Les déficiences inévitables de ces systèmes administratifs ne doivent pas permettre le triomphe de la mauvaise foi et de la concurrence déloyale.

Mais déjà, l'éminent auteur s'interrogeait sur le point de savoir si cette notion de marque notoire ne devait pas conduire à en étendre la protection au-delà du cercle des produits identiques ou similaires.²

L'article 4 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1964 a repris les dispositions de l'article 6^{bis} de la CUP.

La loi du 4 janvier 1991 a conservé cette référence à la marque notoire et l'article L 711-4 a CPI la mentionne parmi les antériorités opposables au dépôt d'une marque postérieure; cependant que l'article L 714-4 prévoit le régime de l'action en nullité ouverte au propriétaire d'une telle marque par l'article 6^{bis} de la CUP. En revanche aucun de ces textes ne définit la marque notoire et c'est la jurisprudence qui a dû en préciser les contours, considérant comme notoire la marque connue d'une large fraction du public.

Les tribunaux retiennent plusieurs indices de la notoriété: l'ancienneté et la durée de l'usage, l'effort publicitaire, la diffusion massive du produit. Il est à noter que si jadis la notoriété impliquait nécessairement l'ancienneté, cet indice a perdu de sa valeur avec le développement des techniques publicitaires. Une publicité intense peut rendre une marque assez rapidement notoire. Ainsi, il n'existe pas à proprement parler de critères de la notoriété, mais plutôt des indices dont l'accumulation incitera le juge à qualifier la marque de notoire.³

C'est dans ce contexte qu'est intervenue la directive (CE) n° 89/104 du 21 décembre 1988, abrogée et codifiée par la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008, dont les articles 4 § 3 et 4 et 5 § 2 visent la marque jouissant d'une renommée. Aussi bien la question s'est-elle posée de savoir si ce concept nouveau de « marque jouissant d'une renommée » recouvrait exactement celui de marque notoire ou si au contraire il existait des différences dans la réputation, conduisant à une hiérarchie entre ces deux catégories de marques, dont il fallait au surplus définir le

2 Op. cit. N 563.

3 Ont été jugées notoires par les tribunaux français: *Lu* (CA Paris, 3 nov. 1958, JCP G 1958, II 10862, note Voulet); *Mazda* (CA Paris, 19 oct. 1970, Ann. propr. Ind. 1971, p. 1); *Pontiac* (CA Paris 8 déc. 1962, Ann. propr. ind. 1963, p. 147).

sens. L'intitulé même de ce colloque pencherait en faveur de la dualité des concepts.

On aurait pu initialement penser au regard du droit français que la notion de marque jouissant d'une renommée serait alors plus sélective que le concept de marque notoire, impliquant un degré de célébrité supérieur à celle-ci. En effet afin d'étendre le champ de protection de ces marques réputées, bien avant que cette directive ait été adoptée et a fortiori transposée en droit interne, la doctrine avait dégagé la notion de marque dite de haute renommée. Ainsi avait-on pu écrire que le souci de protection de ces marques avait conduit à établir plusieurs catégories de marques notoires permettant de distinguer, à côté des marques notoires, celles qui, par leur renommée exceptionnelle, méritent une protection plus vaste, justifiant l'apparition d'une espèce nouvelle de marques notoires dites de haute renommée ou marques supra-notoires⁴. Leur pouvoir d'attraction propre justifiait alors que leur utilisation soit interdite sinon par le droit des marques, du moins par application du mécanisme général de la responsabilité civile.⁵

C'est bien dans cette perspective que se situe la directive introduisant le concept de marque jouissant d'une renommée permettant d'en empêcher l'utilisation pour des produits ou services non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

La difficulté provient d'une transposition à tout le moins maladroite de la directive et en particulier dans son article 5 § 2 par la loi du 4 janvier 1991 devenue l'article L 713-5 CPI.

En effet, aux termes de ce texte :

« la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

4 MARIE-ANGÈLE PEROT-MOREL, L'extension de la protection des marques notoires, RTD Com. 1965, p. 29.

5 PAUL MATHÉLY, Rapport de synthèse pour le congrès de Berlin de l'AIPPI, Annuaire 1962 n° 12, 2^{ème} partie, p. 12.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la Protection de la propriété industrielle précitée. »

L'assimilation dans l'alinéa 2 de la marque notoire à celle jouissant d'une renommée fait apparemment disparaître la hiérarchie ci-dessus rappelée.⁶ Certains auteurs ont persisté cependant à considérer que la marque jouissant d'une renommée se référait à une notion différente de la simple notoriété et d'un degré supérieur.⁷ Pour rendre cette position compatible avec le texte de l'article L 713-5 CPI, procédant à une interprétation quelque peu divinatoire, on a soutenu qu'alors que la directive ne considère que les marques enregistrées, la loi française a voulu étendre la protection conférée par l'alinéa 1^{er} de l'article L 713-5 CPI aux marques d'usage bénéficiant de l'article 6^{bis} de la CUP; tout en n'affectant pas l'unité du concept de marque jouissant d'une renommée qui dans tous les cas impliquerait une réputation supérieure. Bien que cette position ait le mérite de conserver un sens à un texte qui constitue ce que l'on a pu qualifier de « raté législatif »⁸, force est de constater que la hiérarchie initialement défendue par cette partie de la doctrine française est aujourd'hui condamnée par la jurisprudence de la CJCE.

Il ressort en effet de plusieurs arrêts de la Cour de Justice des Communautés rendus en interprétation de la directive, mais aussi du règlement sur la marque communautaire, que la marque jouissant d'une renommée doit s'entendre de celle qui est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de la Communauté.⁹ Il est difficile de persister à défendre l'idée qu'elle serait d'une réputation supérieure à celle de la marque notoire si l'on observe que celle-ci se définit elle-même comme celle qui est connue d'une large fraction du public. Ainsi qu'on l'a pertinemment souligné¹⁰, la Cour de Justice a opté

6 PAUL MATHÉLY, *Le nouveau droit français des marques*, JNA 1994, p. 228.

7 MARIE-ANGÈLE PEROT-MOREL, *Notoriété et renommée: unité ou dualité de concept en droit des marques ? Mélanges BURST*, Paris 1997, p. 463 ss.

8 JEAN FOYER, *Commentaires législatifs Act. Leg.*, Paris 1991, p. 65.

9 CJCE, 14 sept. 1999, Aff. C. 375/97 – *General Motors Corporation C/ Yplon SA*; CJCE, 6 oct. 1999, Aff. C. 301/07 – *Pago International C/ Tirolmich*.

10 FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *Marques de renommée, Histoire de la dénaturaison d'un concept*, *Prop. Intell.* oct. 2001, p. 43.

pour une définition libérale et relativement peu exigeante de la marque de renommée. Il en résulte que la doctrine française penche aujourd'hui en faveur de l'unicité du degré de célébrité requis pour qualifier une marque de notoire ou considérer qu'elle jouit d'une renommée.¹¹ La solution est raisonnable et a le mérite de ne pas introduire dans une matière délicate d'inutiles subtilités.

On peut toutefois se demander si une différence ne doit pas subsister entre les deux concepts, non pas en ce qui concerne le degré de connaissance requis, mais en fonction du public par rapport auquel il faut apprécier cette réputation, réintroduisant du même coup une certaine hiérarchie.

B. Le public de référence

Il y a là un paramètre très important. En effet, il est clair que l'appréciation variera selon le public par rapport auquel on jugera de la connaissance requise pour que la marque mérite la qualification de notoire ou de renommée.

S'agissant naguère de qualifier une marque de notoire, on admettait que cette notoriété impliquait que la marque soit connue d'une large fraction d'un public conçu comme le grand public par opposition à un public de spécialistes.¹² Seule cette connaissance généralisée justifiait aux yeux des auteurs et de la jurisprudence la dérogation accordée aux marques notoires permettant ainsi de faire produire des effets à des marques d'usage malgré le principe réservant la protection aux marques enregistrées.

La jurisprudence de la CJCE relative aux marques jouissant d'une renommée s'écarte de cette rigueur. Selon les arrêts des 14 septembre et 6 octobre 1999¹³ le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque. Il ne s'agira donc plus nécessairement du grand public et le public de référence devient ainsi à géométrie variable selon les produits ou services

11 FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN *La propriété industrielle*, Paris 2011, N 1471; JÉRÔME PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, 2^{ème} éd., Paris 2009, N 365.

12 PAUL MATHÉLY, *Le droit français des signes distinctifs*, JNA 1984, p. 18; FRÉDÉRIC POLLAUD-DULIAN, *op. cit.* note 11, N 1473.

13 Cf. note 9.

couverts : grand public s'il s'agit de produits de grande consommation, mais aussi public plus restreint si les produits ou services sont destinés à une clientèle particulière.

Faut-il dès lors maintenir le principe selon lequel la notoriété doit toujours s'apprécier par rapport au grand public, alors même que la renommée le serait, le cas échéant, au regard d'un public plus limité ? La conséquence en serait la survivance d'une hiérarchie entre les deux concepts ... mais inversée par rapport à celle proposée naguère par la doctrine française. La qualification de marque notoire serait plus exigeante que celle de marque jouissant d'une renommée, en fonction du public de référence. On l'a parfois soutenu en observant que cette rigueur serait justifiée pour que soit dérogé au principe de territorialité et à la nécessité d'un enregistrement¹⁴. La jurisprudence française n'est pas en ce sens. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu le 2 mars 2010¹⁵ une décision à tout le moins paradoxale. Interrogé sur le point de savoir si les signes « Enveloppes SOLEAU » ou « SOLEAU », qui n'avaient pas été enregistrés constituaient une marque notoire de nature à fonder l'annulation de signes distinctifs ultérieurement appropriés, le Tribunal retient cette qualification au motif que « à la différence d'une marque enregistrée qui doit être connue d'une large partie du public pour être qualifiée de renommée, la marque notoire doit être connue du public de sa spécialité pour bénéficier des dispositions de l'article L 771-4 [CPI] ». Si cette jurisprudence se confirmait, il en résulterait que la qualification de marque notoire pourrait être retenue dès lors que la marque ne serait connue que d'un public restreint, alors même que celle de marque jouissant d'une renommée impliquerait sa connaissance par le public en général. L'exigence serait plus grande dans ce cas et l'on retrouverait par ce moyen la hiérarchie au profit des marques renommées. Cette solution est en contradiction avec la jurisprudence de la CJUE. Aussi bien nous pensons que si rien n'interdit d'en étendre l'enseignement à l'appréciation de la notoriété au sens de l'article 6^{bis} de la CUP, en revanche il n'est pas possible de ne pas l'appliquer à l'appréciation de la renommée à propos de laquelle elle est née. Il faut admettre que dans l'un et l'autre cas, le public de référence est variable selon la nature des produits ou services couverts par la marque, de sorte

14 En ce sens, Conclusions de M. l'Avocat Général JACOBS dans l'affaire *General Motors Corporation c/ Yplon SA* – Rec. 1999, I, p. 5421.

15 D. 2010 – n° 2496, Note Vivant.

que l'unicité de ce public rejoignant celle de la réputation, le concept de marque notoire recouvre très largement celui de marque jouissant d'une renommée.¹⁶

II. La relative précision des conséquences découlant d'une particulière réputation de la marque

La qualification de marque notoire ou de renommée entraîne une double conséquence. D'une part, la notoriété de la marque supplée l'enregistrement pour permettre de l'opposer à des tiers: c'est une atteinte au principe de territorialité (A).

D'autre part, la renommée attachée à la marque conduit à en étendre la protection au-delà du strict secteur des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, tempérant ainsi les conséquences du principe de spécialité auquel elle demeure néanmoins soumise (B).

A. La dérogation au principe de territorialité

L'article L 711-4 a) CPI mentionne parmi les antériorités faisant obstacle à l'adoption du signe à titre de marque une marque antérieure notoirement connue au sens de l'article 6^{bis} CUP. Il s'agit donc d'une marque notoirement connue en France, mais qui n'y aurait pas été déposée. Il en résulte une double conséquence.

D'une part conformément à l'article L 712-4 CPI son titulaire pourra faire opposition à l'enregistrement du signe par un tiers¹⁷; d'autre-part il pourra demander l'annulation de cet enregistrement par application de l'article L 714-3 qui sanctionne de façon générale la méconnaissance des exigences énoncées par l'article L 711-4. Toutefois, l'article L 711-4 prévoit que l'action ainsi ouverte au titulaire d'une marque notoire se prescrit par 5 ans à compter de l'enregistrement du signe qui y porte atteinte¹⁸, sauf si le déposant est de mauvaise foi, ce qui compte-tenu de

16 En ce sens, JÉRÔME PASSA, op. cit. note 11, N 368.

17 CA Paris, 4^{ème} Ch. Sect. A, 25 fév. 2003, RG 02/17955, s'agissant de la marque « *Orient Express* ».

18 CA Paris, 10 sept. 1992, PIBD 1993, III, p. 20 – Cass. Com. 17 nov. 1998, Bull. Civ. IV 274.

la notoriété, sera souvent le cas¹⁹. A défaut d'action dans le délai légal, la marque d'usage perd rétroactivement toute valeur d'antériorité.

On observera enfin que les dispositions concernant la marque notoire ne prévoient rien dans l'hypothèse où le signe serait seulement utilisé par un tiers, sans qu'il soit pour autant déposé par lui. Il faut à cet égard se référer aujourd'hui au régime mis en place de façon plus générale s'agissant de l'atteinte portée à une marque jouissant d'une renommée.

B. L'extension du champ de la protection

La question s'est depuis longtemps posée de savoir si, dérogeant au principe de spécialité, il ne fallait pas étendre le champ de la protection des marques en raison d'une particulière réputation.

S'agissant d'abord des marques notoires, on a parfois soutenu qu'il fallait faire éclater le principe de spécialité pour leur conférer une protection au-delà des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels elles étaient enregistrées. La jurisprudence française l'a toujours refusé. Quelle que soit la notoriété, le principe de spécialité s'oppose à une protection de la marque pour des produits totalement différents de ceux visés dans l'enregistrement.²⁰

Il n'empêche que l'adoption d'une marque notoire, même dans un autre domaine que celui dans lequel elle jouit d'une particulière réputation, constitue souvent un comportement parasitaire, motivé par la volonté de tirer profit du pouvoir attractif de la marque notoire; de nature à causer au surplus un préjudice à son titulaire en affaiblissant ce pouvoir attractif, voire en avilissant la marque. Aussi bien, en l'absence alors de dispositions spécifiques, les tribunaux ont recherché la solution dans deux directions. En premier lieu, en présence de marques notoires, les juges avaient tendance à apprécier de manière plus large la similitude des produits²¹, ainsi que celle des signes²². Par ailleurs la jurisprudence a

19 Cass. Com. 19 oct. 1999, PIBD 2000, III, p. 12.

20 Cass. Com. 21 janv. 1997 – PIBD 1997, III p. 146.

21 CA Paris 3 nov. 1958, JCP 1958 II n° 10862, note Voulet; CA Nancy 16 fév. 1972, RTD Com. 1972 p. 366, Obs. Chavanne et Azéma; CA Nancy 16 juin 1974, Ann. prop. ind. 1975 p. 161; CA Paris 1^{er} juin 1987, Ann. propr. ind. 1988 p. 81 note P.M.

22 Cass. Com. 22 fév. 2005, PIBD 2005, III p. 266.

alors fait appel au droit commun de la responsabilité civile. Ainsi, tout en affirmant l'application à ces marques du principe de spécialité, était-il possible de sanctionner leur utilisation pour des produits différents, en réparant le préjudice causé au titulaire de la marque²³ et parfois en ordonnant des mesures propres à éviter la confusion.²⁴ Les articles 4 et 5 de la Directive 89/104 visent aujourd'hui de façon globale les marques jouissant d'une renommée englobant, ainsi que nous l'avons rappelé, toutes les marques jouissant d'une particulière réputation sans distinguer à l'intérieur de cette catégorie les marques notoires. Sans faire disparaître en ce qui concerne ces marques jouissant d'une renommée le principe de spécialité, la directive en étend la protection lorsque l'usage d'une marque postérieure tirerait indûment profit de cette réputation ou leur porterait préjudice. Les dispositions de ce texte ont été transposées dans l'article L 713-5 CPI et également introduites dans le règlement sur la marque communautaire. Ainsi le régime du droit interne et celui de la marque communautaire, procédant d'une source commune, se rejoignent largement. Il existe cependant certaines différences tant en ce qui concerne le domaine de l'extension que son régime.

1. *Le domaine de l'extension*

Une première question s'est naguère posée en droit français de savoir si l'article L 713-5 permettait de sanctionner non seulement l'emploi de la marque renommée elle-même mais également l'utilisation d'un signe voisin par sa forme ou les évocations qu'il pouvait susciter. Dans un premier temps la jurisprudence française ne l'avait pas admis²⁵. Cette interprétation a été condamnée par la CJUE qui a jugé que « un Etat membre lorsqu'il exerce l'option offerte par l'article 5, paragraphe 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, est tenu d'accorder la protection spécifique en cause en cas d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe postérieur, identique ou similaire à la marque renommée enregistrée, aussi bien pour des produits

23 CA Paris, 8 déc. 1962, Ann. Propr. ind. 1963, p. 147, note Dusolier, à propos de l'utilisation de la marque *Pontiac* pour des réfrigérateurs.

24 CA Paris, 19 oct. 1970, Ann. propr. ind. 1971, p. 1, note Dusolier, s'agissant de l'utilisation de la marque *Mazda* pour des automobiles.

25 Cass. Com., 29 juin 1999, Bull. civ. IV n° 143, pour l'utilisation par une chaîne d'hypermarchés de la marque *Olymprix* similaire mais non identique à la marque *Olympique* dont le Comité Olympique est titulaire.

ou des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci ».²⁶ Cette position sans équivoque devait nécessairement conduire à une modification de la jurisprudence française²⁷ qui s'est effectivement produite. Faisant référence à la décision C-408/01 de la Cour de Justice des Communautés européennes, la Cour de Cassation s'aligne sur cette solution, cassant un arrêt conforme à la jurisprudence antérieure et qui avait refusé de rechercher la responsabilité par application de l'article L 713-5 CPI de celui qui avait déposé et utilisé la marque PEDIMUST, voisine mais non similaire de la marque renommée MUST détenue par la société CARTIER. De ce point de vue, notre droit national est désormais en conformité avec le droit communautaire.²⁸

En ce qui concerne le domaine de l'extension quant aux produits, une divergence subsiste entre l'interprétation que la Cour de justice a donnée de la directive et le texte de l'article L 713-5 CPI. En effet celui-ci ne vise stricto sensu que l'utilisation de la marque renommée pour des produits non similaires, laissant ouverte la question de son emploi pour des produits identiques ou similaires. On peut en effet douter de l'intérêt d'étendre la protection conférée aux marques renommées aux produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels elles ont été enregistrées. En effet, dans une telle situation, si les signes en conflit sont très différents, on peut se demander si cette dissemblance ne conduira pas à considérer que les conditions requises par l'article L 713-5 pour que l'utilisation de la marque renommée soit condamnable ne sont pas réunies. Si en revanche les signes sont proches et les produits identiques ou similaires, le régime spécial de protection découlant de l'article L 713-5 n'apporte rien par rapport aux droits conférés au titulaire de la marque par l'article L 713-3. Quoiqu'il en soit ici encore la Cour de Justice a clairement fixé l'interprétation qu'il convenait de faire de l'article 5 par. 2 de la directive. En effet, après avoir rappelé que la transposition de ce texte n'était pas obligatoire, la Cour ajoute : « l'Etat membre, s'il transpose l'article 5 § 2 de la directive, doit donc accorder une protection aussi étendue pour des produits ou services identiques ou similaires que pour des produits

26 CJCE, 23 oct. 2003, Aff. 408/01 – *Adidas-Salomon*.

27 Jérôme Passa, *Marques renommées: la Cour de justice sonne le glas de la jurisprudence Olymrix*, D. 2004, p. 341.

28 Cass. Com., 12 juillet 2005, Bull. Civ. IV n° 173. Dans le même sens TGI Paris, 8 oct. 2010, PIBD 2011 III p. 64 considérant que *Match.com* portait atteinte aux marques *Match* et *Paris Match* renommées.

ou services non similaires [...]»²⁹. Ainsi les législations nationales sont libres d'accroître ou non la protection conférée aux marques jouissant d'une renommée, mais à partir du moment où elles choisissent de le faire, elles ne peuvent pas limiter cette extension de protection au seul cas des produits différents de ceux pour lesquels la marque a été déposée. Ainsi la lettre de l'article L 713-5 CPI n'est pas conforme à la solution du droit communautaire. On peut cependant douter de la nécessité de modifier ce texte si l'on prend soin d'observer que l'article 5 par. 2 de la directive ne vise lui-même expressément que l'usage pour des produits non similaires à ceux pour lesquels la marque a été déposée, ce qui n'a pas empêché la Cour de Justice des Communautés d'en faire l'interprétation ci-dessus rappelée. On peut donc penser que la jurisprudence nationale pourrait elle aussi s'affranchir de la lettre de l'article L 713-5 CPI directement issu de l'article 5 par. 2 de la directive, en rappelant que l'interprétation de celui-là doit se faire à la lumière de celui-ci, tel qu'il a été lui-même interprété par la Cour de justice de l'Union européenne.

2. *Le régime de l'extension*

En droit interne comme communautaire, l'extension de la protection accordée à la marque jouissant d'une renommée est subordonnée à la preuve de certaines circonstances constitutives de l'atteinte. Ainsi la directive exige-t-elle que l'usage de la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice³⁰ et l'article L 713-5 CPI reprend en termes voisins cette condition puisqu'aux termes de ce texte: «la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée [...] engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière».

On a parfois pu relever des nuances dans l'interprétation de cette exigence par les juridictions françaises et les instances communautaires. Ainsi certains arrêts ont-ils pu retenir assez largement l'existence d'un préjudice en retenant notamment le risque de banalisation de la marque

29 CJCE, 23 oct. 2003, Aff. C 191/01 – *OHMI c/ Wrygley*.

30 Art. 4 § 3 et 4.

renommée³¹; alors que la Cour de Justice est plus rigoureuse pour admettre que l'usage de la marque postérieure porterait préjudice au titulaire de celle-ci en altérant son pouvoir distinctif et en générant un risque de dilution. Il a ainsi été jugé que l'existence d'un lien entre les marques ne suffisait pas et que « la preuve que l'usage postérieur porte ou porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure suppose que soit démontrée une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l'usage de la marque postérieure ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur. »³². Cette exigence réduit la possibilité pour le titulaire d'une marque renommée d'agir utilement toutes les fois que la marque postérieure couvrira des produits radicalement différents de ceux pour lesquels la marque antérieure est renommée car, en ce cas, il est probable que l'usage de la marque postérieure n'aura aucune incidence. Cette modification du comportement du consommateur ne peut, semble-t-il, se manifester que lorsque les produits ou services couvrant la marque postérieure relèvent, sans être similaires à ceux visant la marque renommée, d'un même secteur économique. Les décisions françaises les plus récentes paraissent s'aligner sur cette rigueur dans l'appréciation de l'atteinte portée à la marque renommée.³³

En revanche il subsiste une différence importante sur le plan procédural. En effet la directive énonce que lorsque ces circonstances sont réunies, la marque postérieure est refusée à l'enregistrement ou le cas échéant annulée; alors que le droit français, fidèle à la tradition élaborée naguère à propos des marques notoires, se borne à prévoir qu'un tel usage engage la responsabilité de son auteur. A la vérité les conséquences ne sont pas très différentes dès lors que le titulaire de la marque jouissant d'une renommée agit a posteriori à l'encontre d'un usage ou d'un enregistrement d'un signe y portant atteinte. En effet, on constate que les tribunaux parviennent, par application de l'article L 713-5 CPI, à des résultats très voisins de ceux résultant de la directive. Les juridictions françaises ne se contentent pas d'accorder au titulaire de la marque renommée des dommages et intérêts, ils interdisent également

31 Cass. Com., 11 mars 2008, PIBD 2008 III, p. 345.

32 CJCE, 27 nov. 2008, Aff. 252/07 – *Intel Corporation*.

33 Cass. Com., 1^{er} mars 2011, n° 10-14.967.

à l'usurpateur de poursuivre l'usage de la dénomination³⁴ et le cas échéant prononcent la nullité du dépôt postérieur³⁵. En revanche le régime du droit français s'écarte radicalement de celui concernant la marque communautaire en ce qui concerne la possibilité d'agir préventivement. En effet, en droit français, le titulaire d'une marque jouissant d'une renommée ne peut en se fondant sur les seules dispositions de l'article L 713-5 faire échec à l'enregistrement d'une marque postérieure y portant atteinte. La voie de l'opposition lui est fermée. A l'inverse, l'article 8 par. 5 du règlement sur la marque communautaire permet dans les mêmes circonstances de faire opposition à l'enregistrement d'une marque postérieure.

34 CA Paris 31 oct. 1997, RTD com. 1998, p. 145 n° 4; CA Versailles, 19 juin 2003, PIBD 2003 III, p. 517.

35 CA Paris 8 mars 2002, PIBD 2002 III, p. 409.

Les marques notoirement connues et les marques de haute renommée en droit suisse

*Philippe Gilliéron**

A la différence d'autres juridictions, les tribunaux suisses ont fait des marques notoirement connues et de haute renommée deux catégories clairement distinctes, du moins sur le papier. Pourtant, une analyse plus détaillée des diverses catégories de marques «jouissant d'une réputation» tend à démontrer que la différence de traitement qui leur est réservée prête à discussion. Sans prétendre trancher le débat en la matière, cette contribution s'efforce de faire part d'un certain nombre de réflexions, dans l'espoir de nourrir la discussion. Après une approche descriptive tendant à exposer quelques généralités sur ces diverses catégories de marques (I), leurs conditions d'application (II) et leurs effets (III), je suggère dans une dernière partie normative d'esquisser quelques suggestions en droit désirable quant à ce qui, de mon point de vue, devrait être la protection conférée à ces catégories de marques «jouissant d'une réputation» (IV).

I. Généralités

Après avoir rappelé les sources applicables à ces deux catégories de marques en droit suisse (A), j'esquisserai les différences qu'elles présentent sur le papier, tout en m'interrogeant sur la pertinence de certaines questions qui font débat en la matière (B). 1

* Avocat à Genève et Lausanne, Professeur à l'Université de Lausanne, JSM (Stanford). Je tiens à remercier ma collègue, Me Juliette Ancelle, pour le soin apporté à la relecture de cet article et les remarques pertinentes formulées à cette occasion.

A. Les sources

1. *La marque notoirement connue*

- 2 *Art. 3 al. 2 lit. b LPM.* La marque notoirement connue est visée en droit suisse à l'art. 3 al. 2 lit. b LPM, qui retient que « par marques antérieures, on entend les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6^{bis} de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris) ».
- 3 *Art. 6^{bis} CUP.* Selon cette disposition, « 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 ».
- 4 *Fonction distinctive et principe de spécialité.* Une interprétation littérale de l'art. 6^{bis} CUP permet d'en tirer deux enseignements :
 - tout d'abord, le fait que l'art. 6^{bis} CUP tend à protéger la fonction distinctive de la marque, en faisant du risque de confusion le critère déterminant pour apprécier si la marque notoirement connue a été violée.
 - Ensuite, le fait que la protection ne vaut qu'à la condition que les produits ou services proposés par la partie adverse soient identiques ou similaires à ceux offerts par le titulaire de la marque notoirement connue, indépendamment de la possibilité qu'il existe un risque de confusion en dépit de cette disparité. La protection conférée à la marque notoirement connue est donc cantonnée par le principe de spécialité.

2. *La marque de haute renommée*

Art. 15 LPM. La marque de haute renommée est visée par l'art. 15 LPM, dont l'alinéa 1^{er} retient que «le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte».

Fonction publicitaire et dérogation au principe de spécialité. A la différence de la marque notoirement connue, la protection conférée à la marque de haute renommée n'est donc pas cantonnée par le principe de spécialité, mais s'étend à tous les produits ou les services. Qui plus est, et de manière corollaire, l'art. 15 LPM ne tend pas uniquement à protéger la marque dans sa fonction distinctive, en subordonnant son application à l'existence d'un risque de confusion comme le fait l'art. 6^{bis} CUP, mais aussi à protéger sa fonction publicitaire, en la protégeant contre toute menace portée à son caractère distinctif, toute exploitation à sa réputation ou, plus largement, toute atteinte qui lui serait portée. Pour cette raison, je suis le courant doctrinal qui considère que la protection particulière conférée à la marque de haute renommée repose sur des considérations extérieures au droit des marques (du moins sur un plan historique où le risque de confusion pour les consommateurs a toujours été considéré comme l'élément central, une situation cependant en passe d'évoluer¹), pour y insérer des éléments relevant en réalité beaucoup plus de la concurrence déloyale² (qui tend sur un plan théorique, notamment au travers de l'art. 3 lit. e LCD, à protéger la fonction publicitaire de la marque contre tout transfert d'image³). Nous reviendrons plus avant sur chacun de ces éléments, en nous intéressant aux effets de la protection conférée par l'art. 15 LPM⁴.

1 Cf. *infra* N 58.

2 En ce sens, par exemple: FLORENT THOUVENIN, in: Markenschutzgesetz (MSchG), éd. Noth/Bühler/Thouvenin, Berne 2009, art. 15 N 4 ss (cité ci-après: SHK MSchG); JOCHEN GLÖCKNER, Markenschutz durch Art. 3 lit. e UWG, sic! 2011, p. 273 ss, spéc. p. 286.

3 Force est cependant d'admettre que la jurisprudence helvétique demeure hésitante en la matière. Voir à ce sujet *infra* N 55 ainsi que JOCHEN GLÖCKNER, Markenschutz durch Art. 3 lit. e UWG, sic! 2011, p. 273 ss.

4 Cf. *infra* N 45 ss.

B. Les différences

- 7 Les objectifs différents poursuivis par chacune de ces catégories de marques aboutit à certaines distinctions quant aux questions de savoir :
- quels sont les publics déterminants pour juger de leur « réputation » (N 8 ss);
 - si le bénéfice conféré par l’art. 6^{bis} CUP exige un élément d’extranéité (N 12 ss);
 - si ces deux marques doivent être enregistrées (N 16 ss); et
 - dans quels types de procédures ces catégories de marques peuvent être invoquées (N 19 ss).

Reprenons ces éléments l’un après l’autre :

1. Les publics déterminants

- 8 *Haute renommée.* A partir du moment où la protection conférée à la marque de haute renommée s’étend à n’importe quelle catégorie de produits ou de services, exiger que sa réputation s’étende au-delà des cercles concernés par les produits ou services offerts par le titulaire de la marque apparaît cohérent. Le Tribunal fédéral en déduit que, pour jouir d’une haute renommée, la marque doit bénéficier d’une « considération générale auprès du public »⁵. Autrement dit, c’est bien le public dans son ensemble qui constitue le critère déterminant pour décider si une marque peut être considérée comme étant de haute renommée en droit suisse.
- 9 *Comparaison – droit communautaire.* Bien que les art. 5 ch. 2 de la Directive 2008/95 et 9 ch. 2 lit. c du Règlement 207/2009 confèrent également à la marque « jouissant d’une renommée » une protection allant au-delà des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l’approche du droit communautaire est plus généreuse que ne l’est celle retenue par le Tribunal fédéral. Dans les affaires *Chevy* et *Pago*⁶, la Cour de Justice a en effet considéré que la notoriété existait à partir du moment où le signe était connu par « une partie significative

5 Telle a été l’opinion du Tribunal fédéral dès le premier arrêt rendu en application de l’art. 15 LPM: ATF 124 III 277 c. 1, JdT 1998 I 324 *Nike*.

6 CJCE, *General Motors c. Yplon SA*, aff. C-375/97, para. 29; CJCE, *PAGO International GmbH c. Tiromilch registrierte GmbH*, aff. C-301/07, para. 29.

du public concerné par les produits ou les services par cette marque». Autrement dit, à la différence du droit suisse, où la haute renommée s'apprécie au regard de l'ensemble du public, seuls les cercles concernés doivent entrer en ligne de compte en droit communautaire pour apprécier la « renommée » de la marque.

Caractère notoirement connu. Le critère retenu par le droit communautaire est celui adopté en droit suisse pour apprécier le caractère notoirement connu de la marque. A partir du moment où la protection conférée à la marque notoirement connue est cantonnée par le principe de spécialité, rien ne justifie en effet d'exiger du public considéré dans son ensemble qu'il en ait connaissance. Sa « notoriété » s'apprécie donc uniquement au regard des cercles concernés par les produits ou services proposés par le titulaire qui revendique la protection conférée par l'art. 3 al. 2 lit. b LPM⁷. On relèvera du reste que cette solution est conforme à l'art. 2 ch. 2 lit. a iii de la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'OMPI à la 34^{ème} session des assemblées des Etats membres de l'OMPI (20–29 septembre 1999) (ci-après : Recommandation de l'OMPI), qui retient que « un Etat membre ne peut, pour la détermination du caractère notoire d'une marque, exiger que la marque soit notoirement connue de l'ensemble du public de cet Etat membre ».

Remarque conclusive. A la différence du droit communautaire, le droit suisse établit donc une distinction claire dans les cercles à prendre en considération pour apprécier si une marque peut être considérée comme étant de « haute renommée », respectivement « notoirement connue », une divergence qui peut à mon avis s'expliquer en raison de la différence dans l'étendue de la protection conférée à ces deux marques⁸.

2. L'exigence d'un rapport international

Question. L'art. 3 al. 2 lit. b LPM renvoyant à l'art. 6^{bis} CUP, la question se pose de savoir si le privilège conféré par cette disposition ne peut être accordé que moyennant l'existence d'un rapport d'extranéité, ou si l'exploitant d'un signe distinctif utilisé uniquement en Suisse peut

7 ATF 130 III 267 c. 4.4, JdT 2005 I 408 *Tripp Trapp*.

8 Cf. *infra* N 39 et suivants.

également se prévaloir de cette disposition en l'absence de tout rapport d'extranéité.

- 13 *Opinion.* La doctrine qui me semble majoritaire considère qu'un rapport d'extranéité est nécessaire⁹. La question est délicate. Certes, l'art. 6^{bis} CUP s'insère dans un contexte international en tant que disposition ressortissant à un traité international; certes encore, on admettra qu'aucune interprétation favorable ne peut à notre avis être tirée de l'art. 3 al. 2 lit. b LPM, lequel ne fait que renvoyer à l'art. 6^{bis} CUP. On peut en revanche se demander comme le fait une partie de la doctrine si l'art. 20 al. 2 LPM, selon lequel «les traités internationaux auxquels la Suisse est partie qui accordent des droits plus étendus que ceux prévus dans la présente loi s'appliquent aussi aux ressortissants suisses», ne permettrait pas aux ressortissants suisses de se prévaloir de cette disposition dans un cadre purement national. Dans l'affaire *Circus Conelli*, le Tribunal administratif fédéral a interprété l'art. 20 al. 2 LPM comme signifiant que, si les nationaux étaient en droit de se prévaloir de l'art. 6^{bis} CUP, la marque en question devait toutefois être étrangère¹⁰. On relèvera que cette solution n'est pas en harmonie avec la Recommandation de l'OMPI, dont l'art. 2 ch. 3 lit. a ii dispose qu'«un Etat membre ne peut, pour la détermination du caractère notoire d'une marque, exiger que la marque soit notoire dans un autre ressort territorial que le sien, qu'elle ait été enregistrée ou qu'elle ait fait l'objet d'une demande d'enregistrement dans ou pour un autre ressort territorial que le sien». Il n'en demeure pas moins qu'au regard de cette jurisprudence, un ressortissant suisse ne pourra se prévaloir du caractère notoirement connu en Suisse d'un signe distinctif non enregistré que si ce signe correspond à une marque enregistrée à l'étranger. Si l'on admet que la *ratio* de l'art. 20 al. 2 LPM tend à éviter toute inégalité de traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissants étrangers mis au bénéfice de dispositions internationales plus favorables que le droit suisse, il nous semble difficile de nier que l'exigence d'un rapport d'extranéité introduit, du moins sur un plan théorique, une inégalité difficile à justifier. Formellement, il me semble donc que les titulaires suisses devraient pouvoir être mis au bénéfice de l'art. 3 al. 2 lit. b LPM même en l'absence de tout rapport d'extranéité, indépendamment de la

9 SHK MSchG-JOLLER, art. 3 N 331 et les références citées.

10 TAF, B.2323/2009, 15 oct. 2009, c. 4.3.6, qui précise en cela l'arrêt *Richemont*, TAF, sic! 2007, p. 521 c. 7.

question de savoir si le signe en question a été enregistré comme marque à l'étranger.

Enjeu pratique limité. En pratique, l'intérêt de mettre les ressortissants suisses au bénéfice de l'art. 6^{bis} CUP dans un contexte purement national apparaît toutefois limité. Certes, la marque notoirement connue présente l'avantage de mettre son titulaire au bénéfice d'un droit exclusif. Encore faudra-t-il cependant prouver cette notoriété auprès du public concerné. Or, en bien des cas, l'acquisition de cette notoriété résultera, sinon d'un usage effectif découlant de la mise en circulation de produits munis dudit signe, du moins de campagnes publicitaires. Autrement dit, l'application de l'art. 6^{bis} CUP à un contexte purement national implique en toute hypothèse une utilisation du signe concerné en Suisse pour établir cette notoriété¹¹. Or, en cette hypothèse, l'exploitant dudit signe pourra quoi qu'il en soit se prévaloir du droit de la concurrence déloyale, en particulier de l'art. 3 lit. d LCD. A partir du moment où le signe concerné a été utilisé en Suisse, y compris sous une simple forme publicitaire, l'intérêt pratique de mettre l'exploitant suisse au bénéfice de l'art. 6^{bis} CUP apparaît ainsi limité, le caractère notoire du signe concerné exigeant une administration des preuves somme toute similaire à celle nécessaire pour permettre l'application de l'art. 3 lit. d LCD.

Remarque conclusive. En définitive, les titulaires suisses de signes distinctifs non enregistrés n'auront un intérêt à être mis au bénéfice de l'art. 6^{bis} CUP que s'ils ne peuvent pas démontrer avoir été les premiers à utiliser leur signe en Suisse, une exigence qu'impose l'art. 3 lit. d LCD au contraire me semble-t-il de l'art. 6^{bis} CUP, pour lequel seule l'antériorité de la notoriété du signe apparaît décisive, non l'usage.

3. *L'enregistrement*

Marque notoirement connue. Bien que cela ne résulte pas directement du texte de l'art. 6^{bis} CUP, il est unanimement reconnu que la marque notoirement connue n'a pas besoin d'être enregistrée pour être protégée¹², une opinion logique puisque, dût-elle être enregistrée, on ne voit guère quel serait l'intérêt pour un titulaire de se prévaloir de l'art. 6^{bis} CUP qui,

11 A supposer que la notoriété résulte d'une publicité intensive effectuée à l'étranger et connue du public suisse, un élément d'extranéité rendant en toute hypothèse possible l'application de l'art. 6^{bis} CUP serait alors donné.

12 TF, sic! 2011, p. 241 c. 4.3 G (fig.); ATF 130 III 267 c. 4.4, JdT 2005 I 408 *Tripp Trapp*.

pour le surplus, confère une protection équivalente à celle procurée par l'enregistrement de la marque, cantonnée par le principe de spécialité.

- 17 *Marque de haute renommée.* Plus délicate est la question de savoir si la marque de haute renommée doit être enregistrée. La doctrine majoritaire considère que le privilège conféré à la marque notoirement connue devrait également valoir pour la marque de haute renommée et que, par conséquent, aucun enregistrement ne serait nécessaire pour que l'exploitant d'un tel signe puisse se prévaloir de la protection élargie conférée par l'art. 15 LPM¹³. La doctrine ne motive cependant guère son opinion, qui repose nous semble-t-il avant tout sur l'idée de conférer un traitement comparable à ces deux catégories de marques.
- 18 *Opinion personnelle.* On peut pourtant douter que cette dérogation au principe de l'enregistrement doive être admise pour la marque de haute renommée en droit positif. En effet, la dérogation au principe de l'enregistrement ne s'explique pour la marque notoirement connue qu'en raison de la *ratio* de l'art. 6^{bis} CUP, destiné à lutter contre les dépôts frauduleux de signes non exploités en Suisse mais qui y sont notoirement connus. A partir du moment où la doctrine majoritaire considère que l'application de l'art. 6^{bis} CUP requiert un élément d'extranéité pour être applicable, on peine à voir la raison pour laquelle un tel privilège pourrait du même coup être octroyé au titulaire d'une marque de haute renommée qui n'aurait pas été enregistrée en Suisse dans un cadre purement national. De deux choses l'une: soit l'on admet que le privilège conféré par l'art. 6^{bis} CUP peut également être invoqué dans un contexte purement national comme je le prône en dépit d'un intérêt pratique somme toute limité, hypothèse dans laquelle on peut arguer du fait que le titulaire d'une marque de haute renommée ne devrait pas avoir besoin de voir son signe enregistré pour être mis au

13 EUGEN MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter – und Wettbewerbsrecht III/1, 2^{ème} éd., Bâle 2009, N 1650, qui considère que la marque notoirement connue doit pouvoir revendiquer la protection conférée par l'art. 15 LPM sans avoir été enregistrée au préalable; SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 12; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz, 2^{ème} éd., Bâle 1999, art. 15 N 3; MARCEL FLURY/ANDREA GLOOR, Bekanntheit – als Durchbrechung des Eintragungs- und Spezialitätsprinzips?, sic! numéro spécial 2005, p. 127 ss, spéc. p. p. 132. Dans notre sens cependant: MICHAEL DEGKWITZ/CORSIN BLUMENTHAL, Mit Tripp Trapp in die Falle gelaufen?, sic! 2004, p. 629 s; MARTIN S. SCHNEIDER, Die notorische Marke: Entstehung eines neuen Markentyps im internationalen Recht und ihre Konsequenzen für das schweizerische Markenrecht, GRUR Int. 1998, p. 469 n. 95.

bénéfice de l'art. 15 LPM, soit on considère comme le fait la doctrine majoritaire qu'un rapport d'extranéité est nécessaire, et toute dérogation au principe de l'enregistrement est à mon avis exclue. A ce jour, je pense donc que seul un enregistrement permet au titulaire de se prévaloir de la protection étendue conférée par l'art. 15 LPM, faute de quoi seule l'application de la loi fédérale contre la concurrence déloyale peut entrer en ligne de compte.

4. *La procédure d'opposition*

Marque notoirement connue. Conformément à l'art. 31 al. 1^{er} LPM, 19
 «le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1^{er}». Aux termes de l'art. 3 al. 2 LPM, constitue en particulier une marque antérieure toute marque notoirement connue. Il en résulte que la marque notoirement connue peut être invoquée dans le cadre d'une procédure d'opposition, à charge pour l'exploitant dudit signe d'établir qu'il était notoirement connu en Suisse au moment où la marque faisant l'objet de l'opposition a été déposée.

Marque de haute renommée. Tel n'est pas le cas de la marque de haute 20
 renommée qui ne constitue pas, en soi, une marque antérieure au sens de l'art. 3 al. 2 LPM. Autrement dit, à supposer que l'on suive mon opinion suivant laquelle le privilège conféré par l'art. 15 LPM requiert que la marque en question ait été préalablement enregistrée, il en découle que son titulaire ne pourra dans le cadre d'une procédure d'opposition que s'opposer à l'enregistrement d'une marque destinée à être protégée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels sa marque a été enregistrée, comme l'exige l'art. 3 al. 1^{er} LPM, sans pouvoir déroger au principe de spécialité. Il en résulte que le titulaire d'une marque de haute renommée ne pourra se prévaloir de la protection élargie que lui confère l'art. 15 LPM que dans le cadre d'une action civile.

Comparaison avec le droit communautaire. Le droit suisse est donc 21
 plus restrictif que le droit communautaire sur ce point, qui fait de la «renommée» de la marque un motif relatif d'exclusion permettant à son titulaire de s'opposer à l'enregistrement d'un signe identique ou similaire à sa marque pour des produits qui ne sont pas comparables¹⁴.

14 Art. 4 ch. 3 Directive 2008/95 et art. 8 ch. 5 Règlement 207/2009.

II. Les critères d'appréciation

- 22 Etablir le caractère notoirement connu ou de haute renommée de sa marque requiert tout d'abord qu'elle jouisse d'une reconnaissance particulière auprès du public (A). D'autres critères, en particulier pour apprécier la haute renommée, ont été évoqués par la jurisprudence (B). L'établissement de ces critères pose certaines questions sur le plan procédural (C). Nous terminerons cette partie par quelques remarques sur un plan comparé (D).

A. La reconnaissance

- 23 *Critère essentiel.* La reconnaissance auprès du public concerné, qu'il s'agisse du public considéré dans son ensemble pour la haute renommée, respectivement des cercles concernés pour la notoriété, constitue assurément le critère principal.
- 24 *Public suisse.* Conformément au principe de territorialité, ce public est le public suisse¹⁵, et la haute renommée – mais aussi la notoriété – doit exister sur l'ensemble du territoire suisse¹⁶. Plusieurs sous-questions se posent alors :
- 25 *Régions linguistiques.* Doit-on tout d'abord déduire du fait que la notoriété doit exister sur l'ensemble du territoire suisse qu'elle doit exister dans les trois régions linguistiques ? Le Tribunal fédéral avait répondu par l'affirmative à cette question dans l'affaire *Brico* lorsqu'il s'était agi d'examiner à quelles conditions une marque pouvait être imposée, en retenant que le caractère imposé devait être établi dans les trois régions linguistiques¹⁷. A partir du moment où la marque est protégée sur l'ensemble du territoire suisse, une telle exigence apparaît cohérente ; rien ne justifie qu'il en aille différemment lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère notoirement connu ou de haute renommée d'une marque.

15 MARBACH, N 1657 ; CHRISTOPH WILLI, M SchG : Markenschutzgesetz : Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, art. 15 N 16.

16 SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 22 ; FLURY / GLOOR, p. 131 ; GUIDO LAREDO, Der Sonderschutz der berühmten Marke, sic! 2006, p. 71 ss, spéc. p. 73.

17 ATF 127 III 33, JdT 2001 I 340 *Brico*.

Absence de besoin d'équivalence entre les régions linguistiques. Doit-on dès lors en déduire que cette reconnaissance doit être équivalente, et aussi importante, d'une région linguistique à l'autre de la Suisse? Poser une telle exigence me semble excessif. Si la considération particulière dont jouit la marque doit exister dans les trois régions linguistiques, on devrait parfaitement admettre qu'une marque déterminée soit plus connue dans une région qu'une autre, pour autant cependant que la marque jouisse d'une réputation supérieure à la normale dans chaque région linguistique (ce qui n'implique nullement qu'elle y soit utilisée). C'est donc bien sur la base de la considération dont jouit la marque sur le territoire suisse que la notoriété, respectivement la haute renommée doit être appréciée, non par une addition des trois communautés linguistiques qui devraient chacune, par exemple, atteindre un seuil équivalent de reconnaissance. 26

Minorités linguistiques. Etant admis que le public suisse est déterminant, doit-on admettre que cette notoriété puisse être appréciée au regard des minorités linguistiques auxquelles s'adresseraient par hypothèse les produits en cause, puisque leur importance pour apprécier l'éventuelle appartenance au domaine public a été reconnue par le Tribunal fédéral dans l'arrêt *Yeni Raki*¹⁸? A mon avis, il faut distinguer la marque de haute renommée de la marque notoirement connue: 27

- *Marque de haute renommée.* La haute renommée s'appréciant au regard du public suisse considéré dans son ensemble, on peut considérer que les minorités linguistiques sont intégrées audit public et s'y « diluent » en quelque sorte.
- *Marque notoirement connue.* La situation est en revanche différente pour la marque notoirement connue. En ce cas, ce sont bien les cercles concernés par les produits ou services proposés par le titulaire qui sont déterminants. Il faut alors distinguer deux hypothèses:
 - A supposer que les produits concernés s'adressent pour l'essentiel à une communauté déterminée, et que cette communauté soit suffisamment représentative, c'est à l'aune de cette dernière que le caractère notoirement connu devrait être apprécié. A titre d'exemple, rien ne devrait exclure à l'avenir qu'un ressortissant chinois ou indien puisse se prévaloir du caractère notoirement connu d'un signe pour les produits ou

18 ATF 120 II 144 (fr.) *Yeni Raki*.

services qui leur sont en priorité adressés, par exemple dans des boutiques spécialisées, même s'il va de soi que la population suisse est également susceptible de les acquérir.

- A supposer en revanche que les produits en question s'adressent au public en général, dont la minorité linguistique fait partie tout en ne constituant qu'un cercle de destinataires parmi d'autres, c'est bien au regard de l'ensemble des cercles concernés que la notoriété du signe devra être appréciée. Autrement dit, le signe doit alors jouir d'une notoriété pour une partie importante de l'ensemble de ces cercles, son éventuelle notoriété auprès d'un seul de ces cercles (par exemple de la communauté étrangère) étant insuffisante pour permettre au titulaire de revendiquer le privilège découlant de l'art. 6^{bis} CUP.

- 28 *Utilisation.* Point n'est besoin que la marque soit utilisée dans l'ensemble des régions linguistiques, ni même qu'elle le soit dans quelque région que ce soit sur notre territoire, du moment qu'elle est connue du public à prendre en considération¹⁹. Cela vaut à l'évidence pour la marque notoirement connue, si l'on suit l'avis majoritaire selon lequel les ressortissants suisses ne peuvent se prévaloir du privilège conféré par l'art. 6^{bis} CUP dans un contexte purement national²⁰, mais aussi pour la marque de haute renommée. En effet, si la reconnaissance de la marque auprès du public déterminant sera généralement le résultat de son utilisation sur le marché, rien n'exclut que cette notoriété soit la conséquence de campagnes publicitaires, non seulement en Suisse, mais au travers de médias étrangers accessibles en Suisse, que l'on pense à des journaux, magazines ou chaînes de télévision, voire sites Internet à large audience. La Recommandation de l'OMPI va du reste dans ce sens, puisqu'elle retient à son art. 2 ch. 3 lit. a i que « un Etat membre ne peut, pour la détermination du caractère notoire d'une marque, exiger que la marque ait été utilisée ».
- 29 *Comparaison avec le droit communautaire.* La rigueur attestée par la jurisprudence et la doctrine en droit suisse pour apprécier la notoriété

19 TF, sic! 2011, p. 241 c. 4.3 et 5.1 G (*fig.*); ATF 130 III 328 c. 3.1, JdT 2004 I 307 *Swatch*; ATF 128 III 441 c. 1.2, JdT 2002 I 498, *Appenzeller*. Le Tribunal fédéral parle toutefois d'un usage local, qui ne me semble en réalité même pas nécessaire, même si l'acquisition d'une « réputation » en dehors de toute utilisation en Suisse apparaît extrêmement difficile à établir en pratique.

20 Cf. *supra* N 13.

d'un signe tranche avec l'approche communautaire, où la notoriété doit résider dans « une partie substantielle du territoire de la Communauté ». Or, répondant à la question de savoir ce qui constitue une « partie substantielle » du territoire de la Communauté, la Cour de Justice a fait preuve de largesse, en considérant dans l'affaire *Pago* que le territoire d'un Etat membre constituait en soi une partie substantielle du territoire de la Communauté²¹. Une fois mis en rapport avec l'affaire *Chevy*, dans laquelle la Cour avait précisé que « il ne peut être exigé que la renommée existe dans tout le territoire de l'Etat membre²². Il suffit qu'elle existe dans une partie substantielle de celui-ci », la générosité de la Cour laisse songeur. On en arrive en effet à conclure qu'une marque communautaire pourrait être considérée comme étant de haute renommée en dépit du fait que ce statut n'aurait été démontré que pour une partie substantielle de l'un des Etats membres, la question de savoir si cet Etat peut être librement choisi par le titulaire ou doit représenter une certaine force économique pour la Communauté et le titulaire n'étant au surplus à notre connaissance pas tranchée. Cette générosité tranche avec la rigueur extrême dont fait preuve l'OHMI pour apprécier si un signe, descriptif à l'origine, s'est imposé comme marque au sein de la Communauté, puisque cette imposition doit être établie au sein de chaque Etat membre²³. On peine à comprendre la raison pour laquelle il existe une telle différence de traitement alors que, dans les deux cas, il s'agit d'apprécier à des échelons différents la force distinctive dont jouit le signe, avec des droits exclusifs déployant dans les deux cas des effets sur l'ensemble de la Communauté. Une telle différence de traitement doit en tous les cas être rejetée à mon avis en droit suisse²⁴.

Pourcentages. Dans l'arrêt *Tripp Trapp*, le Tribunal fédéral a évoqué pour la marque notoirement connue un seuil de l'ordre de 50% de reconnaissance auprès des cercles concernés²⁵. S'agissant de la marque de haute renommée, la doctrine évoque certains pourcentages compris entre 30 et 70% auprès de l'ensemble du public pour reconnaître à la

21 CJCE, *PAGO International GmbH c. Tiromilch registrierte GmbH*, aff. C-301/07.

22 CJCE, *General Motors c. Yplon SA*, aff. C-375/97.

23 Directives relatives aux procédures devant l'OHMI (marques, dessins modèles) – Partie B – version finale avril 2008, ch. 7.9.

24 Outre les N 24 et suivants *supra*, voir au sujet des rapports entretenus par la marque imposée et la marque notoirement connue en droit suisse *infra* N 40 et suivants.

25 ATF 130 III 267 c. 4.7.3, JdT 2005 I 408 *Tripp Trapp*.

marque un caractère de « haute renommée »²⁶. La jurisprudence se refuse toutefois à faire du pourcentage un critère décisif, même si un pourcentage inférieur à 50% semble en tous les cas insuffisant²⁷. Sur le plan théorique, le refus de faire du pourcentage un critère déterminant est justifié, pour deux raisons au moins: d'une part, l'appréciation de la haute renommée ne fait pas uniquement appel à des critères quantitatifs (considération générale auprès du public), mais également qualitatifs (image positive, unicité relative, force publicitaire)²⁸; d'autre part soumettre la « haute renommée » à un pourcentage unique reviendrait en pratique à soumettre cette reconnaissance au libellé des questions faisant l'objet du sondage d'opinion, lesquelles sont souvent discutables et discutées²⁹. En réalité, la question du pourcentage ne peut à mon avis revêtir d'importance que pour apprécier si la marque jouit d'une « considération générale auprès du public », soit pour le critère quantitatif, dont on peut à vrai dire se demander s'il n'est pas le seul véritablement déterminant³⁰. Sur un plan pratique, il faut toutefois reconnaître que le conseil cherchera souvent dans les pourcentages un certain guide, propre à renseigner son client. De mon point de vue, il faut ici distinguer encore une fois la marque notoirement connue de la marque de haute renommée:

-
- 26 IVAN CHERPILLOD, *Le droit suisse des marques*, Lausanne 2007, p. 183 et références citées en n. 579; SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 18.
- 27 TF, sic! 2005, p. 200 c. 3.5 *Riesen* (46% jugé insuffisant). CHERPILLOD, p. 183 et MARBACH, N 1662, tout en refusant d'y voir un critère décisif, évoquent également tous deux un taux qui ne doit pas être inférieur à 50%. GUIDO LAREDO, sic! 2006, p. 74, plus généreux, se contente d'un pourcentage de 30%, tout comme WILFRIED HEINZELMANN, *Der Schutz der berühmten Marke*, Berne 1993, p. 120, qui évoque un taux de 30–40%. Ces pourcentages sont ceux généralement retenus dans des pays plus grands, comme l'Allemagne; on peut toutefois douter qu'ils suffisent pour un pays de taille modeste comme la Suisse. La taille du pays concerné joue à mon sens un rôle certain dans le pourcentage à prendre en considération; plus le pays est petit, plus ce taux devra être élevé, et vice-versa. SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 20 considère quant à lui qu'une connaissance de la marque pour les deux tiers de la population suffit, en soi, à ce que le critère de la « haute renommée » soit satisfait, les critères qualitatifs devant entrer en ligne de compte pour un pourcentage compris entre 50 et 66%.
- 28 MARBACH, N 1652; WILLI, MSchG, art. 15 N 12; SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 15.
- 29 En ce sens également: CHERPILLOD, p. 183.
- 30 En ce sens également: SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 18.

- *Marque de haute renommée.* Elle constitue une dérogation importante au système du droit des marques puisque, en cherchant à protéger la fonction publicitaire de la marque, le législateur étend la protection à n'importe quelle catégorie de produits ou services. Etant donné cet objectif, toute la question consiste à savoir à partir de quel moment un transfert d'image peut être opéré vers d'autres catégories de produits ou services, ou vers des signes qui, sans entraîner un risque de confusion, créeraient une association mentale entre les produits ou services concernés. Répondre à cette question dépasse les compétences du juriste que je suis et exigerait des études empiriques. A partir du moment où c'est bien l'ensemble du public suisse qui doit être pris en considération, il me semble qu'une reconnaissance de 50% apparaît déjà conséquente et susceptible d'opérer un tel transfert, raison pour laquelle je retiendrai ce taux pour la Suisse. Des études empiriques mériteraient cependant assurément d'être menées pour déterminer si ce seuil correspond à celui à partir duquel un transfert d'image intervient, ou s'il devrait être revu à la hausse ou à la baisse.
- *Marque notoirement connue.* Elle déroge au principe de l'enregistrement, mais l'étendue de sa protection demeure en revanche cantonnée par le principe de spécialité. Si l'on admet que la *ratio* de cette disposition tend à protéger le titulaire étranger contre l'enregistrement frauduleux de son signe³¹, il faut pourtant en déduire que, en soi, cette protection ressort d'une certaine manière également de la concurrence déloyale, en principe applicable aux cas de dépôts frauduleux³², même si l'objectif poursuivi ne consiste pas à proprement parler à protéger la fonction publicitaire de cette marque. Un enregistrement frauduleux en raison du caractère « notoirement connu » du signe ne se concevant toutefois qu'en présence d'une certaine force de pénétration publicitaire, un pourcentage équivalent à celui de la marque de haute renommée, mais auprès des seuls cercles concernés, apparaît de mon point de vue cohérent. On retiendra dès lors également un pourcentage de connaissance de 40–50% auprès cependant des seuls cercles concernés.

31 Voir, par exemple: PHILIPPE GILLIÉRON, Les divers régimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, Berne 2000, N 224.

32 En droit suisse, les dépôts frauduleux ressortent du droit de la concurrence déloyale, plus particulièrement de l'art. 2 LCD .

B. Autres critères

- 31 *Introduction.* Si la reconnaissance constitue le critère essentiel, la jurisprudence a cependant retenu d'autres critères pour apprécier la « haute renommée », sans cependant en faire état s'agissant de la marque « notoirement connue ». Ont ainsi été mentionnés :
- 32 *Image positive.* Par ce critère, le Tribunal fédéral implique que la marque doit être « synonyme de qualité et de prestige »³³; cette exigence n'implique cependant pas nécessairement que le caractère positif de la marque fasse l'unanimité (on pense par exemple à des produits de l'industrie du tabac ou de l'alcool)³⁴. L'exploitation de la marque par un tiers pour tirer profit de sa réputation, et par conséquent l'extension de la protection conférée à la marque de haute renommée n'a toutefois de sens que si le public y associe une image positive. A mon avis, le caractère positif de la marque doit être apprécié par rapport aux attributs dévolus aux produits ou services concernés d'une part, et au regard du public destinataire de ces produits ou services d'autre part. Seul importe le fait que, compte tenu des attentes du public concerné pour ce type de prestations, celles du titulaire soient supérieures à la moyenne, ce qui permet du même coup à la marque de bénéficier d'une image positive auprès des cercles concernés. Point n'est en revanche besoin que cette image soit positive pour la frange du public qui n'est pas directement concerné par les produits proposés par le titulaire sur le marché³⁵.
- 33 *Caractère unique*³⁶. Point n'est besoin que la marque bénéficie d'une unicité absolue sur le marché et soit la seule existante. Toutefois, à partir du moment où la protection conférée à la marque de haute renommée tend avant tout à lutter contre sa dilution, par quoi l'on entend une perte de sa force distinctive, cette protection n'a de sens que s'il n'existe pas une pléthore de marques identiques ou similaires déjà existantes sur le marché. Si tel devait être le cas, la force distinctive associée à la marque serait somme toute déjà diluée par la multitude de marques existantes, de

33 TF, sic! 2002, p. 162 c. 4 b *Audi III*.

34 TF, sic! 2007, p. 635 c. 4.1 *Bugatti*; ATF 130 III 748 c. 1.2 (fr.) *Nestlé*.

35 Autrement dit, si la marque doit être connue d'une large partie du public, il suffit que l'image qu'elle dégage soit positive pour la partie du public concerné par les produits offerts par le titulaire. Quoi qu'il en soit, ce critère n'en est qu'un parmi d'autres et n'est pas en soi déterminant.

36 ATF 124 III 277 c. 1a, JdT 1998 I 324 *Nike*.

sorte que la protection extensive conférée à la marque de haute renommée ne se justifierait plus guère. Une « position relativement exclusive » est donc exigée par le Tribunal fédéral³⁷.

Force publicitaire. Plus généralement, ces différents critères doivent permettre de déduire que la marque bénéficie d'une force de pénétration publicitaire. L'impact publicitaire de la marque doit permettre à son titulaire de faciliter également la vente d'autres produits ou services que ceux habituellement offerts³⁸. Cette force publicitaire, liée à d'importants investissements marketing, ne doit pas profiter aux tiers qui n'ont pas effectué de sacrifice correspondant et qui seraient tentés d'en profiter pour promouvoir leurs produits ou services, en parasitant l'image de cette marque. A défaut de la protection conférée par l'art. 15 LPM, le titulaire serait renvoyé à agir sous l'angle de la LCD, une loi toujours délicate à appliquer; l'art. 15 LPM lui facilite la tâche, en lui conférant un droit exclusif. 34

Opinion personnelle. Les développements qui précèdent suscitent deux réflexions de ma part: 35

- Tout d'abord, le fait que la protection particulière conférée à la marque de haute renommée s'explique par la volonté de protéger l'impact publicitaire dont le titulaire a réussi à doter sa marque grâce à des investissements conséquents³⁹. Un tel impact dépendant de la reconnaissance de la marque dans le public, c'est bien la reconnaissance qui constitue le critère principal, les autres critères mentionnés par la jurisprudence (image positive, caractère unique) n'apparaissant que comme des sous-critères permettant d'apprécier cette reconnaissance. Je suivrai donc Cherpillod, qui voit au final dans la reconnaissance dont jouit la marque auprès du public le seul critère décisif⁴⁰.
- Ensuite, à partir du moment où ces critères ont pour l'essentiel été posés en relation avec l'appréciation de la haute renommée, la question se pose de savoir si ces mêmes critères doivent présider

37 TF, sic! 2002, p. 162 c. 4 b *Audi III*; ATF 124 III 277 c. 1a, JdT 1998 I 324 *Nike*.

38 TF, sic! 2007, p. 635 c. 4.1 *Bugatti*; TF, sic! 2005, p. 200 c. 3.2 *Riesen*; ATF 130 III 748 c. 1.2 (fr.) *Nestlé*; ATF 124 III 277 c. 1 a et 3 a, JdT 1998 I 324 *Nike*. MARBACH, SIWR III/1, N 1665 ss.

39 Voir, en ce sens, dès le départ: ATF 124 III 277 c. 3 a, JdT 1998 I 324 *Nike*.

40 CHERPILLOD, p. 183.

à l'appréciation du caractère « notoirement connu ». A partir du moment où, au final, la reconnaissance auprès du public déterminant apparaît comme le seul critère réellement décisif, la question n'a cependant qu'un intérêt pratique limité et ne sera dès lors pas examinée ici plus avant. Il ne fait cependant guère de doute que le faisceau d'indices précités conserve sa validité en la matière, comme le démontre l'art. 2 ch. 1 lit. b de la Recommandation de l'OMPI.

C. Questions procédurales

- 36 *Réalisation des critères précités – fait.* La question de savoir si les critères précités sont réunis est une question de fait, qui lie le Tribunal fédéral⁴¹. Partant, c'est au titulaire qu'il appartient d'alléguer et de prouver les faits permettant à l'autorité saisie d'en conclure à la « haute renommée » ou au caractère « notoirement connu » de sa marque par tous moyens adéquats; il n'en va différemment que si la « haute renommée » constitue un fait notoire qu'il n'est alors nul besoin de prouver (on conçoit en revanche difficilement que le caractère notoirement connu d'une marque puisse constituer un fait notoire)⁴².
- 37 *Moyens de preuve.* Si le titulaire n'est pas limité dans ses moyens de preuve, il lui sera le plus souvent difficile d'établir la notoriété de sa marque sans passer par un sondage d'opinion, sauf à ce que cette réputation constitue un fait notoire. On distinguera dès lors le sondage d'opinion des autres modes de preuve éventuellement possibles :
- *Sondage d'opinion.* Selon les directives de l'Institut⁴³, le sondage doit couvrir les trois régions linguistiques et respecter la répartition « ville-campagne », à moins que les connaissances linguistiques ne soient

41 TF, sic! 2007, p. 635 c. 4.1 *Bugatti*; ATF 130 III 748 c. 1.2 (fr.) *Nestlé*.

42 TF, sic! 2007, p. 635 c. 4.1 *Bugatti*. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que la haute renommée de la marque Nestlé constituait un fait notoire (ATF 130 III 748 c. 1.2 (fr.) *Nestlé*). MARBACH, SIWR III/1, N 1663; LAREDO, sic! 2006, p. 75. Pour SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 73, la haute renommée constituerait le plus souvent un fait notoire, de sorte que l'établissement d'un sondage d'opinion ne serait généralement pas nécessaire, opinion que la prudence invite à ne pas partager.

43 Ces directives ont trait à la marque imposée, mais peuvent être transposées aux marques notoirement connues et de haute renommée, en tant que toutes ces catégories posent la problématique de la force distinctive du signe concerné.

pas déterminantes pour la perception du signe par les destinataires⁴⁴. Un échantillon de 1000 personnes est exigé par l'Institut lorsque les produits ou services pour lesquels la protection est revendiquée sont destinés à des consommateurs, respectivement 200 lorsqu'il s'agit de professionnels⁴⁵. En se référant à l'affaire *Smarties*, l'Institut commande qu'il soit rendu vraisemblable « que le signe est utilisé dans toute la Suisse de manière uniforme et que les dépenses publicitaires et les chiffres d'affaires sont comparables dans toute la Suisse ». On peut pourtant douter de la pertinence du critère de l'usage, à partir du moment où c'est bien la reconnaissance du signe par les cercles concernés pour l'enregistrement, non l'usage qui ne constitue nullement une exigence légale⁴⁶. L'Institut recommande enfin de structurer le questionnaire en trois questions, la première portant sur le degré de connaissance du signe (connaissez-vous la dénomination X ?), sans faire référence à quelque société que ce soit, la deuxième portant sur le degré de force distinctive (qu'évoque cette dénomination pour vous ?) et enfin une troisième portant sur le degré d'individualisation du signe (à quelle entreprise rattachez-vous cette dénomination ?). Etant donné la fonction abstraite de la marque, la troisième question ne devrait pas à mon sens jouer de rôle décisif sur les résultats donnés aux deux premières questions, suffisantes en soi.

- *Pièces*. Si la réalisation d'un sondage d'opinion est assurément le moyen le plus efficace pour attester de la notoriété d'un signe donné, les autres modes de preuve ne sont pas pour autant exclus⁴⁷. Ainsi la réalisation d'un tel sondage peut-elle s'avérer difficile à réaliser dans le temps imparti lorsque le titulaire cherche à obtenir des mesures provisoires ou d'extrême urgence, dont l'importance est souvent primordiale en droit des marques. En ce cas, le titulaire devrait être en droit de rendre vraisemblable, respectivement de prouver dans le cadre d'un procès au fond, la notoriété dont jouit le signe auprès du public concerné par un faisceau d'indices : campagnes publicitaires et investissements, éventuelles études de

44 IFPI, Directives en matière de marques, janvier 2011, ch. 10.3.4 p. 139.

45 IFPI, Directives en matière de marques, janvier 2011, ch. 10.3.6 p. 140.

46 Cf. Art. 12 LPM ainsi que *supra* N 28 et l'art. 2 ch. 3 lit. a i de la Recommandation de l'OMPI, cité audit paragraphe.

47 TF, sic ! 2011, p. 241 c. 5.2.3 G (*fig.*).

marché et volume des échantillons distribués, médias accessibles en Suisse évoquant le signe en question, taux d'audience de différentes émissions télévisuelles ou radiophoniques et taux de consultation de différents sites Internet pour prendre quelques exemples. Si aucun de ces éléments n'est, en soi, propre à établir la force distinctive du signe pour le public concerné, leur association peut suivant les circonstances être à même d'établir, ou du moins de rendre vraisemblable au stade des mesures provisoires, la notoriété dudit signe.

- 38 *Appréciation des résultats – droit.* Constitue en revanche une question de droit le point de savoir si le résultat de cette appréciation est propre à conférer à la marque un caractère « notoirement connu » ou de « haute renommée » (autrement dit, le taux de reconnaissance constaté – fait – est-il suffisant pour en déduire une notoriété ou haute renommée – droit ?), question qui peut être revue par le Tribunal fédéral⁴⁸.

III. Les effets de la protection

A. La marque notoirement connue

- 39 *Principe.* La protection conférée à la marque notoirement connue est cantonnée par le principe de spécialité. Autrement dit, son titulaire n'est protégé qu'à l'encontre de l'utilisation d'un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels sa marque est utilisée, pour autant qu'il en résulte un risque de confusion. Est-ce à dire que la marque notoirement connue jouit d'un champ de protection ordinaire, réserve étant faite de la dérogation qu'elle permet au principe de l'enregistrement ? Répondre à cette question nécessite à mon avis que l'on s'interroge sur les rapports entretenus par la marque imposée et la marque notoirement connue.
- 40 *Marque imposée et marque notoirement connue : une même notion ?* La question mérite d'être posée pour la raison suivante. L'Institut considère qu'un signe ne peut être enregistré au titre de marque imposée que s'il jouit d'un taux de reconnaissance auprès des cercles concernés de

48 TF, sic! 2007, p. 635 c. 4.1 *Bugatti*; ATF 130 III 748 c. 1.2 (fr.) *Nestlé*. MARBACH, SIWR III/1, N 1649; WILLI, MSchG, art. 15 N 18; SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 72.

l'ordre de 50%⁴⁹. Or, référence est ici directement faite par l'Institut au taux considéré comme étant déterminant pour reconnaître le caractère notoirement connu d'une marque⁵⁰. Devrait-on dès lors en déduire que le champ de protection conféré à la marque notoirement connue ne devrait pas aller au-delà de celui conféré aux marques imposées, puisque toutes deux exigent un taux de reconnaissance identique auprès des mêmes cercles, à savoir les cercles concernés par les produits ou services proposés ? Ce traitement comparable est-il justifié ? Pour y répondre, il convient tout d'abord de se demander si le taux retenu par l'Institut pour admettre le caractère imposé d'une marque est le bon.

Marque imposée – la reconnaissance. A partir du moment où il suffit 41 que le caractère descriptif du signe soit perçu par une partie des cercles concernés pour l'exclure de l'enregistrement⁵¹, il est logique que, à l'inverse, le signe doive s'être imposé auprès de l'ensemble des cercles concernés pour justifier son enregistrement comme marque⁵². S'il ne fait donc guère de doute que c'est bien l'ensemble des cercles concernés qui doit être pris en compte, le taux de 50% retenu par l'Institut est-il pour autant justifié ? Posée différemment, la question consiste à savoir s'il suffit qu'une partie *non négligeable* des cercles concernés voit dans le signe la marque d'un agent économique donné pour en justifier l'enregistrement, circonstance qui plaiderait alors pour un taux moins élevé, ou si, au contraire, cette force distinctive doit avoir été acquise par une *partie substantielle* de ces cercles, ce qui plaide alors pour un taux effectivement équivalent à 50%. S'il suffisait qu'une partie non

49 IFPI, Directives en matière de marques, janvier 2011, ch. 10.3.8, p. 142.

50 Cf. *supra* N. 30.

51 TAF, sic ! 2008, p. 217, *Vuvuzela*; TAF, B.1228/2010 c. 2.3 *Ontarget*; ATF 80 I 381, JdT 1955 I 177 *Goldhelm*.

52 A supposer que le signe ne se soit imposé qu'auprès d'une catégorie de ces cercles, on peut se demander si le titulaire ne devrait pas être en mesure d'invoquer l'application de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, notamment de l'art. 3 lit. d LCD. Cette conséquence impliquerait qu'à la différence du droit des marques, il suffit pour que le droit de la concurrence déloyale s'applique que le signe ait acquis une force distinctive auprès de *l'un* des cercles concernés, plutôt que *l'ensemble* de ces cercles. Sur ce point, le droit suisse diverge donc (à mon sens avec raison) de la position adoptée dans la Recommandation de l'OMPI, dont l'art. 2 ch. 2 lit. c retient que « lorsqu'il est conclu qu'une marque est connue d'au moins un secteur concerné du public dans un Etat membre, la marque peut être considérée comme notoire par cet Etat membre », une solution qui n'est pas conciliable avec la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral.

négligeable des cercles concernés voit dans le signe la marque d'un agent économique donné, on en arriverait à une situation dans laquelle le titulaire se verrait conférer un monopole sur ce signe, quand bien même la majeure partie des cercles continuerait à y voir un élément purement descriptif appartenant au domaine public pour les produits ou services concernés. Il en résulterait une restriction de prime abord non justifiée de la concurrence. Partant, retenir que le signe doit s'être imposé auprès d'une partie substantielle des cercles concernés et, par conséquent, un taux de 50% n'apparaît guère critiquable.

- 42 *Traitement juridique identique.* Il en résulte cependant une conséquence importante. A partir du moment où les critères retenus pour apprécier la force distinctive d'une marque imposée et une marque notoirement connue sont les mêmes, les effets attachés à ces deux catégories doivent également être les mêmes. Autrement dit, lorsque la marque est constituée d'un signe à l'origine descriptif qui s'est imposé sur le marché suisse auprès d'une partie substantielle des cercles concernés sur la base d'un usage médiatique, il faut en déduire non seulement qu'il s'agit d'une marque imposée, mais aussi d'une marque notoirement connue. Une divergence dans l'étendue de la protection de ces deux catégories de signes apparaîtrait alors pour le moins étrange. A partir de là, la question consiste à savoir quelle doit être cette protection : y a-t-il lieu de considérer que la marque imposée jouit à ce titre d'une certaine force publicitaire qui doit être protégée, ou faut-il au contraire admettre que la marque notoirement connue ne jouit que d'un périmètre de protection ordinaire ?
- 43 *Opinion personnelle.* On m'opposera que les fondements donnés à la marque imposée et à la marque notoirement connue sont de prime abord différents, ce qui pourrait justifier une différence quant aux effets de la protection. Le caractère de marque imposée signifie simplement que le public concerné ne voit plus dans le signe concerné une désignation descriptive, mais un signe distinctif pour les produits ou les services proposés par une entreprise donnée ; c'est donc bien la force distinctive du signe que le droit cherche ici à protéger, en évitant le risque de toute confusion auprès du public concerné. On pourrait soutenir qu'il en va différemment de la marque notoirement connue ; bien que la protection soit cantonnée par le principe de spécialité, l'art. 6^{bis} CUP cherche avant tout à empêcher l'appropriation frauduleuse par des tiers de la valeur incarnée par une marque étrangère, et donc à protéger également de manière indirecte sa fonction publicitaire. De prime abord, la marque

notoirement connue se rapproche donc en réalité beaucoup plus de la marque de haute renommée que de la marque imposée; il n'est donc guère surprenant que de nombreux Etats ne fassent guère de distinction entre les deux catégories de marques⁵³, et que l'art. 16 ch. 3 ADPIC établisse quant à lui un lien direct entre ces deux types de signes⁵⁴. Tous ces points sont irréfutables. Toutefois, à mon sens, l'erreur réside en réalité dans l'idée selon laquelle les marques imposées devraient bénéficier d'un champ de protection ordinaire, pour une raison très simple: il est indubitable que la très large majorité des marques enregistrées sans avoir dû s'imposer sur le marché (au motif qu'elles étaient dès l'origine susceptibles de revêtir un caractère distinctif en tant que désignations de fantaisie) ne sont ni connues ni reconnues par la moitié des cercles concernés; sans doute la très large majorité ne dépasse-t-elle pas le 1% de reconnaissance effective auprès des cercles concernés. Soutenir que des marques effectivement reconnues par la moitié des cercles concernés devraient être traitées de la même manière que celles reconnues par moins de 1% de la population apparaît donc pour le moins surprenant. Il ne fait en effet guère de doute qu'en étant reconnue comme distinctive par la moitié des cercles concernés, en disposant du même coup du même taux de reconnaissance que la marque notoirement connue, la marque imposée *est* notoirement connue par les cercles concernés et, à ce titre, qu'elle jouit d'une force de pénétration publicitaire qui mérite d'être protégée.

Conclusion intermédiaire. A partir du moment où l'on reconnaît une force publicitaire tant à la marque imposée qu'à la marque notoirement connue, tout l'enjeu consiste dès lors à savoir si une protection cantonnée à l'existence d'un risque de confusion apparaît justifiée. Le simple fait que la haute renommée doive jouir d'une considération générale auprès du public alors que les marques imposée et notoirement connues ne devraient l'être qu'auprès des cercles concernés justifie-t-il une différence de traitement aussi significative entre ces catégories? Je ne le

44

53 Voir ainsi la contribution de JACQUES AZÉMA dans ce volume, p. 23 ss.

54 Selon cette disposition: «l'art. 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».

pense pas; nous y reviendrons⁵⁵. Avant cela, il est cependant nécessaire d'examiner l'étendue de la protection conférée à la seule marque qui, en Suisse, se voit expressément protéger dans sa fonction publicitaire, à savoir la marque de haute renommée, et de se demander dans quelle mesure une telle protection apparaît justifiée.

B. La marque de haute renommée

- 45 *Double objectif*. Une fois admis que la marque est de « haute renommée »⁵⁶, son titulaire sera non seulement protégé en vertu des art. 3 et 13 LPM, soit contre l'utilisation d'un signe identique ou similaire au sien pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion (protection de la fonction distinctive), mais aussi contre l'utilisation de sa marque pour tous les produits ou services dans les circonstances particulières définies à l'art. 15 LPM (protection de la fonction publicitaire). Encore faut-il pour cela que la haute renommée permettant de déroger au principe de spécialité ait été acquise avant l'exploitation du signe en question, comme en témoigne l'art. 15 al. 2 LPM⁵⁷; point n'est en revanche besoin d'une faute de la part du tiers, plus particulièrement d'une intention, celle-ci ne jouant de rôle que dans le cadre d'une éventuelle action en dommages-intérêts⁵⁸. A supposer que cette condition temporelle soit remplie, l'art. 15 LPM permettra au titulaire d'invoquer son droit exclusif dans les hypothèses suivantes:
- 46 *Atteinte au caractère distinctif*. Tout d'abord, lorsque cette utilisation menace le caractère distinctif de la marque de haute renommée⁵⁹. En ce cas, le signe utilisé par le tiers sera souvent identique ou à tout le moins

55 Cf. *infra* N 58 et suivants.

56 Pour un tour d'horizon de la situation en Suisse: SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 29–30 et MARBACH, SIWR III/1, N 1675 (ont ainsi été admises comme marques de haute renommée Nestlé, Maggi, Nike, Coca-Cola, Gucci, Chanel, McDonald's, Swatch et Bugatti, tandis que ce caractère a été refusé à Riesen, Helvetic Tours, Playboy, Audi et Torino).

57 MARBACH, N 1656; WILLI, art. 15 N 34–36; DAVID, art. 15 N 9–10; SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 69 ss.

58 MARBACH, N 1677; WILLI, art. 15 N 21; SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 31. S'agissant d'une marque de haute renommée, l'intention sera cependant souvent présente, puisque le tiers cherchera bien souvent à tirer profit de cette réputation pour opérer un transfert d'image en sa faveur.

59 A ce sujet: SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 55 ss.

similaire à la marque du titulaire, mais il sera fréquemment exploité pour des produits ou services différents⁶⁰. Ce type d'utilisation menacerait le fort pouvoir distinctif de la marque, en en diluant le caractère. Cette exploitation risquerait de semer le trouble dans l'esprit du public et de faire perdre à la marque l'unicité dont elle jouit à leurs yeux. LAREDO suggère que seule une dilution effective devrait permettre l'application de l'art. 15 LPM, de sorte que les tribunaux devraient procéder en deux temps, en commençant par s'interroger sur la possibilité d'une dilution puis, dans l'affirmative, en se demandant si une telle dilution a effectivement eu lieu⁶¹. Une telle approche me semble toutefois trop restrictive dans la mesure où, en pratique, la preuve d'une dilution effective sera extrêmement difficile à rapporter. Des études empiriques tendent en effet à démontrer que le risque de dilution est en fait inexistant⁶². Le prétendu risque de dilution serait donc plus le reflet d'une appréhension que d'une réalité. A tout le moins l'exigence de la preuve effective d'un tel risque équivaut-elle en pratique à empêcher toute action en dilution.

Exploitation de la réputation. Ensuite, le titulaire d'une marque de haute renommée peut invoquer son droit exclusif lorsque le signe utilisé par le tiers exploite sa réputation. Le tiers cherche dans ce cadre à tirer profit de l'impact publicitaire de la marque en la parasitant⁶³. Point n'est alors besoin que le signe soit identique ou similaire à la marque ou qu'il en résulte un risque de confusion. Il suffit à mon avis que les *traits essentiels de la marque qui permettent d'opérer un transfert d'image dans l'esprit du public* soient repris par le tiers. Un tel transfert n'est toutefois possible que si le public effectue un certain rapprochement

47

60 Voir SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 62 ss, cependant plus généreux que nous en tant qu'il considère que la similarité doit être appréciée au regard de l'art. 3 LPM, et être d'autant plus large que le signe est connu. A notre sens, la dilution requiert toutefois une similarité assez prononcée, en particulier lorsqu'elle a lieu sur des produits ou services différents comme il en ira généralement (principe conforme à l'idée de l'interdépendance [« *Wechselwirkung* »]).

61 LAREDO, sic! 2006, p. 79.

62 ROBERT G. BONE, A Skeptical View of the Trademark Dilution Revision, 11 *Intell. Prop. L. Bull.* 187 (2007), spéc. p. 192; REBECCA TUSHNET, Gone in 60 Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science, 86 *Texas L. Rev.* 507 (2008), spéc. p. 546 ss; DANIEL KLERMAN, Trademark Dilution, Search Costs and Naked Licensing, 74 *Fordham L. Rev.* 1759 (2006), p. 1764 ss; MARK LEMLEY/MARK MC KENNA, Irrelevant Confusion, 62 *Stan. L. Rev.* 413 (2010), p. 429 ss.

63 Pour un exemple: ATF 124 III 277 c. 3 b, JdT 1998 I 324 *Nike*.

entre les signes des parties ce qui, en pratique, ne devrait pas être le cas lorsque les prestations proposées par les parties sont si différentes que toute expansion dans ce domaine d'activité serait d'emblée exclu et unimaginable en pratique⁶⁴. Ce faisant, l'art. 15 LPM protège les investissements et les efforts consentis par le titulaire pour atteindre un tel impact publicitaire, en faisant interdiction au tiers de pouvoir profiter de ces efforts sans sacrifice correspondant. Indirectement, cette interdiction assure également au titulaire une expansion plus facile de ses activités dans d'autres domaines; une telle intention n'est toutefois nullement décisive⁶⁵.

- 48 *Dénigrement*. Enfin, le titulaire d'une marque de haute renommée peut invoquer son droit exclusif à l'encontre de toute utilisation qui lui porte atteinte. En ce cas, la marque est utilisée par un tiers soit pour le dénigrer, soit en relation avec des produits ou services avec lesquels le titulaire n'a aucune envie d'être associé, motif étant tiré du fait que cette association risque de créer une image négative dans l'esprit du public (en raison de la nature de ces produits ou de leur mauvaise qualité)⁶⁶. A mon sens, rien ne justifie que seules les marques de haute renommée soient protégées contre une atteinte à la personnalité de leurs titulaires; tel n'est du reste pas le cas. Toute atteinte à la personnalité économique est en soi illicite, indépendamment de la notoriété du signe concerné, qui ne jouera à mon sens de rôle que dans l'évaluation du préjudice et l'éventuel montant des dommages-intérêts. Est-il justifié d'octroyer un droit exclusif en

64 En ce sens également: SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 46. Rien ne devrait cependant néanmoins interdire au titulaire de chercher à se prévaloir de l'art. 15 LPM, motif étant tiré du fait qu'une telle exploitation lui porte atteinte en ce sens qu'il ne souhaite pas voir sa marque associée à de tels produits qui ne correspondent pas à son image.

65 WILLI, art. 15 N 24, relève ainsi que, dans l'affaire *Nike*, le fait que le titulaire de la marque ait expressément exclu toute expansion de ses activités dans le domaine des cosmétiques était sans importance; un tel refus d'expansion peut à notre sens démontrer que le titulaire ne souhaite justement pas voir sa marque associée auxdits produits, hypothèse qui tombe également sous le coup de l'art. 15 LPM.

66 MARBACH, N 1685; WILLI, art. 15 N 26; SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 48 ss; LAREDO, sic! 2006, p. 78. On réservera ici le cas particulier de la parodie de la marque, qui nécessitera une pesée des intérêts entre celui du tiers à pouvoir faire usage de sa liberté d'expression, et celui du titulaire à préserver l'image de sa marque (à ce sujet: MAYA HERTIG RANDALL, Le regard d'une constitutionnaliste sur la parodie des marques, in: Kunz Peter V. et al (éd.), Festschrift für Roland von Büren, Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, Bâle 2009, p. 415 ss).

la matière ? On peut non seulement en douter, mais soutenir que le titulaire aura tout intérêt à agir par le biais des art. 28 et suivants CC. En effet, une telle atteinte peut être sanctionnée par une action en violation de la loi fédérale contre la concurrence déloyale ou des droits de la personnalité ; or, à l'inverse d'une action intentée sur la base de l'art. 15 LPM, où le titulaire supporte le fardeau de la preuve, faire reposer son action sur l'art. 28 CC lui permet de bénéficier d'une présomption quant au caractère illicite de l'atteinte. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'octroi d'un droit exclusif n'est donc pas nécessairement à l'avantage du titulaire en la matière ; en tous les cas, il n'apparaît guère utile.

Identité – similarité – association mentale. L'art. 15 LPM parle de « marque », sans évoquer la question de savoir si la protection étendue de cette disposition n'est conférée qu'à la marque reprise à l'identique, ou si elle s'étend à des signes similaires. Si le recours à un signe identique ou quasiment identique sera fréquent lorsque le but recherché par le tiers consiste à exploiter la réputation de la marque à son profit pour des produits différents, rien n'interdit à notre avis que le signe soit non seulement similaire⁶⁷, mais également qu'il induise une *simple association mentale par la reprise de traits caractéristiques* sans pour autant susciter de risque de confusion⁶⁸. En effet, à partir du moment où l'art. 15 LPM ne tend pas uniquement à protéger la force distinctive du signe contre un risque de confusion ou sa dilution, mais qu'il cherche plus largement à protéger la réputation du signe, c'est bien contre la déloyauté et le parasitisme du comportement incriminé que le titulaire doit être protégé. Or, tel est le cas lorsque le tiers cherche à profiter des investissements consentis par le titulaire et bénéficiaire indirectement de sa réputation pour susciter une association mentale entre ses produits et la marque en question, par la reprise de traits caractéristiques qui suscitent une réminiscence dans l'esprit du public. Une protection allant au-delà de la simple similarité des signes est donc à mon avis conforme à la *ratio* de la norme.

67 En ce sens : MARBACH, N 1689, pour qui l'appréciation de la similarité doit avoir lieu au regard de l'art. 3 LPM ; HEINZELMANN, p. 165.

68 Ainsi l'affaire *Rivella/Apiella* aurait-elle à notre avis dû permettre au titulaire de revendiquer la protection de l'art. 15 LPM si sa marque avait été considérée comme étant de haute renommée (ce qui n'a pas été le cas), dès lors que la ressemblance frappante entre les signes ne laissait guère de doute quant à l'exploitation de la réputation, même s'il n'existait aucun risque de confusion entre eux (ATF 126 III 315). En ce sens également : SHK MSchG-THOUVENIN, art. 15 N 40 ; LAREDO, sic ! 2006, p. 82 s.

IV. Evolution désirable

A. Conclusions intermédiaires

50 *Remarques générales.* Les pages qui précèdent nous ont permis d'aboutir aux constats suivants :

- Il ressort d'une interprétation littérale des art. 6^{bis} CUP et 15 LPM une *différence quant à l'objet de la protection* : alors que la marque notoirement connue est protégée dans sa fonction distinctive en tant que le droit exclusif qui y est rattaché permet à son titulaire de s'opposer à l'exploitation d'un signe identique ou similaire à sa marque lorsqu'il en résulte un risque de confusion, la marque de haute renommée est également protégée dans sa fonction publicitaire, soit contre toute atteinte à sa réputation (N 2 ss).
- De cette différence fonctionnelle résulte que la notoriété au sens de l'art. 6^{bis} CUP s'apprécie au regard des *cercles concernés* par les produits ou services proposés par le titulaire, tandis que la haute renommée exige la prise en compte *du public dans son ensemble* (N 8 ss).
- La question de savoir si l'application de l'art. 6^{bis} CUP exige un *rapport d'extranéité* est discutée. Le Tribunal administratif fédéral admet que les ressortissants suisses sont en droit de se prévaloir de l'art. 6^{bis} CUP, à la condition toutefois que le signe dont ils invoquent le caractère notoirement connu soit enregistré comme marque à l'étranger. De mon point de vue, la question n'a en réalité qu'un intérêt pratique limité en raison des conditions d'application comparables posées par l'art. 3 lit. d LCD ; l'art. 6^{bis} CUP ne présente de prime abord d'intérêt en l'absence de tout rapport d'extranéité que dans l'hypothèse où le titulaire suisse d'un signe distinctif non enregistré ne peut pas démontrer un usage antérieur de son signe par rapport à celui de la partie adverse (comme l'exige le droit de la concurrence déloyale) (N 12 ss).
- S'il est unanimement admis que la marque notoirement connue n'a pas besoin d'être enregistrée pour être protégée, plus discutée est la question de savoir s'il en va de même de la marque de haute renommée. Telle est à mon avis à tort l'opinion de la doctrine majoritaire. A supposer qu'un élément d'extranéité soit exigé pour que l'art. 6^{bis} CUP soit applicable (ce qui est l'avis de la doctrine

me semble-t-il majoritaire), je ne vois pas à quel titre le titulaire suisse d'une marque de haute renommée pourrait se passer de l'enregistrement de son signe, alors que celui d'une marque notoirement connue ne pourrait invoquer l'art. 6^{bis} CUP (et donc déroger au principe de l'enregistrement) (N 16 ss).

- Seule la marque notoirement connue constitue une marque « antérieure » au sens de l'art. 3 LPM, qui permet à son titulaire de s'en prévaloir dans le cadre d'une *procédure d'opposition*. Tel n'est en revanche pas le cas de la marque de haute renommée, que son titulaire ne peut invoquer que dans le cadre d'une procédure civile (N 19 ss).

Critères d'appréciation (N 22 ss). Tant la notoriété que la haute renommée s'apprécient au regard du public suisse ce qui, s'agissant de la marque notoirement connue, n'exclut pas la prise en compte de minorités linguistiques lorsque les produits ou services concernés s'adressent plus particulièrement à ces cercles (la question ne se pose guère à mon avis pour la marque de haute renommée, où le public considéré dans son ensemble intégrera ces minorités). Ce haut degré de force distinctive doit avoir été acquis dans les trois régions linguistiques, ce qui n'implique pas pour autant qu'il soit équivalent dans ces trois régions, ni même que le signe y soit utilisé; seul son degré de reconnaissance importe. Bien que la jurisprudence ait posé d'autres critères (qualitatifs) pour apprécier la haute renommée, ces derniers revêtent à mon avis une importance secondaire par rapport à celui, quantitatif, du degré de reconnaissance dont jouit le signe auprès du public déterminant. Si la jurisprudence se refuse à fixer des pourcentages, ceux-ci n'en sont pas moins un critère utile pour le praticien; en pratique, un taux de l'ordre de 40–50% de reconnaissance auprès des cercles concernés devrait permettre de conclure à la notoriété du signe concerné, tandis qu'un taux de l'ordre de 50% considéré auprès de l'ensemble du public suisse devrait permettre de conclure à la haute renommée du signe. En pratique, le mode le plus simple pour rapporter la preuve de cette reconnaissance (sauf à constater un fait notoire qui ne se conçoit guère que pour la haute renommée) consiste à procéder à un sondage d'opinion, mais rien n'exclut au titulaire de recourir à d'autres modes de preuve.

Effets de la protection (N 39 ss):

- La marque notoirement connue et la marque imposée exigent toutes deux un taux de reconnaissance de l'ordre de 50% auprès

des cercles concernés. Il en résulte qu'à la différence des marques ordinaires, qui jouissent d'une force distinctive dès l'origine sans pour autant bénéficier d'une reconnaissance effective par le public cible, tant la marque notoirement connue que la marque imposée jouissent d'une force de pénétration publicitaire importante qui, à ce titre, mérite à mon avis d'être protégée (N 39 ss).

- La marque de haute renommée est protégée dans sa fonction publicitaire par l'art. 15 LPM, qui confère à son titulaire des droits exclusifs spécifiques contre toute atteinte portée à la réputation de sa marque. Si le phénomène de la dilution n'est soutenu par aucune preuve scientifique et que toute activité de dénigrement est sanctionnée indépendamment de la notoriété de la marque (ne serait-ce que par une action en violation des droits de la personnalité ou de concurrence déloyale), la protection conférée au titulaire contre le transfert d'image résultant de la reprise de certains traits caractéristiques de sa marque, traits qui créent une association mentale entre les deux produits, mérite de retenir l'attention (N 45 ss).

53 A ce jour, seul le titulaire d'une marque de haute renommée peut exercer en droit suisse ses droits exclusifs à l'encontre de l'exploitation de la fonction publicitaire de sa marque. Or, à partir du moment où la marque imposée est une marque notoirement connue, et qu'il résulte de la reconnaissance effective de ces marques par la moitié des cercles concernés un indéniable pouvoir publicitaire, rien ne justifie que cette fonction publicitaire ne soit pas protégée par l'octroi d'un droit exclusif. Toute la question consiste à savoir quelle doit en être l'étendue. S'agissant de la marque de haute renommée, nous avons vu qu'en réalité, c'est bien l'exploitation de la réputation qui constitue le cœur de la protection, le risque de dilution étant en revanche inexistant et le dénigrement en toute hypothèse sanctionné indépendamment de la notoriété du signe⁶⁹. Dans la suite de cet exposé, nous allons donc nous intéresser à la manière dont les tribunaux suisses ont sanctionné les actes de parasitisme pour apprécier l'étendue de la protection conférée à ce jour contre de tels actes.

69 Cf. *supra* N 46 et 48.

B. Parasitisme indirect et droit suisse

Source et notion. La jurisprudence rendue en matière de parasitisme l'a avant tout été en application de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, plus particulièrement au regard des art. 2 et 3 lit. d et e LCD. On distingue traditionnellement entre deux types de comportements parasitaires. L'un, dit parasitisme direct, implique que le tiers se réfère expressément au signe ou produit de la partie demanderesse, que ce soit au travers d'une publicité comparative ou d'indications expresses comme «équivalent à», «selon la recette de» et autre référence équivalente. Le second, dit parasitisme indirect, implique que le tiers se réfère indirectement au signe ou produit de la partie demanderesse, en suscitant par certains procédés une association mentale entre son produit et celui original du demandeur. Seul ce second type de comportement retiendra ici notre attention. 54

Jurisprudence. La jurisprudence en la matière a été fluctuante. En matière d'emballages et de présentation de produits, le Tribunal fédéral a fait preuve d'une certaine réticence, considérant le plus souvent qu'à défaut de force distinctive d'une telle présentation sur le marché, la mention d'une marque verbale différente sur les emballages suffisait à exclure tout risque de confusion⁷⁰. On relèvera cependant que, dans ces arrêts, le Tribunal fédéral a fait de l'existence d'un risque de confusion le critère déterminant, n'examinant la situation que sous l'angle de ce qui, aujourd'hui, est l'art. 3 lit. d LCD. Or, il ne fait guère de doute qu'à défaut d'une présentation à ce point distinctive qu'elle s'ancrera dans l'esprit du public concerné au point de reléguer l'élément verbal à l'arrière-plan, un tel élément sera généralement suffisant pour exclure tout risque de confusion. En matière de parasitisme, la question de savoir s'il existe ou n'existe pas de risque de confusion est toutefois sans intérêt⁷¹. Seul importe le fait que le tiers suscite par la reprise de certains traits caractéristiques une association mentale entre son produit et celui du titulaire original, en opérant du même coup à son profit un transfert d'image pour promouvoir ses prestations. Après avoir quelque peu mélangé les deux types de comportements, en traitant sous l'angle du risque de confusion de comportements qui relevaient pourtant clairement du parasitisme⁷², Le Tribunal fédéral a désormais pris 55

70 Voir, parmi d'autres: ATF 135 III 446 c. 7.5, JdT 2010 I 665 *Maltesers/Kit Kat Pop Choc*.

71 On peut ainsi citer l'article de JOHN SCHAEFFER, au titre éloquent: *Trademark Infringement and Dilution Are Different – It's simple*, 100 TMR 808 (2010).

72 ATF 126 III 315 *Rivella/Apiella*.

conscience de la différence fondamentale qui existe entre ces deux types de comportements, et fait aujourd'hui reposer une telle action sous l'angle de l'art. 3 lit. e LCD⁷³. S'il est ainsi désormais possible de lutter en droit suisse contre les comportements parasitaires indépendamment de tout risque de confusion, sous l'angle de l'art. 3 lit. e LCD, le Tribunal fédéral est en revanche encore hésitant quant à la manière de circonscrire ce qui est tolérable de ce qui ne l'est pas. A ce jour, l'approche retenue est restrictive. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il considéré dans l'arrêt *Maltesers* que⁷⁴:

«[...] *Vielmehr ist nach der vorstehend dargestellten Rechtsprechung für einen solchen Fall überdies erforderlich, dass die Anlehnung in einer Weise verwendet wird, dass es nicht anders denn als Anlehnung an diejenige eines Dritten gedeutet werden kann, und dies objektiv geeignet ist, beim Adressaten eine gedankliche Verbindung zum Drittzeichen bzw. den damit gekennzeichneten Produkten zu wecken. Denn das Verbot der unlauteren Anlehnung an eine Konkurrenzausstattung soll nur eindeutige Fälle unnötiger Anlehnungen erfassen, die nicht durch ein Informationsbedürfnis zu rechtfertigen sind.* »

- 56 *Critère – besoin légitime d'informer le public cible.* Soutenir d'un côté comme le fait le Tribunal fédéral que le parasitisme ne doit être sanctionné que s'il apparaît manifeste et ne peut être interprété autrement, tout en laissant entendre de l'autre que tel est le cas lorsque l'exploitation de la réputation d'autrui n'est pas justifiée par un souci d'information me paraît pour le moins contradictoire. S'il est à mon sens exact que le besoin d'information constitue la limite en la matière, la question décisive consiste en réalité à déterminer si, dans un cas donné, le tiers n'avait *aucune autre alternative raisonnable à disposition* que de se référer au produit ou à la marque du titulaire pour faire passer son message⁷⁵. Or, cette question ne se pose à mon sens guère qu'en matière de parasitisme direct; rares seront en revanche les circonstances dans lesquelles un rapprochement implicite sera justifié par un souci légitime d'informer le public en matière de parasitisme indirect. En ce cas, le tiers ne recherche en effet nullement à communiquer des informations comparées et objectives au public qu'il ne pourrait convier

73 TF, sic! 2008, p. 454 *IWC/WMC*; TF, sic! 2008, p. 907 *Botox/Botoïna II*; ATF 135 III 446, JdT 2010 I 665 *Maltesers/Kit Kat Pop Choc*.

74 ATF 135 III 446 c. 7.5, JdT 2010 I 665 *Maltesers/Kit Kat Pop Choc*.

75 En ce sens également me semble-t-il: GLÖCKNER, p. 288.

autrement; le seul objectif poursuivi consiste à susciter à son profit une association mentale auprès du public cible entre les produits de manière à promouvoir ses prestations. De mon point de vue, on ne peut y voir un souci d'information légitime et nécessaire qui ne pourrait pas faire l'objet d'alternatives. Autrement dit, le Tribunal fédéral n'a pas encore tiré tous les enseignements du parasitisme indirect, dont le caractère déloyal sera à mon sens systématique en tant qu'il n'est pas justifié par un besoin d'information, à la différence des cas de parasitisme direct pour lesquels ce besoin et la question des alternatives raisonnables pour communiquer son message se pose en revanche bel et bien. Tout au plus réservera-t-on l'hypothèse où la reprise de certains traits (par exemple une couleur donnée) s'explique en raison du fait que le trait en question correspond à un standard dans l'industrie pour les produits ou services en question⁷⁶; tel ne devrait cependant jamais être le cas pour un signe verbal (sauf dégénérescence du signe).

Réputation et cercles concernés (concurrence déloyale). En pratique, le tiers n'a à l'évidence d'intérêt à se rapprocher de la présentation donnée au produit du titulaire ou à sa marque que s'il peut en retirer un bénéfice. En pratique, tel ne sera le cas que si cette présentation ou marque bénéficient d'un impact publicitaire, lequel est manifestement lié à la notoriété de la présentation ou de la marque sur le marché. Faut-il en déduire que le titulaire doit rapporter la preuve d'une telle notoriété auprès du public? Pas à mon sens dans le cadre du *droit de la concurrence déloyale*. Le comportement à sanctionner et qu'il convient de décourager est ici celui du concurrent. Seul importe le fait que lui considère pouvoir tirer profit de la présentation ou de la marque du titulaire en suscitant une telle association mentale auprès du public même si, en réalité, il se trompe. Certes, en ce cas, le rapprochement ne crée aucun préjudice pour le titulaire. La question de savoir si le titulaire subit ou ne subit aucun préjudice n'a toutefois d'intérêt que dans le cadre d'une action en dommages-intérêts. Son absence n'exclut cependant nullement la déloyauté du comportement et l'intérêt à agir en cessation de trouble; seule la possibilité d'obtenir une réparation pécuniaire sera en ce cas exclue. Autrement dit, la question ne consiste pas à mon avis à savoir de quelle manière les cercles concernés perçoivent

76 Cela n'exclut nullement que le trait en question ait à l'origine été utilisé par une entreprise déterminée pour ses produits; il faudrait alors voir dans l'évolution de ce trait en un standard de l'industrie une sorte de dégénérescence de la caractéristique en question.

la présentation ou la marque du titulaire sur le marché (la situation est différente en droit des marques), respectivement si cette dernière jouit d'une certaine notoriété qui rend efficace le parasitisme recherché, mais uniquement si le concurrent qui s'inspire de cette présentation ou de cette marque le fait délibérément pour exploiter la réputation qu'il croit y déceler. Quand bien même le droit de la concurrence déloyale fait en principe abstraction de la bonne ou mauvaise foi quant au comportement incriminé, le parasitisme indirect exclut toute bonne foi et résulte d'un comportement intentionnel.

C. Vers une prise en compte du parasitisme en droit des marques ?

58 *Reconnaissance de la fonction publicitaire.* A ce jour, l'exploitation de la réputation d'autrui n'est sanctionnée en droit des marques que sous l'angle de l'art. 15 LPM. A partir du moment où il est avéré que les marques notoirement connues et les marques imposées jouissent également d'une force publicitaire indéniable, rien ne justifie pourtant que l'exploitation de leur réputation ne tombe pas sous le coup de leurs droits exclusifs. Une telle extension est du reste conforme à la solution retenue par l'art. 4 ch. 1 lit. b de la Recommandation de l'OMPI, qui traite uniformément à cet égard de la marque notoirement connue et de la marque de haute renommée, en les assimilant quant à l'étendue de la protection qui leur est conférée. Outre le fait qu'elle me semble justifiée, cette reconnaissance de la fonction publicitaire et l'extension de la protection qui en résulte permettrait au droit suisse d'aller dans la mouvance du droit communautaire, puisque la Cour de Justice reconnaît depuis l'affaire L'Oréal que tant la fonction distinctive de la marque que sa fonction publicitaire méritent d'être protégées, sans pour autant clairement indiquer ce qu'il fallait en déduire quant à l'étendue de la protection⁷⁷. Jürg Simon s'est déjà fait l'écho en droit suisse de cette jurisprudence et de l'évolution à laquelle elle pourrait conduire⁷⁸.

77 CJUE, C-487/07, *L'Oréal v. Bellure*, confirmé notamment le 23 mars 2010 par l'arrêt Google, C-236/08.

78 JÜRIG SIMON, Intel, L'Oréal, Chanel – Reputationsschutz für Marken, sic! 2010, p. 455 ss; JÜRIG SIMON/SASKIA ESCHMANN, Reputationsschutz für Marken – Vom Wachsen einer zarten Pflanze, in: Oertle Matthias et al. (éd.), *Liber amicorum für Rudolf Tschäni*, Zurich 2010, p. 506 ss.

Limitation à la reconnaissance de la fonction publicitaire. Le droit communautaire va même plus loin, puisqu'une telle fonction semble être reconnue et protégée indépendamment de la notoriété du signe, soit également pour les marques ordinaires. A mon avis, on ne peut pourtant pas considérer que les marques remplissent de manière générale une fonction publicitaire qui mérite d'être protégée. Certes, en soi, la marque constitue un signe distinctif qui, à ce titre, permet non seulement au consommateur de reconnaître un produit, mais également à son titulaire d'en assurer la promotion, raison pour laquelle les droits exclusifs s'étendent du reste à l'utilisation de la marque à titre publicitaire⁷⁹. Cependant, le droit pour le titulaire d'*utiliser sa marque à titre publicitaire* ne signifie pas encore que celle-ci jouit d'un *impact publicitaire*. Pour bénéficier d'un tel impact, la marque doit être connue et reconnue par le public. Or, à partir du moment où n'importe quel signe susceptible d'être distinctif peut être enregistré comme marque, sans que le déposant n'ait à démontrer une reconnaissance effective de son signe par le public concerné, il va de soi que fonction distinctive et publicitaire apparaissent clairement différentes. Si toute marque enregistrée remplit une fonction distinctive, rares sont en revanche celles qui remplissent une fonction publicitaire, une fonction dont la reconnaissance et la protection doit être subordonnée (à la différence d'une action intentée en droit de la concurrence déloyale) à une *reconnaissance effective par le public concerné*. Autrement dit, quelle que soit la marque concernée, le titulaire devra rapporter la preuve que la fonction distinctive de sa marque est *effectivement* reconnue sur le marché, soit qu'elle s'y est imposée pour voir sa fonction publicitaire protégée par l'octroi d'un droit exclusif en la matière.

Etendue de la protection de la fonction publicitaire. Alors que la fonction distinctive de la marque est protégée lorsque son utilisation par un tiers suscite un risque de confusion, la fonction publicitaire de la marque doit être protégée lorsque le tiers en exploite la réputation. Autrement dit, la fonction distinctive est à mon avis intrinsèquement liée à la notion de risque de confusion, tandis que la fonction publicitaire l'est à celle de parasitisme. Etant admis que le concept de parasitisme indirect est le même en droit des marques qu'en droit de la concurrence déloyale, on peut ici renvoyer aux considérations émises plus haut⁸⁰. De manière

79 Voir en ce sens en droit suisse l'art. 13 al. 2 lit. e LPM.

80 Cf. *supra* N 54 à 56.

générale, on retiendra que l'exploitation de la fonction publicitaire de la marque et la violation du droit exclusif en résultant devraient à l'évidence être admises plus largement que la violation du droit résultant de l'atteinte à sa fonction distinctive. Ainsi devrait-on à mon avis en particulier admettre qu'une telle atteinte est susceptible de se produire :

- non seulement pour des produits ou services identiques ou similaires, mais aussi à tout le moins pour des produits ou services *comparables*, compris comme ceux susceptibles de faire l'objet d'une extension future cohérente avec la stratégie commerciale du titulaire. Seule la marque de haute renommée devrait en revanche continuer à bénéficier d'une protection étendue à des produits ou services complètement différents de ceux proposés par son titulaire, ne serait-ce que parce qu'elle seule exige une considération générale auprès du public suisse considéré dans son ensemble⁸¹.
- non seulement pour des signes identiques ou similaires, mais également pour tout signe suscitant par la reprise de traits caractéristiques (*look and feel*) une *association mentale* avec la marque du titulaire. On relèvera que, selon une étude menée en Angleterre par le *British Brands Group*, les traits caractéristiques qui retiennent – ne serait-ce qu'inconsciemment – l'attention du consommateur et sont ainsi susceptibles d'être associés mentalement avec une marque antérieure sont, dans l'ordre : la couleur, la forme donnée au produit, le design global, le style de caractère et la marque. La question de savoir si la reprise d'un seul de ces traits est ainsi susceptible d'opérer un transfert d'image ou s'il en faut plusieurs dépendra à l'évidence d'une appréciation au cas par cas.

V. Conclusion

- 61 Si la marque notoirement connue et la marque de haute renommée présentent des différences, ne serait-ce que quant aux publics à prendre en considération pour apprécier leur « réputation », toutes deux disposent en réalité d'un *impact publicitaire* indéniable grâce à la reconnaissance effective dont elles jouissent auprès du public. Tel est également le cas

81 On peut à vrai dire se demander si une telle extension apparaît véritablement justifiée, question sur laquelle nous renonçons à prendre position ici compte tenu du texte de quoi qu'il en soit clair de l'art. 15 LPM.

de la marque imposée dont les critères d'appréciation, comparables à ceux retenus pour la marque notoirement connue, en font en réalité une marque notoire en droit suisse.

A partir du moment où ces trois catégories de marques jouissent d'un impact publicitaire, la question se pose de savoir s'il est justifié de limiter la protection de leur rôle publicitaire à la marque de haute renommée. Poser la question, c'est y répondre, et la Cour de Justice ne manque du reste pas de répéter depuis l'arrêt *L'Oréal/Bellure* que la marque se voit protéger dans deux fonctions que sont les fonctions distinctive et publicitaire. Si l'extension suggérée par la Cour de protéger toutes les marques dans leur fonction publicitaire me semble exagérée en ce sens que seules les marques effectivement reconnues remplissent une véritable fonction publicitaire, il ne fait en revanche guère de toute que les marques «jouissant d'une réputation», que l'on considérera comme étant celles effectivement reconnues par le public, à savoir les marques imposées, notoirement connues et de haute renommée, méritent une telle protection. 62

La protection conférée aux titulaires de ces catégories de marques contre l'exploitation de leur réputation mérite à mes yeux qu'ils se voient conférer à l'avenir un droit exclusif contre toute utilisation d'un signe suscitant une association mentale dans l'esprit des cercles concernés avec le leur (ce qui implique la reprise de traits caractéristiques) lorsque ce signe est utilisé pour des produits ou services non seulement identiques ou similaires, mais également comparables, compris comme ceux susceptibles de faire l'objet d'une extension future cohérente avec la stratégie commerciale du titulaire. La reprise de telles caractéristiques ne doit être admise que si la caractéristique en question constitue un standard dans l'industrie concernée (ce qui est difficile s'agissant d'une dénomination verbale) ou si le tiers ne dispose d'aucune autre alternative raisonnable pour faire passer son message ce qui, en matière de parasitisme indirect, est difficilement concevable. 63

Protection of Well-Known Trademarks in China

*Yuanshi Bu**

I. Introduction

Well-known trademarks are interesting for foreign trademark owners for three reasons. First, China is an important supply and sales market for any globally operating business. Considering rampant bad faith trademark registrations in China, it is vital to secure freedom to operate with respect to trademark issues in China. Second, many foreign right holders fail to timely register their trademarks in China. As Chinese trademark law adopts the first-to-file principle, a trademark is protected in China only upon a formal registration with the Chinese Trademark Bureau (TMB). In exceptional cases however, owners of unregistered trademarks may claim legal protection. This is the case if the trademark in question is recognized as well-known in China.¹ Third, because most Chinese have difficulties in recognizing foreign brands which they are familiar with, when the brands are written in Latin letters, foreign right holders have to create a localized Chinese version for their trademarks that use Chinese characters. Since a foreign trademark can be translated into Chinese with different characters in almost unlimited variations, the right holder, being unable to register all the possible translations, may wish to rely on well-known trademark protection to fight against free-riding on his brands in the form of using nonregistered translations.

For Chinese domestic trademark owners the situation is often different. The possession of well-known trademarks is used to judge the eco-

* Prof. Dr. LL.M. (Harvard), Chair of East Asian Law, Albert-Ludwigs-University Freiburg i. Br.

1 See for further options art. 15 Trademark Law (Registration in the name of the agent or representative of the proprietor without the latter's authorization) and art. 31 Trademark Law (Preemptive trademark registration in bad faith).

conomic success of an enterprise, a city or even a province. Accordingly, local governments offer significant financial rewards, such as bonuses in an amount of over one million RMB, preferential treatment in tax reduction or granting of loans to enterprises², the trademarks of which have gained the status of well-known marks. This gave rise to frivolous lawsuits.³ There are even some intermediaries that are specialized in assisting trademark owners to snatch the recognition as well-known trademarks. The relatively lenient determination of well-known trademarks by the judiciary has also abetted this practice.

Since “Pizza Hut” was established as the first well-known trademark in 1987, within 20 years over 2,000 trademarks have been classified as well-known through the administrative channel. Until April 2009, 6% among them belonged to foreign right holders.⁴ This number ascends rapidly. Between January 2010 and October 2010, another 396 trademarks have been recognized by the TMB and TRAB⁵ as well-known. In addition, there is a statistically not exactly documented large number of trademarks (probably over 1000⁶) that were established by the judiciary as well-known.⁷ As a countermeasure, both the TMB and the Supreme People’s Court (SPC) have passed regulations in April 2009 to tighten

2 KANG TIANXIONG, Theoretical Exit of Evidence and Dispute Resolution in Well-known Trademark Litigations, *Special Zone Economy* 2010, No. 3, 244.

3 Reportedly, in the typical constellation the trademark owner is located in an economically developed region and sues a small business which uses a mark on products outside of the registered class of goods or is registering a domain name containing the mark without authorization. Normally such trademark owners choose courts that are located in the domicile of the trademark owners or that are located in economically underdeveloped regions.

4 Interview with the responsible Person of the Trademark Office of the National Central Bureau of Industry and Trade and the China Trademark Review and Adjudication Board by China Newspaper for Industry and Commerce (国家工商总局商标局、商标评审委员会负责人就驰名商标认定和保护工作的有关问题答中国工商报记者问). Among the 6% four trademark owners are from Switzerland: Tissot, Logitec, Rolex, Tudor, http://www.saic.gov.cn/gzhd/hdzb/xxb/200909/t20090927_71247.html (all websites have been visited on 20 January 2011).

5 The China Trademark Review and Adjudication Board is a department of the State Administration for Industry and Commerce and responsible for oppositions against TMB’s trademark registration decisions.

6 KANG TIANXIONG (*supra* n. 2), 244.

7 XIA ZHIZE, Chilling Reflection on the Hype of Judicial Declaration of Well-known Trademarks, *Brand* 2010 No. 9, 48–50.

the determination of well-known trademarks and to enhance the transparency and consistency of the determination proceedings. These latest regulations as well as some decisions rendered between 2006 and 2010 regarding the trademarks BMW, Lacoste, Merck, Minolta, Heineken, Gucci, Bloomberg, Dell, Logitech, LV, Porsche, Ritz, Sotheby's, Starbucks, Swarovski, Viagra and Wal-Mart give reason to examine the current legal situation and to address some open questions.

II. Chinese Regulations Regarding Well-Known Trademarks

A. Source of Law

The Chinese regulations regarding well-known trademarks were enacted to implement art. 6^{bis} Paris Convention and art. 16 para. 2 TRIPS and in particular based on the WIPO Joint Recommendation of WIPO concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks issued in September 1999⁸ (Hereinafter: WIPO WIPO Joint Recommendation).

These regulations consist of arts. 13–14 Trademark Law⁹, art. 5 Implementing Regulations of the Trademark Law¹⁰, Regulations of the State Administration for Industry and Commerce regarding the Establishment and Protection of Well-Known Trademarks¹¹ (hereinafter: Regulations regarding Well-Known Trademarks) and some judicial Interpretations of the SPC. The most important among them are the Interpretation of the SPC regarding the Application of Law to the Trial of Civil Trademark Disputes (hereinafter: Judicial Interpretation

8 Passed by the General Assembly of the WIPO and the Assembly of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property at the 34th Convention of the General Assembly of the WIPO member states from 20–29 September 1999.

9 The Chinese title: 商标法, promulgated on 23 August 1982, amended on 27 October 2001 for the second time. English translation: <http://www.cpahkld.com/EN/static/20100316155801657246.html>.

10 The Chinese title: 商标法实施条例, promulgated by the Chinese State Council on 3 August 2002, effective on 15 September 2002; English translation: <http://www.cpahkld.com/EN/static/20100316155957123250.html>.

11 The Chinese title: 驰名商标认定和保护规定, promulgated by the SAIC on 17 April 2003, effective on 1 June 2003.

on Trademarks 2002)¹² and the Interpretation of the SPC on several Issues concerning the Application of Law to the Trial of Civil Disputes over the Protection of Well-known Trademarks (hereinafter: Judicial Interpretation on Well-know Trademarks 2009).¹³ Equally important are the Trademark Examination and Adjudication Guidelines issued by the TMB and TRAB.¹⁴

B. Definition

The Trademark Law does not provide a legal definition for the term well-known trademark. In the Judicial Interpretation on Well-Known Trademarks, the well-known trademark is described as a trademark that is widely well-known to the relevant public *in China*.¹⁵ *This interpretation differs from the definition in the Regulations regarding Well-Known Trademarks of the TMB¹⁶, which requires not only the perception of the relevant public but also the reputation of the trademark. The SPC justifies the deletion of the reputation requirement with the argument that this would better comply with the Paris Convention and the TRIPS.¹⁷ The scope of the relevant public is defined as consumers of the type of goods/services to which the trademark at issue applies, businesses that manufacture or distribute these goods/services,¹⁸ and sales personnel dealing with these goods/services.¹⁹ This interpretation of relevant public is a replication of article 2 of the WIPO Joint Recommendation.*

12 The Chinese title: 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释, promulgated on 12 October 2001, effective on 16 October 2002; English translation: <http://www.cpahklt.com/EN/static/20100316160024280251.html>.

13 The Chinese title: 最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释, promulgated on 23 April 2009, effective on 1 May 2009. English translation: <http://www.cpahklt.com/UploadFiles/20100316160403610.pdf>.

14 The Chinese title: 商标审查审理标准, the latest version from December 2005.

15 Art. 1 Judicial Interpretation on Well-Known Trademarks.

16 Art. 2 para. 1 Regulations regarding Well-Known Trademarks.

17 Press conference of the SPC about the hearing of cases of Well-Known Trademarks (最高法院负责人就审理驰名商标纠纷案的释解答问) dated 29 April 2009 <http://www.chinacourt.org/html/article/200904/27/354615.shtml>.

18 Unless otherwise stated, the term “goods” includes services.

19 Art. 2 Regulations regarding Well-Known Trademarks; see also art. 8 Judicial Interpretation on Trademark Disputes 2002.

III. Factors for the Recognition of Well-Known Trademarks

Despite the large number of well-known trademarks, foreign right holders often have the impression that it takes significant efforts to have their marks recognized as well-known, in particular with respect to Chinese translations of their marks. In the published cases, foreign right holders failed to obtain the recognition of their trademarks as well-known due to insufficient evidence or violation of evidence rules.

For the establishment of a well-known trademark, the following factors are to be considered²⁰: (1) Popularity among the relevant public. In case law to date, generally no proof of the quantitative degree of popularity is required. Courts treat public opinion surveys rather with doubt.²¹ Among the cases mentioned below, only in the case “LV” the judgment makes a reference to a public opinion survey. (2) Duration of the use of the trademark. It is accepted that a trademark that has not been used for three consecutive years cannot be established as well-known.²² In the year 2000, the “Ikea” trademark, which was registered in China in 1983, was declared not yet well-known. This is because it was not until 1998 that the first affiliates of Ikea were opened in China and the contested domain name had already been registered by the defendant in 1997. (3) Duration, intensity, and geographic scope of advertising or publicity for the trademark. (4) Recognition of the trademark as well-known in China and other countries. To this extent, this factor still constitutes an incentive to obtain the status of well-known trademark through frivolous lawsuits. (5) Factors such as production amount, sales volume, income, revenues and taxes as well as distribution districts. (6) Distinctiveness of the trademark.

These factors are not required to be cumulatively present.²³ The concrete requirements on the evidence are regulated in the Second Part, Section 1, 3.3 of the Trademark Examination and Adjudication Guidelines.

20 Art. 14 Trademark Law and art. 3, 11 Regulations regarding Well-Known Trademarks.

21 IP Tribunal of Beijing No. 1 Intermediate People’s Court, Issues in the Judicial Protection of Well-Known Marks and Coping Strategies to Address Them, China Trademark & Patent 2008, No. 1, 71.

22 IP Tribunal of Beijing No. 1 Intermediate People’s Court (supra n. 21), 72.

23 Art. 4 Judicial Interpretation on Well-Known Trademarks.

If the establishment of well-known trademarks in a proceeding before the TMB or the TRAB is rejected, the trademark owner is not allowed to apply for a new determination based on the same facts and grounds within one year. For particularly famous trademarks that are known not only to the relevant public, but to the general public, the court can establish the popularity of the trademark, if the trademark owner produces basic evidence or the defendant does not raise objection.²⁴ However, the SPC did not clarify what evidence is regarded as basic evidence.

In their practice, it appears that the courts normally consider media coverage, revenues, expenses for advertisement and product ranking as important indicators for the reputation of trademark. For a foreign right holder the real hurdle often lies in the production of evidence showing high recognition of his mark in China at the time when the third party filed the contested mark.

In four recent cases – “Airbus”²⁵, “Merck Eurolab”²⁶ and “美能达”²⁷ (Mei Neng Da – the Chinese translation of Minolta), and “古奇” (Gu Qi)²⁸ –, the recognition of well-known trademarks was rejected for the failure of discharging the duty of proof. For instance, in “Airbus v. TRAB”, a third party applied for the word-image-mark “空中客车AIRBUS” (which contains four Chinese characters of the Chinese translation of Airbus) for its food products in July 1998. The Beijing Intermediate Court No. 1 ruled that Airbus failed to prove that when the third party filed its trademark application, Airbus was already a well-known trademark.

In two other recent cases, “Heineken”²⁹ and “Lacoste v. TRAB”³⁰, the courts held evidence on the reputation of marks as inadmissible and thereby denied their well-known nature. As a rule of evidence, a plaintiff is barred from submitting evidence that he failed to timely submit in the opposition proceeding in the subsequent administrative action against the TRAB. This rule does not apply if the failure to timely sub-

24 Art. 8 Judicial Interpretation on Well-Known Trademarks.

25 Judgment of Beijing Intermediate Court No. 1 dated 23 June 2009.

26 Judgment of the Beijing Intermediate Court No. 1 dated 18 November 2010.

27 Judgment of the Beijing Intermediate Court No. 1 dated 16 June 2009.

28 Judgment of the Beijing Intermediate Court No. 1 dated 23 June 2009.

29 Judgment of the Beijing High Court dated 20 June 2004.

30 Judgment of the Beijing High Court dated 20 March 2009.

mit evidence is caused by the defendant. In the case *TRAB v. BMW*³¹, the Duotian Co. Ltd. filed an application for a word mark “BMW” in the class 11 for cooking stove and boiler on 22 March 1996. BMW initiated an opposition proceeding against this trademark application based on its word mark “BMW” and the image mark “BMW” both filed on 24 June 1986 for the class 12. The TMB dismissed this application for opposition on the ground that BMW neither produced evidence for the publicity of the mark “BMW” in general nor evidence for the publicity of the marks in the class 11. In the legal action against the TRAB, BMW put forward the argument that BMW has an international trademark filed on 22 December 1995, which has been extended to China and covers the class 11. Only due to a failure of the TMB, this registration in the class 11 was not correctly documented so that the TMB did not consider this trademark during its search for marks similar to Duotian’s mark.³² Beijing High Court upheld the decision of the first instance and admitted the new evidence.

IV. The Extended Scope of Protection for Well-Known Trademarks (art. 13 Trademark Law)

A. Common Trademark Protection

The ordinary scope of protection for trademarks is defined on the one hand by the *filed* (not the actually used) trademark, and on the other by the *claimed* (not the actually used) goods/service class. Hence, the use of an identical or similar trademark for the same or similar goods without the consent of the trademark owner is normally prohibited.

Similarity of trademarks is judged by the perception of the relevant public.³³ The general attentiveness of the relevant public is especially important; the two trademarks are opposed to each other in their entirety and in their major parts; originality and popularity of the trademark are to be considered as well.³⁴

31 Judgment of the Beijing High Court dated 26 May 2009.

32 It is to note the TMB conducts a substantive search for identical and similar marks *ex officio*; for details see below V 1.

33 Art. 9 para. 2 Judicial Interpretation on Trademark Disputes 2002.

34 Art. 10 Judicial Interpretation on Trademark Disputes 2002.

Similarity of goods exists if the goods are identical with respect to function, purpose, manufacturer, sales channel and consumer target group or the relevant public generally assumes that there is a special relation between the trademarks or mistakes them. The trademark classification can be drawn on but has no binding effect.³⁵ However, the TMB normally treats goods belonging to the same subgroup as similar.

B. The Scope of Protection for Unregistered Well-Known Trademarks

An unregistered well-known mark is protected against unauthorized duplication, imitation or translation in its entirety or of its major part on identical or similar goods or services, which causes confusion among the relevant public, even without registration.³⁶ “Cause confusion” (引起混淆) means that the trademark of the defendant is suitable to cause the relevant public to mistake the origin of the plaintiff’s and the defendant’s products or cause the relevant public to believe that there be a certain relationship between the businesses using the plaintiff’s trademark and the trademark of the defendant, such as licensing or affiliation.³⁷ The issue of confusion is a matter of law, not a matter of fact. That is why it is only to be determined whether the confusion is likely and not if it indeed occurs. Relevant factors are for instance similarity of marks, distinctiveness and popularity of the prior trademark as well as the connection between the goods the marks are applied to.³⁸ A positive example of a not registered trademark recognized as well-known is the Chinese translation of “Sotheby’s”, negative examples are the Chinese translations of “Viagra”, “Bloomberg” and “Dell”.

35 Art. 12 Judicial Interpretation on Trademark Disputes 2002.

36 Art. 13 para. 1 Trademark Law.

37 Art. 9 para. 1 Judicial Interpretation on Well-Known Trademarks; Part II, Section 1, 5.1 (2) Trademark Examination and Adjudication Guidelines.

38 Part II, Section 1, 5.1.3 Trademark Examination and Adjudication Guidelines.

C. The Scope of Protection for Registered Well-Known Trademarks

If a trademark is recognized as well-known and has also been registered in China, it enjoys a more expanded legal protection than ordinary registered trademarks. However, by statutory provisions Chinese trademark law does not adopt the doctrine of dilution. The trademark owner may prevent the use of the trademark on non-similar goods/services or as a trade name (previously also as a domain name), if it is misleading for the public and, as a result, may cause damage to the trademark owner (art. 13 para. 2 Trademark Law). “Misleading” (误导) means that the use of the trademark on a third party’s product makes the relevant public assume that a certain association exists between the trademark owner and the third party.³⁹ In comparison to confusion, the requirements for misleading are lower,⁴⁰ since even if the relevant public knew the difference between both trademarks so that their confusion is impossible, it could be misled by the association.

In 2009 the SPC seemingly attempted to introduce the doctrine of dilution under the current trademark regime in China. According to art. 9 para. 2 Judicial Interpretation on Well-Known Trademarks, “cause damage to the trademark owner” means that the distinctiveness of the trademark may be diminished or the reputation of the trademark may be undermined⁴¹ or the third party unjustifiably takes advantage of the reputation of the trademark. This wording is a replication of the WIPO Joint Recommendation. The SPC’s attempt is however deemed a failure, because misleading remains nonetheless a necessary requirement for the trademark owner to claim legal protection.

Case law on the issue of dilution is so far inconsistent. Apart from a very small number of judgments such as “LV” and “Yi Li”, the judiciary tends to adhere to the statutory provision and reject dilution claims. In the “LV” case⁴², the defendant produced pads with the letters of the LV-logo for car seats and sold them at a regular price, i.e. not for the price

39 Art. 9 para. 2 Judicial Interpretation on Well-Known Trademarks.

40 IP Tribunal of Beijing No. 1 Intermediate People’s Court (supra n. 21), 66, 75.

41 Literally the Chinese term “市场声誉” means market reputation.

42 Louis Vuitton Malletier v. Shenzhen Jiangxing Industries Co. Ltd., Judgment of Shenzhen Intermediate Court dated 31 October 2006.

of design goods so that any misleading could be excluded. Nonetheless, the court determined it as an infringement without further arguments.

In legal writings, a differentiation between well-known (驰名) and famous (著名) trademarks is advocated, whereby the latter should be granted a general protection from dilution.⁴³

In other cases of cross-class protection claims, art. 10 Judicial Interpretation on Well-Known Trademarks requires courts to consider factors such as the distinctiveness of the well-known trademark, the reputation of the well-known trademark of goods among the relevant public being in contact with the contested trademark or contested trade name, as well as the connection between the goods on which the well-known trademark is registered and those to which the contested trademark or trade name is applied. In “Gucci”, the TMB denied the cross-class protection by excluding the risk of misleading between goods in the classes 18, 25 and the class 3 due to the difference in sales channels, function and purpose of the products. The same line of arguments was followed in “Airbus”, where the court ruled that the defendant’s trademark was used for food products that obviously are different from airplane products and a risk of confusion can be excluded. In “Merck v. TRAB”, the Beijing Intermediate Court No. 1 dismissed the issue of well-known trademark with the argument that no risk of misleading was present because of the remote connection between shoes for which the defendant’s mark was registered and medicines for which the plaintiff’s mark was registered.

V. Competence for the Determination of Well-Known Trademarks

In China, not only the court, but the TMB and the TRAB may also determine well-known trademarks, depending on the proceeding in which the trademark owner makes such a request. The risk of misuse in the administrative determination is manageable, since it is centralized with the TMB and the TRAB. By contrast, until recently every Intermediate Court could determine well-known trademarks so that the number of

43 WANG ZHENGFA, Alienation of Well-Known Marks and Regulation Thereof, China Patent & Trademark 2009, No. 1, 77, 79.

the judicially determined trademarks had grown explosively, although the judiciary had obtained this competence only since 2001.⁴⁴

A. The Opposition Proceeding and Subsequent Appeal Proceedings

Trademark applications in China have to pass the preliminary review by the TMB. The TMB examines *ex officio* whether the trademark filed is distinctive and dissimilar with existing marks on identical or similar goods. If there is no identical or similar trademark, the trademark filing will be published; otherwise the application will be rejected. If within three months upon publication no one raises objections, the trademark will be registered according to art. 30 Trademark Law and the trademark owner will receive a legal certificate.⁴⁵

If the trademark owner claims the status of well-known trademark in an opposition proceeding against a third party's trademark filing, the TMB is competent for the determination of the popularity of this trademark. Against the decision of rejection of an application or a decision rendered in an opposition proceeding, the losing party may apply for a re-examination with the TRAB within 15 days upon receipt of the notification. In this re-examination proceeding the TRAB may examine the TMB's decision on well-known trademarks. According to art. 32 para. 2 Trademark Law, it is possible to appeal against the TRAB's decisions with the Beijing Intermediate Court No. 1 within 30 days after receiving a notification. Against judgments of Beijing Intermediate Court No. 1, it is possible to appeal to the Beijing High Court.

44 The legal basis is art. 6 of the Judicial Interpretation of the SPC on the Application of Law in the Trial of Civil Disputes Involving Internet Domain Names (最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释), promulgated on 17 July 2001 and effective on 24 July 2001. English translation: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=198847.

45 Because of this substantive examination and understaffing of the TMB, the registration takes significantly longer in China. Therefore it is discussed whether the preliminary review should be abolished with the amendment of the Trademark Law. The TMB hosts an online system <http://sbj.saic.gov.cn> free of charge for the search of registered trademarks and pending trademark applications.

B. The Revocation Proceeding

In the revocation proceeding, it is the TRAB that is responsible for the establishment of well-known trademarks. By contrast, the court has no original jurisdiction over the validity of a registered trademark. However, appeal is available against the TRAB's decision on revocation. The infringement of a well-known trademark is a relative revocation ground.⁴⁶ Generally speaking, the plaintiff has to apply for trademark revocation with the TRAB within five years from the registration of the infringing trademark.⁴⁷ This five year period does not apply if the trademark was filed in bad faith and the trademark being infringed upon was a well-known trademark. Bad faith means that the defendant has actual or constructive knowledge of the existence of the prior mark either through business relationship, geographic proximity, legal disputes or employment relationship. Further indications of bad faith are blackmailing by the applicant in bad faith or the distinctiveness of the prior mark.⁴⁸

So far, there is no case of revocation of an already registered trademark on the ground of the protection of well-known trademarks. That is because owners of well-known trademarks raise objections against the registrability of colliding signs already in the opposition proceedings or in the subsequent appeal proceedings. The registered trademarks are already pre-filtered regarding their registrability. In the "Wal-Mart" case⁴⁹ the Chinese translation of "Wal-Mart" – "沃尔玛" (Wo Er Ma) was registered in 1996 but not in the class 11 (lamps), in which a third party had successfully registered the same signs. The revocation in this case was rejected, because the popularity of the sign "沃尔玛" could not be proven at the time of the trademark filing by the third party (i.e. not at the time of the subsequent registration). This results in the situation where both Wal-Mart and the third party may prohibit the use of this

46 The grounds for revocation that are absolute and indefinite are the lack of the prerequisites of protectability and the preemptive trademark registration by fraud or other unfair methods.

47 Art. 41 para. 2 Trademark Law.

48 Part II, Section 1, 8.5 and 8.6 Trademark Examination and Adjudication Guidelines.

49 Wal-Mart v. Tong Xiaojun et al., http://www.cta315.com/fa_gui_veve.asp?infor_id=10998&class1_id=13.

trademark on products of the goods in class 11⁵⁰ if Wal-Mart gains the status of a well-known trademark at a later time.

C. Administrative Enforcement Proceedings

As previously (and repeatedly) reported, China provides a dual track system of enforcing IP rights. With regard to the trademark law, the Administration for Industry and Commerce (AIC) may order cessation of the infringement act and destruction of infringing products as well as impose administrative fines. As to well-known trademarks, a trademark owner may request the local AIC to stop the infringement, if his trademark is allegedly well-known and used without authorization. The local AIC cannot decide directly on this matter but can only forward the application – at its discretion – to the higher AICs or the TMB.⁵¹

In order to tighten the control over the determination proceedings and to standardize the procedures, the SAIC has passed Rules for the Work of Determination of Well-Known Trademarks on 21 April 2009.⁵² A new commission for the determination of well-known trademarks was formed in April 2009. It decides internally based on the pre-examination by the TMB and the TRAB on well-known trademarks. The decision is subject to approval by the presidential conference of the TMB.

D. Injunctive Actions and Damage Actions

Courts are allowed to determine whether a trademark is well-known in pending litigations over injunctions or damages if the parties file a motion or if this turns out to be crucial in the course of litigation.⁵³ Although every ordinary Intermediate Court has jurisdiction over trademark disputes (countrywide 369 intermediate courts in total), only Intermediate Courts in the province capital cities and five further mu-

50 IP Tribunal of Beijing No. 1 Intermediate People's Court (supra n. 21), 74.

51 Arts. 5–6 Regulations regarding Well-Known Trademarks.

52 国家工商行政管理总局驰名商标认定工作细则, promulgated and effective on 21 April 2009.

53 Art. 22 para. 1 Judicial Interpretation on Trademark Disputes 2002.

nicipalities may decide on well-known trademark cases.⁵⁴ From 1 January 2009 other Intermediate Courts are allowed to adjudicate this type of cases only with the SPC's authorization. The restriction of the jurisdiction was introduced with the aim to prevent local courts, under circumstances prone to corruption and lacking sufficient expertise, from leniently determining a trademark as well-known, which has happened often in the past. The judicial establishment is also preferred because of the short duration. A trademark can be established as well-known within six months, if no appeal is raised, whereas the administrative proceedings normally last three years.

How to practically handle this amendment is not quite clear yet, because it is possible that, at the time of lodging a lawsuit, parties are not aware of the issue of well-known trademarks. If the issue of well-known trademarks is pending before a court that has no jurisdiction, a likely solution is requiring the court to forward the case to a senior court.

The jurisdiction of courts has been extended from 1 May 2009 onwards in one aspect: courts may prohibit the use of a registered trademark if a duplication or imitation of a well-known trademark has been identified. Previously, in such a case the court had to refer the parties to the TRAB.⁵⁵ The court could generally not prohibit the use of a registered trademark by its owner before the trademark registration had been revoked by the TRAB. In practice, the question often does not involve the prohibition of the use of a trademark in its original registered form, but rather the prohibition of the use of a trademark in a modified form, for example the use of separate parts of a word-image mark that is similar to another registered word or image mark.

According to this new rule, the prohibition of a trademark is not allowed if the five year period has expired or at the time of filing of the disputed trademark the well-known trademark was not yet well-known.⁵⁶ In the

54 Notice of the SPC concerning the Jurisdiction over Civil Disputes Involving the Establishment of Well-Known Trademarks (最高人民法院关于涉及驰名商标认定的民事纠纷案件管辖问题的通知), promulgated and effective on 5 January 2009.

55 Art. 1 para. 2 Provisions of the SPC concerning some Issues in the Trial of Civil Disputes over the Conflict between Registered Trademarks, Enterprise Names and other Prior Rights (最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定), promulgated on 2 February 2008 and effective on 1 March 2008.

56 Art. 11 Judicial Interpretation on Well-Known Trademarks.

“Logitec” case⁵⁷, the period was interrupted according to the court because the trademark owner had filed a complaint with the AIC. In this case the word trademark “罗技” (*Luo Ji*) was registered in 1999 for the class 9 (computer programs, accessories). The defendant “广州市罗技电子有限公司” (Guangzhou *Luo Ji* Electronics Co. Ltd.) was founded in 2000 and distributes among others keyboards and mice.

E. Statistics on Established Well-Known Trademarks

	Before 2005	2005	2006	1.2007–9.2007	10.2007–3.2008	4.2008–4.2009	4.2009–1.2010	2.2010–10.2010
In opposition proceedings	around 450	15	149	16	33	22	21	11
In administrative enforcement proceedings		136		130	136	277	293	217
In administrative re-examination and revocation proceedings		26	31	51	59	91	72	68
By the judiciary	71 (7.2001–10.2005)	Around 130 until May 2007 ¹			–	–	–	–

Statistically, the established well-known trademarks can be gathered in the following table, which however does not contain exclusively exact data.⁵⁹ By contrast, between 1985 and 1996, there were 20 well-known trademarks that were established in total.

57 Suzhou Luo Ji Electronics Co. Ltd. v. Guangzhou Luo Ji Electronics Co. Ltd., Judgment of Jiangsu High Court dated 17 October 2006.

58 Interview with the Chamber of Intellectual Property of the SPC on the Judicial Protection of Well-Known Trademarks (最高人民法院知识产权庭就驰名商标司法保护问题答记者) at: <http://www.lawyerg.com/dy/zhishi/ShowArticle.asp?ArticleID=1205>.

59 Most data are announcements of the TMB on the official website: <http://sbj.saic.gov.cn/>.

VI. Permissibility of the Determination of Well-Known Trademarks

A. No Abstract Establishment

Since the Regulations regarding Well-Known Trademarks have been passed in 2003, it is no longer allowed to apply for an abstract recognition in the absence of a real dispute. In the past, while this used to be permissible, the TMB established a great number of well-known trademarks.

The recognition by courts is only allowed in specific cases of infringement as well. Furthermore, judicial recognition is permitted only if the ground for liability depends on the outcome of a case. This means that the court has to refrain from determining whether a trademark is well-known if the liability for infringement is to be rejected, even if the trademark was well-known, for the reason that another prerequisite for liability is not fulfilled.⁶⁰

B. In a Conflict between a Trademark and a Domain Name

Previously, some trademarks (e.g. “DuPont”⁶¹ and “Rolex”⁶²) that had been affected in a conflict between a trademark and a domain name were established as well-known. Since the Judicial Interpretation on Domain Name Disputes has been promulgated in 2001⁶³, the recognition of well-known trademarks is regarded as dispensable in the following case: if a third party registers a trademark that is identical with or similar to a prior registered trademark as a domain name and thereby causes confusion to the relevant public. This constitutes a violation of the general clause of the Anti-Unfair Competition Law⁶⁴, even if the trade-

60 Art. 3 para. 2 Judicial Interpretation on Well-Known Trademarks.

61 Dupont v. Guo Wang Beijing Information System Co. Ltd., Judgment of Beijing High Court dated 15 November 2001.

62 Rolex v. Guo Wang Beijing Information System Co. Ltd., Judgment of Beijing Intermediate Court No. 2 dated 20 September 2001.

63 Supra n. 44.

64 The Chinese title: 反不正当竞争法, promulgated and effective on 2 September 1993; English translation: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125969.

mark is not well-known, as long as bad faith of the registration can be proven. The reputation of a trademark just makes it easier for the trademark owner to prove bad faith because bad faith is legally presumed if a third party registers a well-known trademark for commercial purposes.⁶⁵

Apart from this assumption of bad faith, there are other situations in which bad faith is presumed: (1) cases in which the defendant registers and uses a domain name that is identical with or similar to the registered trademark or domain name of the plaintiff and intends to cause consumer confusion; (2) cases in which the defendant offers the domain name for sale, for rent or for another act of disposal at unreasonably high price to enrich himself unfairly; (3) cases in which the defendant neither uses nor intends to use the domain name and blocks the use by the plaintiff. Therefore, in the “Ikea”⁶⁶ case, the defendant had been ordered to give up the domain name “www.ikea.com.cn”, although the reputation of the trademark could not be proven.⁶⁷

According to art. 3 para. 2 in conjunction with art. 3 para. 1 subpara. 1 of the Judicial Interpretation of Well-Known Trademarks, courts are to refrain from determining a trademark as well-known, if the defendant registers/uses the domain name that is identical with or similar to a registered trademark, and operates e-commerce with corresponding goods under this domain name, which misleads (误认) the public as a result. This already constitutes an ordinary trademark infringement according to art. 1 subpara. 3 of the Trademark Interpretation 2002.

C. In a Conflict between a Trademark and a Trade Name

The legal situation in a conflict between a trade name and a trademark is the most complicated one. Regarding the different modalities of registration, such conflicts are barely avoidable. Trademarks are namely registered by the TMB on a national level, whereas trade names are examined and registered by the local AIC on a local level. In order to avoid conflicts, the founders of private limited companies or companies lim-

65 Art. 5 para. 1 subpara. 1 Judicial Interpretation on Domain Name Disputes.

66 Ikea vs. Guo Wang Beijing Information System Co. Ltd., Judgment of Beijing High Court dated 15 November 2001.

67 Art. 5 para. 1 subpara. 2–4 Judicial Interpretation on Domain Name Disputes.

ited by shares as well as foreign invested enterprises primarily have to verify and pre-register their contemplated trade names with the responsible AIC.⁶⁸ Whether a right holder has to rely on the establishment of the trademark as well-known usually depends on whether the trademark or the trade name was registered first. Moreover, it has to be distinguished between the use of a trade name as a part of a company name and the highlighted use of the trade name to label the offered goods/services. The latter use of trade names is regarded as trademark infringement, if the trade name is identical or similar to the trademark and is used in the same business branch.⁶⁹

1. *Provisions on Normal Trademarks*

If a registered mark and trade name lead to confusion regarding their owners among the relevant public because of their identity or similarity, it has to be decided according to the general clause of the Anti-Unfair Competition Law and the first-to-file principle who is permitted to continue using the sign.⁷⁰ Accordingly, a trademark owner can demand revocation of a trade name only when the trademark was filed prior to the trade name and the registration and use of the trade name are in bad faith. On the other hand, a trade name owner can demand revocation of a trademark only when the trade name was registered first (the registration date is prior to the filing date of the trademark) and is well-known among the relevant public, as well as there is a risk of confusion in the use of the trademark.⁷¹ In these cases the reputation of a trademark is

68 Art. 17 of the Regulations on the Administration of the Registration of Enterprise Names (企业名称登记管理规定), promulgated by the SAIC on 22 July 1991, effective on 1 September 1991 and art. 22 of the Implementation Methods to Administrate the Registration of Enterprise Names (企业名称登记管理实施办法), promulgated by the SAIC on 8 December 1999, amended and effective on 1 July 2004.

69 Art. 1 subpara. 1 Judicial Interpretation on Trademark Disputes 2002.

70 Art. 6 of the Statement of the SAIC concerning some Issues to solve the Conflict between Trademarks and Enterprise Names (解决商标与企业名称中的若干问题的意见), promulgated by the SAIC on 5 April 1999, effective on 5 April 1999.

71 Part. II, section 3, 2.2.2 Trademark Examination and Adjudication Guidelines; according to that, evidences for the likelihood of confusion include the originality and the popularity of an enterprise as well as the identity or the similarity of the goods.

not a prerequisite for tortious liability, but can only help produce evidence of bad faith.

In this connection, two Starbucks cases need to be mentioned. The Chinese translation of “Starbucks” – “星巴克” (*Xing Ba Ke*) – was registered on 28 December 1999 in China in the class 35 and on 21 February 2000 and 28 February 2000 in the class 42 (restaurant, café) and class 30 (coffee) respectively. In the first case⁷², the company “上海星巴克咖啡馆有限公司 (Shanghai *Xing Ba Ke* Café Co. Ltd.)” received the pre-registered trade name on 20 October 1999 and was incorporated on 9 March 2000. The company opened a café on 1 August 2003. In this case, both instances declared the trademark “星巴克” for well-known. In the second case⁷³, on Starbucks against “青岛星巴克咖啡餐饮有限公司 (Qingdao *Xing Ba Ke* Coffee and Food/Beverage Co. Ltd.)”, which was incorporated on 23 October 2003, the recognition of the well-known trademark was denied with reference to the lack of relevance for the result of the dispute. Today, the SPC would consider the second decision correct, since the establishment of the trademark “Starbucks” and “星巴克” as well-known is irrelevant for the determination of liability.

2. *Provisions on Well-Known Trademarks*

For a well-known trademark that was registered prior to the trade name and was already well-known at the time when the trade name was registered, the scope of protection is extended to demand revocation of the trade name where the trade name is used on identical or similar goods/services, or, if it is not used on identical or similar goods/services, where there is a risk of misleading (compare below “Swarovski” and “Dell”).⁷⁴ If a trade name is registered earlier than the filing date of the trademark or the trademark is not yet registered, the trademark owner may nonetheless prohibit the use of the trade name in its ordinary use if the trademark is recognized as a well-known trademark or as a trademark that has gained a secondary meaning (compare below “Sotheby’s” and “Bloomberg”).

72 Starbucks v. Shanghai Xing Ba Ke Café Co. Ltd., Judgment of Shanghai High Court dated 20 December 2006.

73 Starbucks v. Qingdao Xing Ba Ke Coffee and Food/Beverage Co. Ltd., Judgment of Shandong High Court dated 5 July 2007.

74 Art. 53 Implementing Regulations of the Trademark Law.

In the “Swarovski” case⁷⁵, the plaintiff in China received in 1987 the registration for the word mark “Swarovski” and in 1989 for the word mark on the Chinese translation “施华洛世奇” (*Shi Hua Luo Shi Qi*) in the class 11 (jewels). The defendant “北京施华洛婚纱摄影有限公司” (Beijing *Shi Hua Luo* Wedding Photography Co. Ltd.) was founded in October 2006 in Beijing and used “Swarovski” as well as “施华洛” in its publicity for wedding dresses and pictures and the domain name <www.swarov.com.cn>. In both the first and appellate instance, “Swarovski” and “施华洛世奇” were established as well-known and the revocation of the trade name and the domain name were ordered.

In the “Dell” case⁷⁶, the defendant – a language school – had registered a word mark that consisted among others of the Chinese translation of “Dell” – “戴尔” (*Dai Er*) in the class 41 (education) and since 2001 used this sign in the company name “海淀区戴尔培训学校” (Beijing Haidian District *Dai Er* Training School). In the view of the court, this use did not constitute an infringement of the trademark “戴尔” of the plaintiff, which was registered in 1999 in the class 9 (computers), because at the time of registration of the trade name the trademark of the plaintiff was not yet well-known.

In the “Sotheby’s” case, the company “四川苏富比拍卖有限公司 (Sichuan *Su Fu Bi* Auction Ltd.)” was founded on 5 December 2003. The trade name “苏富比” (*Su Fu Bi*) is identical to the Chinese translation of the original sign “Sotheby’s”, which was filed as a trademark in China in 2006 and was not yet registered at the time of the infringement action. The trademark “苏富比” was regarded as well-known in the first and second instance. On this ground, the use of the trade name (i.e. no revocation of the trade name) in connection with the auction activity and the corresponding publicity was prohibited.

In the “Bloomberg” case⁷⁷, the two defendants were incorporated prior to the filing of the word marks “Bloomberg” and “彭博” (Peng Bo). The defendants were operating a financial consulting business and two signs in their trade names – i.e. “彭博” (Peng Bo) – were found very sim-

75 Swarovski AG v. Beijing Shi Hua Luo Wedding Fotos Co. Ltd., Judgment of the Beijing High Court dated 20 September 2008.

76 Dell Inc. vs. Beijing Haidian District *Dai Er* Training School, Judgment of Beijing Intermediate Court No. 1 dated 18 December 2006.

77 Bloomberg LLP v. Shanghai Peng Bo Financial Information Co. Ltd. et al., Judgment of Shanghai Pudong District Court dated 24 November 2006.

ilar to those of the Chinese translation of “Bloomberg” – “彭博”. The court denied the recognition of the trademark “彭博” as well-known, but nonetheless banned the use of the two signs “彭博” on products of the defendants because it constituted an infringement of the plaintiff’s trademarks. However, the defendants were allowed to continue using the trade name.

D. In a Conflict between Two Trademarks

In conflicts between trademarks the establishment of a trademark as well-known is permissible, if an unregistered trademark is concerned or if the extended trademark protection is required for non-identical or non-similar goods.⁷⁸ Until today, the establishment was denied in some of the published cases, because the ordinary trademark protection was sufficient. In the “Logitech” case e.g., the establishment of a well-known trademark conducted by the first instance was revoked by the appellate court on this ground.

In any case, the court is not allowed to establish an unregistered mark as well-known if it is a generic or descriptive term, or a common three-dimensional shape.⁷⁹ This provision is supposed to prevent a trademark, which is under normal circumstances not registrable for reasons such as violation of the Anti-Unfair Competition Law or lack of distinctiveness, from being protected through the back door of a well-known trademark.⁸⁰ This provision is based on the first case, in which an unregistered trademark of a *Chinese* right holder was established as well-known. In this case a trademark “Sour Sour Milk” (approximately “Yoghurt”) was regarded as well-known for one milk producer, although prior filings by multiple competitors for the same trademark were always denied by the TMB because of lack of distinctiveness.

78 Art. 2 subpara. 1, 3 Judicial Interpretation on Well-Known Trademarks.

79 Art. 12 Judicial Interpretation on Well-Known Trademarks.

80 ZHONG HONGBO, Establishment Exceeding Empowerment: Doubts about the Court’s Establishment of “SUANSUANRU” as Well-Known Trademark, *China Patent & Trademark* 2007, No. 2, 71 et seqq.; LAM CEDRIC/WONG JANET, China’s latest push on well-known trademarks, <http://www.managingip.com/Article.aspx?ArticleID=1329567>.

VII. Binding Effect of the Establishment of Well-Known Trademarks

If a trademark is recognized as well-known through administrative channels, the reputation of this trademark is no longer subject to review in later administrative proceedings, if the defendant does not raise objection or the defendant raises objection but fails to deliver counter-evidence on the reputation of the trademark and the claimed scope of protection remains the same.⁸¹ However, this does not apply to the judicial recognition of a well-known mark. The judicial recognition of well-known trademarks is regarded as fact-finding. Additionally, the SPC requires that the court's finding as to whether a trademark is well-known is to be excluded from the disposition of a judgment.⁸² In a later case, as long as the defendant raises objection, the prior establishment will be examined; it is irrelevant whether the establishment was conducted by a court or the TMB/TRAB.⁸³ Since the establishment of well-known trademarks is a fact, the SPC has excluded the normal evidence rule that an allegation is deemed proven if the other party does not raise any objection from being applied to the establishment of well-known trademarks.⁸⁴

VIII. Open Questions

A. Popularity of the Original Trademark or of the Chinese Translation?

Art. 13 Trademark Law prohibits unauthorized trademark filing and use of Chinese translation of a foreign well-known trademark. However, the rule has never been applied so far. This means that a trademark owner is not allowed to prohibit the use of Chinese translation of the original trademark, if only the trademark in its original form is well-known. It is rather the Chinese translation that needs to be well-known,

81 Art. 12 para. 2, 3 Regulations regarding Well-Known Trademarks.

82 Art. 13 Judicial Interpretation on Well-Known Trademarks.

83 Art. 7 para. 1 Interpretation on Well-Known Trademarks; art. 22 para. 3 Judicial Interpretation on Trademark Disputes 2002.

84 Art. 7 para. 2 Judicial Interpretation on Well-Known Trademarks.

especially if the foreign trademark owner has used multiple translations. This is because a foreign word may be translated into Chinese by various combinations of characters. In “Bloomberg”, the plaintiff lost the case because the popularity of the Chinese translation was not proven. In fact, the plaintiff had used for a long time the Chinese translation “布隆伯格” (*Bu Long Bo Ge*) instead of the contested “彭博” (*Peng Bo*) for “Bloomberg”. The court did not adjudicate the issue of whether the trademark “Bloomberg” was well-known. The same applies to the trademark “Viagra”⁸⁵, which was translated into Chinese in different ways. Pfizer was denied the right on the translation “伟哥” (*Wei Ge*) because it had declared in a press release that “伟哥” was not its official translation of “Viagra”.

In the “古奇” (*Gu Qi*) case⁸⁶, Gucci initiated, in 1998, an opposition proceeding against the trademark filing “古奇” by a garment manufacturer in the class 3 (cosmetics) based on Gucci’s registered trademarks in China “Gucci” and “古奇” in the class 18 (handbags) and 25 (garments). The TMB dismissed the opposition on the ground that “古奇” is not the sole translation for the mark “Gucci”. In fact, Gucci had used the translation “古驰” (*Gu Chi*) as well.

On the same ground, the owner of the “Ritz” trademark in class 43 (hotels) could only prevent the use of the English translation of the Chinese sign “丽池” (*Li Chi*) – “RITS” for saunas and fitness studios but not of the Chinese sign itself, because the official translation of “Ritz” consists of two completely different signs “雷茨” – (*Lei Chi*).⁸⁷ According to the Trademark Examination and Adjudication Guidelines not any Chinese translation of a well-known foreign trademark is protected, but only those that are firmly associated with the mark at issue and well-known to the relevant public and in addition, also used by the trademark owner.⁸⁸

This principle also applies to ordinary trademarks. In the “Camoga” case, the Italian plaintiff used a registered Chinese trademark “Camoga” and one in April 2002 in China incorporated affiliate used the trade

85 Pfizer vs. Beijing New Concept Pharmacy, Judgment of Beijing High Court dated 3 March 2008.

86 Judgment of the Beijing Intermediate Court No. 1 dated 23 June 2009.

87 The Ritz Hotel vs. Shanghai Jingan Li Chi Business Hotel Co. Ltd., Judgment of Shanghai High Court dated 22 July 2008.

88 Part II, Section 1, 4.3. Trademark Examination and Adjudication Guidelines.

name “凯摩高” (*Kai Mo Gao*) that was however not registered as a trademark.⁸⁹ The defendant, which was incorporated in February 2006 and acting in the same business branch, used the same three signs as its trade name and “Camoga” as the English translation. The court ordered only the cessation of the use of the English translation but not of the Chinese trade name with the argument that “凯摩高” was not the only translation of “Camoga” and the connection between the “凯摩高” and “Camoga” was absent among the relevant public because of the lack of publicity.

B. Trademarks Used Exclusively in the Media

In China foreign investments are forbidden in some industrial sectors. Accordingly, trademark owners cannot use their trademarks for business activities in these sectors. In the “Sotheby’s” case⁹⁰ the trademark owner could only open a representative office but not a real auction house. The court recognized nevertheless a well-known trademark as a result of the media coverage and advertisement. A use of the trademark in conjunction with the business activity is not a requirement for the establishment of a well-known trademark.⁹¹ This corresponds to the general understanding of the trademark use. In China, a trademark may be cancelled⁹² for non-use for three consecutive years without justifiable grounds.⁹³ However, the requirements imposed on the use of a

89 WU MING, “Camago” and “Kai Mo Gao”: Judicial Protection for Translations of Trademarks, *China Trademark* 2009, No. 1, 48 et seqq.

90 *Sotheby’s Auction vs. Sichuan Sufubi Auction Limited*, Judgment of Beijing High Court dated 7 August 2008.

91 See IP Tribunal of Beijing No. 1 Intermediate People’s Court (*supra* n. 21), 72 for a different view.

92 A trademark may also be cancelled on other grounds, such as assignment of registered trademark without proper registration; for details WANG ZE, *Distinction between Trademark Right Cancellation and Invalidation Systems and Its Significance*, *China Patents & Trademarks* 2007, No. 4, 94–97.

93 Art. 44 subpara. 4 Trademark Law. The exception of justifiable grounds is not expressly stipulated in the Trademark Law, but in art. 39 Implementing Regulations of the Trademark Law. Force majeure, government restrictions and liquidation proceedings are listed as examples in Part II, Section 6, 5.4 of the Trademark Examination and Adjudication Guidelines.

trademark are lenient so far.⁹⁴ In most cases it suffices to sustain a registration in a particular class by publishing an advertisement in which the trademark is mentioned in association with that particular class of goods/services.

In the “Viagra” case, the popularity of the Chinese translation “伟哥” was denied, not only because this sign was not used for medicaments at the time of registration of the contested trademark, but also because no publicity for the distribution of the Chinese translation could be proven and Pfizer contested that “伟哥” was the correct translation, so that the media coverage by third persons on “伟哥” was regarded as irrelevant.

C. Use in Taiwan, Hong Kong and Macau

Although Taiwan, Hong Kong and Macau have their own Trademark Laws, these regions are enclosed in the territory of the PRC, so that the question arises whether the use of a trademark in these regions plays a role for the establishment of a well-known trademark. In “Starbucks”, “Bloomberg” and “Viagra” the use of the trademark in Taiwan was submitted. The opinion on this issue appears to be clear: the use in other Chinese speaking regions is to be considered, but the use in mainland China is still decisive.

D. Scope of Extended Protection

The question of the extended scope of protection for well-known trademarks remains disputable.⁹⁵ In “Porsche”⁹⁶, the defendant used the signs “Tuning for Porsche Cayenne” and “精装保时捷” (*Jing Zhuang Bao Shi Jie*; literally: Upgraded Porsche) next to its own trademark in flyers, exposition halls and Porsche cars on exhibition. The first instance and the appellate instance decided that the Chinese translation of the trade-

94 LIU XIAOJUN, Exploring Tough Issues Related to Trademark Use Determination, China Patents & Trademarks 2007, No. 4, 77–78; YANG WEI, Making Oil from Honey – The Vagueness of Adjudication on Use of Trademark from the Case “GNC”, China Trademark 2007, No. 5, 54–55; Part II, Section 6, 5.3 of Trademark Examination and Adjudication Guidelines.

95 IP Tribunal of Beijing No. 1 Intermediate People’s Court (supra n. 21), 73.

96 Porsche v. Beijing TechArt Auto Sales and Maintenance Co. Ltd., Judgment of Beijing High Court dated 19 December 2008.

mark “Porsche” – “保时捷” (*Bao Shi Jie*) had already been classified as well-known for the class 11 (cars and car parts) in 2006 and the use of this trademark by the defendant was a trademark infringement, even if there is no similarity between auto tuning and products of the class 11. The courts dismissed the defense of fair use raised by the defendant. In practice, up to now only the use of trademarks in a descriptive text such as: “this store sells replacement parts for cars of the trademark xyz” is considered to be permissible.⁹⁷ In an announcement by the SAIC dated from 27 July 1995, the use of car marks on store signs and other noticeable places was explicitly forbidden.

The question of whether trademark parody is covered by the extended legal protection is discussed only rudimentarily. In the relevant case, a statue in the shape of an enlarged green arrow symbol on the package of the chewing gum trademark “Wrigley” was depicted as a symbol for litter.⁹⁸ Because a risk of misleading is unlikely, under existing law the trademark owner may not claim protection based on art. 13 para. 2 Trademark Law.

97 Art. 2 of the Notice of the SAIC concerning the Prohibition of Unauthorized Use of Deposited Foreign Trademarks in Spare-Stores for Cars and Car Service Centers (国家工商行政管理局关于禁止汽车零部件销售商店, 汽车维修站点擅自使用他人注册商标的通知).

98 LI ZONGHUI, Legal Thoughts on Well-Known Trademarks as a Resource for Creative Work, *China Trademark* 2009, No. 4, 33 et seqq.

AIPPI on well-known and famous trademarks: an international perspective

Anne Marie E. Verschuur^{**}

There are several international organizations in the area of intellectual property law, many of which have an active role in the study and development of the law. One of those organizations is the AIPPI (*“Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle”*), which has over the years adopted several resolutions pertaining to well-known and famous trademarks¹, most recently on the protection of such marks against dilution. Below, I will first provide some background on the association and will then discuss the resolutions. I will in particular discuss the most recent resolution (Q214) because it covers in detail one of the main types of extended protection for well-known or famous trademarks, namely dilution.

I. AIPPI – brief introduction to the organization

AIPPI, dating back to 1897, is an international organization that aims to improve and promote the protection of intellectual property. The organization, which is politically neutral, currently has about 9000 members divided over more than 100 countries.

Annually, the national groups of AIPPI prepare reports in response to questions put forward under supervision of the Reporter General and the Chairman of the Programme Committee. Those reports describe the

* Lawyer (advocaat), Amsterdam.

1 I note that the terminology is tricky in itself, given the meaning words like “well-known”, “reputed” or “famous” have under e.g. the Paris Convention, Community trademark law or US law. I will in principle use the wording used in the AIPPI documents referred to and will furthermore use the words “well-known” and “famous” to refer in general to trademarks having extra recognition.

law on the topic in question and also provide the views of the national groups on the adoption of uniform rules.

The group reports are then summarized by the team of the Reporter General into a summary report, which forms the basis for the preparation of a draft resolution, discussed and (if all goes well) adopted at the annual AIPPI meeting. The resolutions are subsequently supplied to the relevant international and national organizations (in particular WIPO, WTO and patent and trademark offices).²

II. AIPPI – previous work on well-known/famous trademarks

Over the years, AIPPI has worked on various questions concerning well-known and famous trademarks and their extended protection. This has led to the adoption of several resolutions, briefly described below.³

A. Resolution London 1960 (Q29)

The London Q29 resolution concerns marks that are well-known within the meaning of Article 6^{bis} Paris Convention and considers that it is desirable that such marks be protected both against use in respect of the products which they cover, and against use to distinguish other products, even if the well-known marks are not used in the country where protection is sought.

The resolution concludes that the issue should be further studied, in particular in respect of the situation where the use (i) creates a possibility of confusion, (ii) confers an unjustified advantage on the user or (iii) causes the mark to be weakened in its distinctive character or its power of attraction.

2 More information can be found on the AIPPI website (www.aippi.org). On this website, also the AIPPI publications (including the resolutions) can be found.

3 In my discussion of the resolution I focus on their discussion of well-known or famous trademarks; note though that some also discuss other topics, e.g. trade names.

B. Resolution Berlin 1963 (Q29)

The resolution adopted in Berlin in 1963 proclaims that marks enjoying high reputation should be protected against use or registration by third parties, even in respect of different goods or services and even if they are not used in the country where protection is sought, when such registration or use is liable to mislead the public or be harmful to the proprietor of the mark.

C. Resolution Barcelona 1990 (Q100)

The Barcelona resolution notes that the protection of well-known marks within the meaning of art. 6^{bis} Paris Convention should conform to certain minimum standards. In particular, the resolution notes that a mark is well-known if it is known to a large part of those involved in the production or trade or use of the goods concerned, and is clearly associated with such goods as coming from a particular source. While it should be well-known in the jurisdiction where protection is sought, the fact that a mark is well-known internationally may be taken into consideration. Furthermore, use in the jurisdiction where protection is sought should not be a requirement.

The resolution furthermore states that certain marks having a reputation should be entitled to protection going beyond protection against use or registration in respect of goods or services identical or similar to those for which the mark is registered or used. The owner of such a mark should be able to prevent third parties from taking undue advantage of or causing detriment to the distinctive character or reputation of the mark. The scope of this protection may depend on the nature of the mark and the degree of reputation though, and may also be made dependent on registration of the trademark.

The Barcelona resolution also discusses trademarks having a high reputation (in French referred to as “*marques de haute renommée*” and in German as “*berühmte Marke*”). They are defined as trademarks that are known to a large part of the public in general and which are of such a nature and repute that there does not appear to be any justification for the use or registration of the mark by third parties. The resolution notes that the protection of such trademarks should not depend on registration in the jurisdiction concerned and should furthermore apply both in

respect of identical marks and in respect of marks clearly derived from the invoked trademark. Interestingly, it is stated that protection ought to be given against use or registration for any goods or services “without the need to prove any undue advantage or detriment”⁴. At the same time, it is noted that this extended protection should be regarded as exceptional and should be limited to protection against misappropriation by use or registration.

D. Resolution Lisbon 2002 (Q168)

The Lisbon resolution concerns *inter alia* certain defences to alleged trademark infringement by fan clubs and in parody, noting that such use should be subject to the same analysis as other trademark use.

E. Resolution Berlin 2005 (Q188)

The resolution adopted in Berlin in 2005 concerns conflicts between trademark protection and freedom of expression, noting that in principle it should be possible to invoke freedom of expression as a defence in trademark cases in exceptional circumstances, e.g. in the context of critical speech, satire, political discussion and artistic expression. It is stated that in each instance, all relevant factors must be considered, one of which factors should be the reputation of the trademark.

F. Resolution Singapore 2007 (Q195)

The Singapore resolution concerns the limitations of trademark rights, resolving that such should be allowed under certain circumstances, such as the situation where a sign is used to indicate the characteristics of certain goods or services. However, it is stated that such limitations should not be allowed if this use causes confusion, takes undue advantage of or capitalises unfairly on the reputation of a trademark, is detrimental to the trademark or causes dilution of the trademark.

4 Resolution Barcelona 1990 (Q100), p. 2.

III. AIPPI – Q214 scope

The most recent question on well-known and famous trademarks, Q214, focuses on dilution, both dilution by blurring and dilution by tarnishment. Dilution by blurring arises from the impairment or reduction of the distinctiveness of the mark, while dilution by tarnishment arises from harm to a mark's reputation.

Q214 aims to establish if, under which circumstances and to what extent protection against dilution presently exists respectively *should* exist in the various jurisdictions. To the extent limitations of trademark rights were already studied in previous questions, in particular in Q188 and Q195, the issues discussed therein are excluded from the scope of Q214.

IV. Q214 summary report

In response to Q214, 45 group reports⁵ were received, which were as usual summarized by the team of the Reporter General into a summary report. In all countries, the law provides for protection against dilution of a trademark (or at least includes a similar ground for legal action). In all countries except Japan, trademark law provides this protection; in Japan, only unfair competition can be invoked. Below I will highlight the findings of the report that are in my view the most interesting.⁶

A. Recognition among the public at large or among the relevant public?

In most countries, the invoked trademark should have some type of extra recognition, but the wording differs (e.g. “well known marks”,

5 The countries concerned are: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, India, Indonesia, Israel, Italy, Japan, Latvia, Malaysia, Mexico, The Netherlands, New Zealand, Panama, Paraguay, Peru, the Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, United Kingdom, United States.

6 For the full report, as well as the national reports, reference is made to the AIPPI website (www.aippi.org).

“marks with a reputation”, “famous marks”), as do the precise requirements. For example, in the United States, Switzerland and Japan, the invoked mark must be famous to be eligible for protection against dilution. In the United States, this means that it must be widely recognized by the general consuming public as a designation of the source of the goods or services of the trademark’s owner.⁷ In the member states of the European Union however, the invoked trademark must have a reputation, which means that it must be known by a significant part of the public concerned by the products or services covered by that trademark in a substantial part of territory covered by the trademark. In other words, in some countries recognition among the *public at large* is required, while in other countries recognition among the *relevant public* is sufficient.

B. Requirement use and/or registration?

The summary report shows considerable differences in use and/or registration requirements. In Brazil, Poland and the United States the trademark must have been used in the country where protection is being sought, while in several other countries it is not required but helpful.

In a number of countries, registration is required, while again in several other countries it is not required but may be a relevant factor when establishing the eligibility for protection against dilution.

C. Registry of eligible marks?

Some countries have introduced a registry for marks that have the recognition or fame required for extended protection. Such a registry can arguably facilitate proof of recognition or fame and can moreover also increase the public awareness of the trademarks concerned.

Among the countries that responded to Q214, the countries that have such a registry are: Bulgaria, Finland, Turkey and Russia. In addition,

⁷ To be famous in Japan, a mark must have a certain level of goodwill, reputation, and popularity, while in Switzerland it must have outstanding recognition, uniqueness and general reputation.

there are some countries that do not have a registry as such, but something related, namely Mexico, the Philippines and Japan.⁸

D. Requirements and relevant factors

Once it has been established that a mark is in principle eligible for protection against dilution, it must of course be established whether there is in fact dilution.

One of the elements that must be present in most countries is a mental association or link between the earlier and the later trademark, to be assessed globally, taking into account all relevant factors. At the same time, in most countries⁹ a mental association or link is in itself not *sufficient* to prove dilution. For example, in the member states of the European Union, in addition evidence of a change in the economic behaviour of the average consumer of the relevant goods or services is required, or a serious likelihood that such a change will occur in the future.¹⁰

E. Legal remedies

Lastly, it is noted that although dilution is a ground for objection against both use and registration in the countries that responded to Q214, not in all countries dilution is a ground that can be invoked in opposition proceedings.

8 In Mexico, the Mexican Institute of Intellectual Property can issue a “declaration of notoriety”, signifying that the trademark concerned is a well-known or famous mark. In the Philippines, in 1980 the minister of trade and industry issued a memorandum listing marks considered well-known (obviously though, that is quite a while ago so the memorandum cannot be up-to-date). In Japan, the Japanese Patent Office has a database listing well-known trademarks.

9 The exceptions are China, Japan and Mexico; also in Argentina, the existence of a mental association or link has been deemed sufficient.

10 This follows from the *Intel* judgment of the ECJ (ECJ November 27, 2008, C-252/07).

V. Q214 resolution

As is clear from the above, the law on the issues raised by Q214 differs substantially in the countries that responded. Nevertheless, at the AIPPI meeting in Paris agreement was reached though on a proposal for uniform rules for dilution.

In the resolution adopted pursuant to Q214 (the “Resolution”)¹¹, AIPPI takes the position that certain trademarks should be eligible for protection against dilution (whether by blurring or tarnishment) irrespective of the identity, similarity or dissimilarity of goods and services, subject to the conditions set out in the Resolution.

A. Recognition among relevant public

Such trademarks must be distinctive (whether inherently or through use) and are defined as having recognition or fame among a significant part of the relevant public. In determining such recognition or fame, all relevant factors should be taken into account, e.g. the intensity, geographical extent and duration of the use of the trademark, the amount of sales under the trademark, the size of the investment made by the undertaking in advertising and/or promoting the trademark and the market share held by the trademark.

It was thus decided that the recognition or fame should exist among a significant part of the relevant public, as opposed to the public at large. This public depends on the goods and services in question and is thus the public concerned by the products or services covered by the trademark, which can be a limited product market (“niche”).

B. No use/registration requirement

According to the Resolution, eligibility for dilution protection should not require use of the mark in the country where protection is sought: a mark can already be reputed even if it is not used yet in that country.¹² There should not be a registration requirement either.

11 The resolution is reproduced in the book on p. 133.

12 An example thereof can for example be the Starbucks trademark, arguably already reputed in Europe prior to its actual launch.

C. No registry

AIPPI furthermore states in the Resolution that there should not be a registry of marks that are eligible for protection against dilution, as such a procedure creates more issues than solutions. For example, who would assess the repute of the mark, how would the significant administrative burden that such a register would involve be handled and how would the fact that repute has a dynamic character (meaning that it can change over time) be approached?

D. Requirements and relevant factors

The Resolution notes that a “mental association” or “link” between the mark for which protection is sought and the challenged mark should be a necessary requirement; after all, how else can there be dilution? The existence and extent of third party use of the same or similar marks or other signs as of the time of instituting the action may be factors to consider, according to AIPPI.

The Resolution furthermore stipulates that also an actual or potential change in the economic behavior of the relevant public may be among the factors to consider, but notes that it should *not* be a separate requirement. Hereby, AIPPI clearly questions the ruling of the European Court of Justice in the *Intel* case¹³.

E. Ground opposition

A further interesting point of the Resolution is that it resolves that dilution of a mark should be a ground for opposition, cancellation, nullification or revocation of registration, to the extent such proceedings are available in a country. Such is not presently the case everywhere in all those types of proceedings.

13 See footnote 10.

VI. Concluding remarks

As is clear from the above, AIPPI has in several resolutions emphasized that certain trademarks, in short those that are characterized by having a certain degree of extra recognition, are entitled to a broader scope of protection than other trademarks.

Most recently, this position was confirmed in the AIPPI resolution following Q214, specifically concerning protection against dilution (whether by blurring or tarnishment). Hopefully, this resolution will result in the alignment of the protection against dilution in the world, which will in certain cases require changes in the law.

I also hope that AIPPI will continue to study the protection of well-known or famous marks in the near future. A possible next topic for an AIPPI question could be the taking of unfair advantage from the repute or distinctive character of such marks. After all, this is the second “type” mentioned in art. 9(1)(c) of the Community Trade Mark Regulation¹⁴ and was also referred to in several previous resolutions. The protection of well-known or famous marks is still under development and should therefore continue to be paid attention!

14 It was furthermore the subject of the *L'Oréal/Bellure* decision (ECJ June 18, 2009, C-487/07). It still remains to be seen how this decision and the *Intel* decision are and will be applied by the various national courts of the member states of the European Union.

Annexes /
Appendixes

Annexe 1 / Appendix 1*

Joint Recommendation
Concerning Provisions on the
Protection of Well-Known Marks

adopted by

the Assembly of the Paris Union for the
Protection of Industrial Property

and

the General Assembly of the
World Intellectual Property Organization (WIPO)

at the

Thirty-Fourth Series of Meetings of the
Assemblies of the Member States of WIPO
September 20 to 29, 1999



World Intellectual Property Organization
Geneva 2000

* This document is reproduced courtesy of WIPO (www.wipo.int).

Preface

The Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, which includes the text of the provisions as adopted by the Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT), at its second session, second part (June 7 to 11, 1999), was adopted at a joint session of the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO (September 20 to 29, 1999).

The draft Provisions on the Protection of Well-Known Marks have been considered by the WIPO Committee of Experts on Well-Known Marks at its first session (November 13 to 16, 1995), second session (October 28 to 31, 1996) and third session (October 20 to 23, 1997). The Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) continued the work at its first session (July 13 to 17, 1998), second session, first part (March 15 to 17, 1999), and at its second session, second part (June 7 to 11, 1999).

The Recommendation is the first implementation of WIPO's policy to adapt to the pace of change in the field of industrial property by considering new options for accelerating the development of international harmonized common principles. The question of new approaches to the progressive development of international intellectual property law was outlined in the WIPO Program and Budget for the biennium 1998–99, which under Main Program 09 states:

“Given the practical imperative for accelerated development and implementation of certain international harmonized common principles and rules in industrial property law, the future strategy for this main program includes consideration of ways to complement the treaty-based approach [...]. If Member States judge it to be in their interests so to proceed, a more flexible approach may be taken towards the harmonization of industrial property principles and rules, and coordination of administration, so that results can be achieved and applied more rapidly, ensuring earlier practical benefits for administrators and users of the industrial property system.” (see document A/32/2-WO/BC/18/2, page 86).

This volume contains the text of the Joint Recommendation, the accompanying provisions, and explanatory notes prepared by the International Bureau.

Contents

Page Joint Recommendation	116
Article 1: Definitions	117

Part I Determination Of Well-Known Marks

Article 2: Determination of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State	118
--	-----

Part II Scope Of Protection

Article 3: Protection of Well-Known Marks; Bad Faith	120
Article 4: Conflicting Marks	120
Article 5: Conflicting Business Identifiers	122
Article 6: Conflicting Domain Names	123
Explanatory Notes prepared by the International Bureau	124

Joint Recommendation

The Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO),

- Taking into account the provisions of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property relative to the protection of well-known marks;
- *Recommend* that each Member State may consider the use of any of the provisions adopted by the Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) at its second session, second part, as guidelines for the protection for well-known marks;
- *It is further recommended* to each Member State of the Paris Union or of WIPO which is also a member of a regional intergovernmental organization that has competence in the area of registration of trademarks, to bring to the attention of that organization the possibility of protecting well-known marks in accordance, *mutatis mutandis*, with the provisions contained herein.

Provisions follow.

Article 1 Definitions

For the purposes of these Provisions:

- (i) “Member State” means a State member of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and/or of the World Intellectual Property Organization;
- (ii) “Office” means any agency entrusted by a Member State with the registration of marks;
 - (iii) “competent authority” means an administrative, judicial or quasi-judicial authority of a Member State which is competent for determining whether a mark is a well-known mark, or for enforcing the protection of well-known marks;
 - (iv) “business identifier” means any sign used to identify a business of a natural person, a legal person, an organization or an association;
 - (v) “domain name” means an alphanumeric string that corresponds to a numerical address on the Internet.

Part I Determination Of Well-Known Marks

Article 2

Determination of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State

(1) [*Factors for Consideration*] (a) In determining whether a mark is a well-known mark, the competent authority shall take into account any circumstances from which it may be inferred that the mark is well known.

(b) In particular, the competent authority shall consider information submitted to it with respect to factors from which it may be inferred that the mark is, or is not, well known, including, but not limited to, information concerning the following:

1. the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;
2. the duration, extent and geographical area of any use of the mark;
3. the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;
4. the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;
5. the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;
6. the value associated with the mark.

(c) The above factors, which are guidelines to assist the competent authority to determine whether the mark is a well-known mark, are not pre-conditions for reaching that determination. Rather, the determination in each case will depend upon the particular circumstances of that case. In some cases all of the factors may be relevant. In other cases some of the factors may be relevant. In still other cases none of the factors may be relevant, and the decision may be based on additional factors that are not listed in subparagraph (b), above. Such additional factors may be relevant, alone, or in combination with one or more of the factors listed in subparagraph (b), above.

(2) [*Relevant Sector of the Public*] (a) Relevant sectors of the public shall include, but shall not necessarily be limited to:

- (i) actual and/or potential consumers of the type of goods and/or services to which the mark applies;
- (ii) persons involved in channels of distribution of the type of goods and/or services to which the mark applies;
- (iii) business circles dealing with the type of goods and/or services to which the mark applies.

(b) Where a mark is determined to be well known in at least one relevant sector of the public in a Member State, the mark shall be considered by the Member State to be a well-known mark.

(c) Where a mark is determined to be known in at least one relevant sector of the public in a Member State, the mark may be considered by the Member State to be a well-known mark.

(d) A Member State may determine that a mark is a well-known mark, even if the mark is not well known or, if the Member States applies subparagraph (c), known, in any relevant sector of the public of the Member State.

(3) [*Factors Which Shall Not Be Required*] (a) A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a well-known mark:

- (i) that the mark has been used in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, the Member State;
- (ii) that the mark is well known in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, any jurisdiction other than the Member State; or
- (iii) that the mark is well known by the public at large in the Member State.

(b) Notwithstanding subparagraph (a)(ii), a Member State may, for the purpose of applying paragraph (2)(d), require that the mark be well known in one or more jurisdictions other than the Member State.

Part II Scope Of Protection

Article 3

Protection of Well-Known Marks; Bad Faith

(1) [*Protection of Well-Known Marks*] A Member State shall protect a well-known mark against conflicting marks, business identifiers and domain names, at least with effect from the time when the mark has become well known in the Member State.

(2) [*Consideration of Bad Faith*] Bad faith may be considered as one factor among others in assessing competing interests in applying Part II of these Provisions.

Article 4

Conflicting Marks

(1) [*Conflicting Marks*] (a) A mark shall be deemed to be in conflict with a well-known mark where that mark, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration, liable to create confusion, of the well-known mark, if the mark, or an essential part thereof, is used, is the subject of an application for registration, or is registered, in respect of goods and/or services which are identical or similar to the goods and/or services to which the well-known mark applies.

(b) Irrespective of the goods and/or services for which a mark is used, is the subject of an application for registration, or is registered, that mark shall be deemed to be in conflict with a well-known mark where the mark, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration of the well-known mark, and where at least one of the following conditions is fulfilled:

- (i) the use of that mark would indicate a connection between the goods and/or services for which the mark is used, is the subject of an application for registration, or is registered, and the owner of the well-known mark, and would be likely to damage his interests;
- (ii) the use of that mark is likely to impair or dilute in an unfair manner the distinctive character of the well-known mark;
- (iii) the use of that mark would take unfair advantage of the distinctive character of the well-known mark.

(c) Notwithstanding Article 2(3)(a)(iii), for the purpose of applying paragraph (1)(b)(ii) and (iii), a Member State may require that the well-known mark be well known by the public at large.

(d) Notwithstanding paragraphs (2) to (4), a Member State shall not be required to apply:

- (i) paragraph (1)(a) to determine whether a mark is in conflict with a well-known mark, if the mark was used or registered, or an application for its registration was filed, in or in respect of the Member State, in respect of goods and/or services which are identical or similar to the goods and/or services to which the well-known mark applies, before the well-known mark became well known in the Member State;
- (ii) paragraph (1)(b) to determine whether a mark is in conflict with a well-known mark, to the extent that the mark was used, was the subject of an application for registration, or was registered, in or in respect of the Member State, for particular goods and/or services, before the well-known mark became well known in the Member State;

except where the mark has been used or registered, or the application for its registration has been filed, in bad faith.

(2) [*Opposition Procedures*] If the applicable law allows third parties to oppose the registration of a mark, a conflict with a well-known mark under paragraph (1)(a) shall constitute a ground for opposition.

(3) [*Invalidation Procedures*] (a) The owner of a well-known mark shall be entitled to request, during a period which shall not be less than five years beginning from the date on which the fact of registration was made known to the public by the Office, the invalidation, by a decision of the competent authority, of the registration of a mark which is in conflict with the well-known mark.

(b) If the registration of a mark may be invalidated by a competent authority on its own initiative, a conflict with a well-known mark shall, during a period which shall not be less than five years beginning from the date on which the fact of registration was made known to the public by the Office, be a ground for such invalidation.

(4) [*Prohibition of Use*] The owner of a well-known mark shall be entitled to request the prohibition, by a decision of the competent authority, of the use of a mark which is in conflict with the well-known mark. Such request shall be admissible for a period which shall not be less than five years beginning from the time the owner of the well-known mark had knowledge of the use of the conflicting mark.

(5) [*No Time Limit in Case of Registration or Use in Bad Faith*] (a) Notwithstanding paragraph (3), a Member State may not prescribe any time limit for requesting the invalidation of the registration of a mark which is in conflict with a well-known mark if the conflicting mark was registered in bad faith.

(b) Notwithstanding paragraph (4), a Member State may not prescribe any time limit for requesting the prohibition of the use of a mark which is in conflict with a well-known mark if the conflicting mark was used in bad faith.

(c) In determining bad faith for the purposes of this paragraph, the competent authority shall take into consideration whether the person who obtained the registration of or used the mark which is in conflict with a well-known mark had, at the time when the mark was used or registered, or the application for its registration was filed, knowledge of, or reason to know of, the well-known mark.

(6) [*No Time Limit in Case of Registration Without Use*] Notwithstanding paragraph (3), a Member State may not prescribe any time limit for requesting the invalidation of the registration of a mark which is in conflict with a well-known mark, if that mark was registered, but never used.

Article 5

Conflicting Business Identifiers

(1) [*Conflicting Business Identifiers*] (a) A business identifier shall be deemed to be in conflict with a well-known mark where that business identifier, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration of the well-known mark, and where at least one of the following conditions is fulfilled:

- (i) the use of the business identifier would indicate a connection between the business for which it is used and the owner of the well-known mark, and would be likely to damage his interests;
- (ii) the use of the business identifier is likely to impair or dilute in an unfair manner the distinctive character of the well-known mark;
- (iii) the use of the business identifier would take unfair advantage of the distinctive character of the well-known mark.

(b) Notwithstanding Article 2(3)(iii), for the purposes of applying paragraph (1)(a)(ii) and (iii), a Member State may require that the well-known mark be well known to the public at large.

(c) A Member State shall not be required to apply subparagraph (a) to determine whether a business identifier is in conflict with a well-known mark, if that business identifier was used or registered, or an application for its registration was filed, in or in respect of the Member State, before the well-known mark became well known in or in respect of the Member State, except where the business identifier was used or registered, or the application for its registration was filed, in bad faith.

(2) [*Prohibition of Use*] The owner of a well-known mark shall be entitled to request the prohibition, by a decision of the competent authority, of the use of a business identifier which is in conflict with the well-known mark. Such request shall be admissible for a period which shall not be less than five years beginning from the time the owner of the well-known mark had knowledge of the use of the conflicting business identifier.

(3) [*No Time Limit in Case of Registration or Use in Bad Faith*] (a) Notwithstanding paragraph (2), a Member State may not prescribe any time limit for requesting the prohibition of the use of a business identifier which is in conflict with a well-known mark if the conflicting business identifier was used in bad faith.

(b) In determining bad faith for the purposes of this paragraph, the competent authority shall consider whether the person who obtained the registration of or used the business identifier which is in conflict with a well-known mark had, at the time when the business identifier was used or registered, or the application for its registration was filed, knowledge of, or reason to know of, the well-known mark.

Article 6

Conflicting Domain Names

(1) [*Conflicting Domain Names*] A domain name shall be deemed to be in conflict with a well-known mark at least where that domain name, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration of the well-known mark, and the domain name has been registered or used in bad faith.

(2) [*Cancellation; Transfer*] The owner of a well-known mark shall be entitled to request, by a decision of the competent authority, that the registrant of the conflicting domain name cancel the registration, or transfer it to the owner of the well-known mark.

Explanatory Notes* prepared by the International Bureau

Notes on Article 1

1.1 *Items (i) and (ii)*. These items are self-explanatory.

1.2 *Item (iii)*. The legal nature of the “competent authority” will depend on the national system of a given Member State. The definition has been drafted broadly in order to accommodate all systems that exist in Member States.

1.3 *Item (iv)*. “Business identifiers” are signs which identify businesses as such, and not the products or services offered by the business, the latter feature constituting a pure trademark function. Signs that may constitute business identifiers are, for example, trade names, business symbols, emblems or logos. Some confusion as regards the functions of marks and business identifiers stems from the fact that, sometimes, the name of a company, i.e., its business identifier, is identical with one of the company’s trademarks.

1.4 *Item (v)*. Internet “domain names” can be described as user-friendly substitutes for numerical Internet addresses. A numerical Internet address (also referred to as “Internet Protocol address” or “IP address”) is a numeric code which enables identification of a given computer connected to the Internet. The domain name is a mnemonic substitute for such an address which, if typed into the computer, is automatically converted into the numeric address.

* These notes were prepared by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) for explanatory purposes only. The *Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT)* agreed that the notes would not be submitted for adoption by the Assembly of the Paris Union and the WIPO General Assembly, but would rather constitute an explanatory document prepared by the International Bureau so that, in cases of conflicts between the provisions and the notes, the provisions would prevail (see paragraph 17 of document SCT/2/5).

Notes on Article 2

2.1 *Paragraph (1)(a)*. The owner of a mark, who intends to prove that the mark is well known, has to produce information that may support such a claim. Paragraph (1)(a) requires that a competent authority take into consideration any circumstances that are put forward in order to show that a mark is well known.

2.2 *Paragraph 1(b)*. By way of example, paragraph (1)(b) lists a number of criteria which, if submitted, must be considered by a competent authority. An authority is not allowed to insist on the presentation of any particular criteria; the choice as to what information is forwarded is left to the party requesting protection. The non-fulfillment of any particular criterion cannot in itself lead to the conclusion that a given mark is not well known.

2.3 *No. 1*. The degree of knowledge or recognition of a mark can be determined through consumer surveys and opinion polls. The point under consideration recognizes such methods, without setting any standards for methods to be used or quantitative results to be obtained.

2.4 *No. 2*. The duration, extent and geographical area of any use of the mark are highly relevant indicators as to the determination whether or not a mark is well known by the relevant sector of the public. Attention is drawn to Article 2(3)(a)(i), providing that actual use of a mark in the State in which it is to be protected as a well-known mark cannot be required. However, use of the mark in neighboring territories, in territories in which the same language or languages are spoken, in territories which are covered by the same media (television or printed press) or in territories which have close trade relations may be relevant for establishing the knowledge of that mark in a given State.

2.5 The term “use” is not defined. On the national or regional level, the question of what constitutes “use” of a mark usually arises in the context of acquisition of trademark rights through use, the invalidation of registrations for non-use, or the acquisition of distinctive character of a mark through use. However, for the purpose of the Provisions, the term “use” should cover use of a mark on the Internet.

2.6 *No. 3*. Although “promotion of a mark” may well be considered to constitute use, it is included as a separate criterion for determining whether a mark is well known. This is mainly done in order to avoid any argument as to whether or not promotion of a mark can be considered

to be use of the mark. Where an ever increasing number of competing goods and/or services are on the market, knowledge among the public of a given mark, especially as regards new goods and/or services, could be primarily due to the promotion of that mark. Advertising, for example, in print or electronic media (including the Internet), is one form of promotion. Another example of promotion would be the exhibiting of goods and/or services at fairs or exhibitions. Because the visitors at an exhibition may come from different countries (even if the access as exhibitors is limited to nationals from one country, for example, in the case of a national fair or exhibition), “promotion” in the sense of No. 3 is not limited to international fairs or exhibitions.

2.7 *No. 4.* The number of registrations of a mark obtained worldwide and the duration of those registrations may be an indicator as to whether such a mark can be considered to be well known. Where the number of registrations obtained worldwide is held relevant, it should not be required that those registrations are in the name of the same person, since in many cases a mark is owned in different countries by different companies belonging to the same group. Registrations are relevant only to the extent that they reflect use or recognition of the mark, for example, if the mark is actually used in the country for which it was registered, or was registered with a *bona fide* intention of using it.

2.8 *No. 5.* Due to the principle of territoriality, well-known marks are enforced on a national basis. Evidence of successful enforcement of the right to a well-known mark or of the recognition of a given mark as being well known, for example, in neighboring countries, may serve as an indicator as to whether a mark is well known in a particular State. Enforcement is intended to be construed broadly, also covering opposition procedures in which the owner of a well-known mark has prevented the registration of a conflicting mark.

2.9 *No. 6.* There exists a considerable variety of methods for trademark evaluation. This criterion does not suggest the use of any particular method. It merely recognizes that the value associated with a mark may be an indicator as to whether or not that mark is well known.

2.10 *Paragraph (1)(c)* makes it clear that the criteria listed under subparagraph (b) do not constitute an exhaustive list, and that compliance or non-compliance with any of those factors cannot in itself be conclusive as to whether or not a given mark is well known.

2.11 *Paragraph (2)(a)*. Subparagraph (a) recognizes that, as regards the knowledge of a given mark by the public, such knowledge may exist in relevant sectors of the public, rather than in the public at large. By way of example, three relevant sectors are described in items (i) to (iii). Items (i) to (iii) are of an illustrative nature, and relevant sectors of the public other than the ones described in those items may exist.

2.12 *Item (i)*. The expression “consumers” is to be understood in the wide sense of the term, and should not be restricted to those persons who actually and physically consume the product. In that respect, reference can be made to the term “consumer protection” which covers all parts of the consuming public. Because the nature of the goods or services to which a mark is applied can vary considerably, actual and/or potential consumers can be different in each case. Groups of actual and/or potential consumers may be identified with the help of parameters such as the target group for the goods and services in relation to which the mark is used or the group of actual purchasers.

2.13 *Item (ii)*. Depending on the nature of the goods and services, the channels of distribution may differ considerably. Certain goods are sold in supermarkets and are easily obtainable by the consumers. Other goods are distributed through accredited dealers or through sales agents directly to a consumer’s business or home. This means, for example, that a survey among consumers who exclusively shop in supermarkets may not be a good indication for establishing the relevant sector of the public in relation to a mark which is used exclusively in respect of goods sold by mail order.

2.14 *Item (iii)*. The business circles which deal with the goods and/or services to which a mark applies are in general constituted by importers, wholesalers, licensees or franchisees interested and prepared to deal in the goods or services to which the mark applies.

2.15 *Paragraph (2)(b)*. In order for a mark to be considered to be a well-known mark, it is sufficient that the mark is well known in at least one relevant sector of the public. It is not permitted to apply a more stringent test such as, for example, that the mark be well known by the public at large. The reason for this is that marks are often used in relation to goods or services which are directed to certain sectors of the public such as, for example, customers belonging to a certain group of income, age or sex. An extensive definition of the sector of the public which should have knowledge of the mark would not further the purpose of interna-

tional protection of well-known marks, namely to prohibit use or registration of such marks by unauthorized parties with the intention of either passing off their goods or services as those of the real owner of the mark, or selling the right to the owner of the well-known mark.

2.16 *Paragraph 2(c)*. Whereas paragraph (2)(b) establishes that Member States must protect marks which are well known in at least one relevant sector of their public, paragraph (2)(c) introduces, on an optional basis, the possibility for Member States to also protect marks which are merely known by a relevant sector of the public.

2.17 *Paragraph 2(d)* clarifies that paragraph (2)(b) and, where applicable, (c) sets a minimum standard of protection, and that Member States are free to afford protection to marks that are, for example, well known only outside the State in which protection is sought.

2.18 *Paragraph 3(a)* sets out certain conditions whose fulfillment cannot be required as a condition for determining whether a mark is well known.

2.19 *Paragraph 3(b)*. If it is possible to protect a mark in a Member State on the ground that it is well known outside its jurisdiction, this paragraph permits a Member State, in derogation of paragraph (3)(a)(ii), to request evidence in support of this fact.

3.1 *General*. The protection which should be granted to well-known marks in application of the Provisions is protection against conflicting marks, business identifiers and domain names. The Provisions do not apply to conflicts between well-known marks and geographical indications or appellations of origin. However, the Provisions constitute a minimum standard of protection, and Member States are of course free to provide for broader protection.

Notes on Article 3

3.2 *Paragraph (1)*. Under this paragraph, a well-known mark is entitled to protection by a Member State at least as of the time when the mark has become well known in the Member State. This means that a Member State is not obliged to protect an “internationally” known mark if that mark is not well known in that State, or the mark is known albeit not well known. However, as expressed by the words “at least,” protection may be granted before a mark has become well known.

3.3 *Paragraph (2)*. Cases involving the protection of a well-known mark very often involve an element of bad faith. Paragraph (2) takes account of this fact by stating in general terms that bad faith should be considered in balancing the interests of the parties involved in cases concerning the enforcement of well-known marks.

Notes on Article 4

4.1 *Paragraph (1)(a)* defines the conditions under which a mark is deemed to be in conflict with a well-known mark in respect of identical or similar goods and/or services. If the conditions of this subparagraph are met, the remedies provided for in paragraphs (2) to (6) are applicable.

4.2 *Paragraph (1)(b)* is applicable irrespective of the nature of the goods and/or services to which the conflicting mark applies. The remedies provided for in paragraphs (3) to (6) are only available in such cases if at least one of the conditions set out in items (i) to (iii) is met. Where protection is to be granted against the registration of, for example, a conflicting mark which has not yet been used, the conditions of items (i) to (iii) have to be applied as if the conflicting mark had been used, as indicated by the words “would” in items (i) and (iii) and “is likely to” in item (ii).

4.3 *Item (i)*. Under this item, a connection between a well-known mark and a third party’s goods or services may be indicated, for example, if the impression is created that the owner of the well-known mark is involved in the production of those goods, or the offering of those services, or that such production or offering was licensed or sponsored by him. The interests of the owner of the well-known mark could be damaged if the goods and/or services with which the connection is established have a down-market image, thereby reflecting negatively on the goodwill of the well-known mark.

4.4 *Item (ii)*. This item would apply, for example, if the use of a conflicting mark is likely to impair or dilute in an unfair manner the unique position of a well-known mark in the market. A further example of dilution is where the conflicting mark is used on goods or services which are of an inferior quality or of an immoral or obscene nature. The meaning of the words “in an unfair manner” implies that third-party use of a well-known mark which is not contrary to honest commercial practice (e.g., reference to a well-known mark for review or parody) does not constitute dilution.

4.5 *Item (iii)*. The case referred to in this item differs from the cases covered by items (i) and (ii) in that no wrong connection concerning the real source of the goods and/or services is indicated (as in item (i)), and the value of the well-known mark has not diminished in the eyes of the public (as in item (ii)), but rather the use in question would, for example, amount to a free ride on the goodwill of the well-known mark for the person who uses a conflicting mark. The reference to “unfair advantage” in this item is intended to give Member States flexibility in the application of this criterion. For example, reference to a well-known mark for commercially justifiable reasons, such as the sale of spare parts, is not unfair and should, thus, be allowed.

4.6 *Paragraph (1)(c)*. Subparagraph (c) provides for an exception to the general principle contained in Article 2(3)(a)(iii), namely that a Member State shall not require knowledge of a mark by the public at large when determining whether a mark is a well-known mark. Knowledge of a mark by the public at large may, however, be required if that mark is to be protected under Article 4(1)(b)(ii) and (iii).

4.7 *Paragraph (1)(d)* clarifies that rights which were acquired prior to the moment when the mark has become well known in a Member State would not be considered to be in conflict with the well-known mark. However, there is one important derogation from that rule, namely, when a mark was used or registered, or the application for its registration was filed, in bad faith.

4.8 *Paragraph (2)*. The objective of this paragraph is to ensure that, where procedures for opposing the registration of a mark exist, owners of well-known marks would be entitled to oppose the registration of a mark which would be in conflict with their well-known mark. The possibility of opposition against the registration of marks based on a conflict with a well-known mark gives an early opportunity for owners of well-known marks to defend their marks. The reference to paragraph (1)(a) limits the requirement concerning opposition procedures to cases involving confusion. Consequently, cases of alleged dilution do not have to be dealt with in opposition procedures.

4.9 *Paragraph (3)(a)*. Under subparagraph (a), the date on which the fact of registration was made public by the Office is the starting point for calculating the period during which invalidation procedures have to be accepted, because it is the earliest date on which the owner of a well-known mark can be expected to have received official notice of the reg-

istration of a conflicting mark. The time period provided by that paragraph starts to run on the date on which the fact of registration was made public by the Office, and expires not less than five years thereafter.

4.10 *Paragraph (3)(b)*. If procedures for the invalidation of the registration of a mark can be initiated by a competent authority on its own initiative, it is considered to be reasonable that a conflict with a well-known mark also be treated as a ground for invalidation.

4.11 *Paragraph (4)* provides the owner of a well-known mark with a further remedy, namely, the right to request an order from a competent authority to prohibit the use of a conflicting mark. Similar to the right to request invalidation procedures under paragraph (3), the right to request an order to prohibit the use of a conflicting mark is subject to a time limit of at least five years. However, in the case of use of a conflicting mark, the time period of at least five years must be calculated from the moment from which the owner of the well-known mark had knowledge of the conflicting use. It follows that there is no obligation to prohibit the use of a mark which is in conflict with a well-known mark where the owner of the well-known mark has knowingly tolerated such use during at least five years. The question of whether knowledge by a licensee of the use of a conflicting mark is attributable to the owner of the well-known mark is not dealt with by this paragraph and has, consequently, to be decided under the applicable law.

4.12 *Paragraph (5)(a) and (b)* provides that any time limit which, under paragraphs (3) and (4), may be applicable in connection with the invalidation of a registration or with the prohibition of use cannot be applied if a mark was registered or used in bad faith.

4.13 *Paragraph (5)(c)* provides one possible criterion that can be used in order to determine bad faith.

4.14 *Paragraph (6)*. A potential problem for the owner of a well-known mark could be a situation in which a mark which is conflict with a well-known mark was registered in good faith but never used. This situation will, in most cases, be taken care of by provisions under national or regional laws providing that the registration of a mark which has not been used for a certain period of time becomes liable for cancellation. However, if such a use requirement does not exist, a situation is conceivable in which a mark which is in conflict with a well-known mark has been registered in good faith but has never been used and had therefore not attracted the attention of the owner of the well-known mark. Paragraph

(6) aims at avoiding the situation where the owner of the well-known mark is prevented from defending his rights by the time limits applicable under paragraph (3) or (4).

Notes on Article 5

5.1 *General.* Article 5 sets out the remedies which Member States have to make available if a well-known mark is in conflict with a business identifier. This Article essentially consists of the same provisions as Article 4, but takes account of the special nature of business identifiers. The main differences between marks and business identifiers are that (i) marks distinguish goods and/or services, whereas business identifiers distinguish businesses, and

(ii) the registration of marks is effected by national or regional authorities (trademark offices in most cases), whereas business identifiers may be registered by administrations which may vary from country to country, or not be registered at all.

5.2 As regards those parts of Article 5 which are identical with Article 4, reference is made to the notes on Article 4.

5.3 *Paragraphs (2) and (3).* See note 5.2.

Notes on Article 6

6.1 *General.* The question of jurisdiction is deliberately not dealt with and is, consequently, left to the Member State in which protection is sought. Thus, the plaintiff in an action for the protection of a well-known mark against its registration as a domain name must establish that the competent authority has jurisdiction over the defendant in the State in which the action is brought, as well as that the mark in question is a well-known mark in that State.

6.2 *Paragraph (1)* describes one of the most frequently occurring conditions under which a domain name is deemed to be in conflict with a well-known mark. As expressed by the words “at least” this is not the only possible situation of conflict between a well-known mark and a domain name, and Member States are of course free to provide remedies for other situations of conflict.

6.3 *Paragraph (2).* The remedies provided for in paragraph (2) are those which are the most appropriate in the situation at hand, namely the transfer or the cancellation of the infringing domain name.

Annexe 2 / Appendix 2

AIPPI Congress Paris 2010, Adopted resolution, Question Q214, Protection against the dilution of a trademark*

Noting that:

- 1) In previous questions, AIPPI has studied issues relating to the extended protection of certain marks, such marks being characterized in different terminology (such as “well-known” marks protected without registration under the Paris Convention, marks with a “reputation” protected under Community trademark law, or “famous” marks under US law), leading to the adoption of
 - a. The resolution of the Congress of London in 1960 (Q29) on marks that are well-known within the meaning of Article 6^{bis} Paris Convention, including the weakening of such marks in their distinctive character or their power of attraction;
 - b. The resolution of the Congress of Berlin in 1963 (Q29) that marks enjoying high reputation should be protected against use or registration by third parties, even in respect of different goods or services and even if they are not used in the country where protection is sought, when such registration or use is liable to be harmful to the proprietor of the mark;
 - c. The resolution of the Executive Committee of Barcelona in 1990 (Q100) that (i) the protection of well-known marks should conform to certain minimum standards, (ii) marks having a reputation should be protected against detriment to the distinctive character or reputation of the mark and (iii) marks having a high reputation should be protected against use or registration without the need to prove any detriment to the distinctive character or reputation of the mark;
 - d. The resolution of the Executive Committee of Lisbon in 2002 (Q168) concerning inter alia certain defences to alleged trademark infringement by fan clubs and in parody;

* This document is reproduced courtesy of AIPPI (www.aippi.org).

- e. The resolution of the Executive Committee of Berlin in 2005 (Q188) concerning conflicts between trademark protection and freedom of expression; and
 - f. The resolution of the Executive Committee of Singapore in 2007 (Q195) that trademark right limitations should be allowed only to the extent that the use of another's trademark by a third party does not cause dilution of the mark.
- 2) The present Resolution sets forth general principles for protecting certain marks from dilution.

Considering that:

- 1) There is broad agreement on the basic policy that certain marks should be protected against dilution in appropriate cases by unauthorized use or registration by third parties;
- 2) That trademark dilution is a departure from the traditional trademark law principle of specialty, i.e., that marks are protected only with respect to the particular (or similar) goods or services for which they are used and/or registered, and therefore it is important to strike the correct balance between limited and unlimited trademark protection;
- 3) Uniform rules would be desirable concerning:
 - a. What trademarks should be eligible for protection against dilution, and a definition of terms, recognizing that confusion should be avoided with other terms that already exist for marks in different legal contexts;
 - b. Whether both varieties of dilution should be recognized, i.e., dilution by blurring and dilution by tarnishment;
 - c. Whether eligibility for dilution protection should require that the mark has recognition or fame among the general public, or whether recognition or fame within a limited product market ("niche") is sufficient;
 - d. Whether eligibility for dilution protection should also require that the mark be distinctive, and if so, whether it is equally acceptable that the mark be inherently distinctive or that the mark has acquired distinctiveness through use and promotion;

- e. If proof of recognition or fame and distinctiveness are required, as of what point in time must they be proved, with reference to the other mark or other sign in dispute?
- f. Whether eligibility for dilution protection should require registration or a pending application for registration in the country in question;
- g. Whether eligibility for dilution protection should require use of the mark in the country in question;
- h. Whether there should be a registry of marks that are eligible for dilution protection;
- i. Whether a dilution action should require a “mental association” or “link”;
- j. Whether a dilution action should require a change in the economic behavior of the relevant public;
- k. Whether the existence and extent of third party use of the same or similar marks or other signs should be a factor to consider; and
- l. What remedies should be available for dilution of a mark?

Resolves that:

- 1) Certain trademarks should be eligible for protection against dilution irrespective of the identity, similarity or dissimilarity of goods and services, subject to the following conditions,
 - a. Such trademarks being defined as having recognition or fame among a significant part of the relevant public. In determining such recognition or fame, all relevant factors will be taken into account, e.g. the intensity, geographical extent and duration of the use of the trademark, the amount of sales under the trademark, the size of the investment made by the undertaking in advertising and/or promoting the trademark and the market share held by the trademark;
 - b. The relevant public in determining the recognition or fame of a mark being dependent on the goods and services in question, i.e. the public concerned by the products or services covered by the trademark, which can be a limited product market (“niche”);

- c. Distinctiveness also being a requirement, to be determined according to normal principles of trademark law, recognizing distinctiveness acquired through extensive use and promotion as well as inherent distinctiveness;
- 2) Dilution by blurring and dilution by tarnishment should both be recognized,
 - a. Dilution by blurring arising from the impairment or reduction of the distinctiveness of the mark;
 - b. Dilution by tarnishment arising from harm to a mark's reputation;
- 3) The owner of a mark asserting dilution must prove its mark is recognized or famous, and is distinctive, from prior to the challenged mark's or other sign's first use or application date in the country in question;
- 4) Eligibility for dilution protection should not require use of the mark in the country in question;
- 5) Eligibility for dilution protection should not require registration or a pending application for registration of the mark in the country in question;
- 6) There should not be a registry of marks that are eligible for dilution protection, as such a procedure creates more issues than solutions;
- 7) A "mental association" or "link" between the mark and the challenged mark or other sign should be a necessary requirement;
- 8) An actual or potential change in the economic behavior of the relevant public may be among the factors to consider, but should not be a separate requirement;
- 9) The existence and extent of third party use of the same or similar marks or other signs as of the time of instituting the action may be a factor to consider;
- 10) Dilution of a mark
 - a. should be a ground for opposition, cancellation, nullification or revocation of registration, to the extent such procedures are available in a country; and
 - b. should, in actions before courts or other competent authorities, be subject to remedies, including but not limited to injunction and damages.

Annexe 3 / Appendix 3

INTA Board Resolution: “Well-known” Marks Protection, September 18, 1996*

Action Request

The Issues and Policy Committee requests that the Board of Directors approve a resolution: (1) encouraging all countries to protect “well-known” trademarks and service marks (collectively “marks”) on the basis of reputation alone without requiring registration and/or actual use in the form of sales of goods or services bearing the marks in that particular jurisdiction; and (2) recommending factors to be considered in determining whether or not marks are “well known.”

Resolution

WHEREAS, lack of consistency in protection of “well-known” marks, including imposition of use requirements within a particular jurisdiction, fosters public deception and commercial dishonesty, as well as poses an untoward risk that a company will be precluded from doing business under its own mark in a jurisdiction precisely because the strength of its reputation has led to a pirating of its mark; and

WHEREAS, despite international convention and multilateral treaty provisions, many countries do not extend sufficient protection to well-known marks; and

WHEREAS, many countries apply different and conflicting criteria for determining what constitutes a well-known mark;

BE IT RESOLVED, that the International Trademark Association endorses protection of well-known marks without requiring registration and/or actual use in the form of sales of goods or services bearing the mark in the jurisdiction in question if such mark has sufficient local reputation to be considered “well known.”

* These documents are reproduced courtesy of INTA (www.inta.org).

BE IT FURTHER RESOLVED, that the International Trademark Association endorses consideration of the following factors as criteria for establishing a “well-known” mark:

- a) The amount of local or worldwide recognition of the mark
- b) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark
- c) The local or worldwide duration of use and advertising of the mark
- d) The local or worldwide commercial value attributed to the mark
- e) The local or worldwide geographical scope of the use and advertising of the mark
- f) The local or worldwide quality image that the mark has acquired
- g) The local or worldwide exclusivity of use and registration attained by the mark, and the presence or absence of identical or similar third party marks validly registered for or used on identical or similar goods and services

Background

The Famous Marks Subcommittee of the Issues and Policy Committee has considered two issues concerning rights in well-known trademarks, namely, protection of reputation alone and factors which define a “well-known” mark.

In reviewing the issue of protection of reputation alone, the Subcommittee has determined that actual sales in a particular country are unnecessary since it is a well-known mark’s reputation that should be protected. The following statement from the preparatory memorandum for the 1995 WIPO Committee of Experts meeting on well-known marks clearly describes the “reputation alone” issue:

(bb) Use of the Well-known Mark in the Country in which Protection is Sought

(aaa) Problem

26. The discussion of the question whether or not use of the mark in the country of protection may be required for the protection provided by Article 6 bis is as old as the provision itself. Article 6 bis does not contain an expressed condition to the effect that the use of a mark is not a

prerequisite to the application of this provision. Therefore, it has been argued that the countries party to the Paris Convention were free not to protect well-known marks which had not been used on their territory. For this reason, the Lisbon Revision Conference of 1958 attempted to add a sentence to paragraph (1) of Article 6 bis in order to clarify that the application of the said provision was independent of the actual use of the mark in a country. However, this proposal did not obtain the then-required unanimity for its adoption.

(bbb) Solution

27. Article 6 bis, in contrast to Article 5C(1) of the Paris Convention with regard to registered marks, does not mention any user requirement with respect to well-known marks. According to the principles governing protection against unfair competition, marks are to be protected against confusion (passing off) on the basis of their use and the goodwill established through use. Article 10 bis of the Paris Convention establishes the basis for such protection. In order to make Article 6 meaningful, it should be interpreted to the effect that it does not allow Paris Union member states to require that the mark be actually used in the country in which its protection as a well-known mark is invoked. Otherwise Article 6 bis would only repeat an obligation already existing under Article 10 bis.

28. Moreover, it would seem to be illogical to require use in the country of protection for well-known marks, whereas registered marks during an initial period (which must be “reasonable” according to Article 5C(1) of the Paris Convention) in a great number of countries enjoy protection without use. A certain parallelism may be seen in the fact that, on one hand, a registered mark may lose its protection after a certain period of time because of time limits which national laws may fix according to Article 6 bis of the Paris Convention (see paragraph 8, above). The said time limits are the only limitation provided for in Article 6 bis. If use could be required as a condition of protection, this would have had to be expressly mentioned in the said Article. (WIPO Committee of Experts on Well-known Marks, Memorandum Dated July 18, 1995, Document WKM/CE/I/2, page 9.)

As a result of the Subcommittee’s review of the issue, it has concluded that reputation alone should be sufficient to create protection for well-known marks.

Moreover, the Subcommittee considered various factors for establishing the status of a mark as “well known.” The Subcommittee reviewed both multilateral treaties as well as national legislation in many countries and produced the seven factors listed in the Resolution.

The Subcommittee also considered “bad faith” as it pertains to well-known marks. The Subcommittee is of the opinion that while it is important to consider bad faith in conjunction with remedies concerning infringement of well-known marks, it would be unduly restrictive to include bad faith in the definition or criteria for determining what is a well-known mark.

Accordingly, protection for well-known marks should be strengthened and harmonized simultaneously by protecting well-known marks based on reputation alone and by promoting factors (a) through (g) as world-wide guidelines for evaluation of whether a mark is “well known.”

Board Resolution: WIPO Provisions for the Protection of Well-Known Marks, September 15, 1999

Action Request

The External Affairs Committee requests that the Board of Directors adopt a resolution endorsing the provisions for the protection of well-known marks which was developed by the Standing Committee on the Law of Trademarks and urging that the Assembly of the Paris Union and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization approve a joint resolution in support of the model provisions.

Resolution

WHEREAS, despite international convention and multilateral treaty provisions, many countries do not extend sufficient protection to well-known marks; and

WHEREAS, many countries apply different and conflicting criteria for determining what constitutes a well-known mark; and

WHEREAS, after four years of deliberations, the World Intellectual Property Organization’s (WIPO) Standing Committee on the Law of

Trademarks (SCT) reached consensus on a set of new measures to improve the scope of protection for well-known marks;

BE IT RESOLVED, that the International Trademark Association endorses the Provisions for the Protection of Well-Known Marks that were adopted by the SCT on June 8, 1999.

BE IT FURTHER RESOLVED, that the International Trademark Association encourages the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of WIPO to approve a joint resolution recommending that Member States protect well-known marks in accordance with the SCT provisions.

Background

Since the first WIPO meeting in November, 1995 to discuss the need to clarify, consolidate and supplement the existing international standards of protection for well-known marks under the Paris Convention and the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), INTA has played an important role in the development of the model provisions. To emphasize the importance of the protection of well-known marks and to provide guidance to the WIPO deliberations, INTA's Board of Directors adopted a resolution on September 18, 1996 endorsing: (1) protection of well-known marks whether or not a mark is used or registered in a jurisdiction if such mark has sufficient local reputation; and (2) a list of factors as criteria for establishing a well-known mark. The WIPO draft provisions which were agreed to by the SCT on June 8, 1999 are an attempt to provide a worldwide standard on how to implement the requirements under Article 6 bis of the Paris Convention and Article 16 of TRIPs. Basically, the draft provisions do the following:

Set out the factors to determine what is a well-known mark. These are non-exhaustive and are to serve only as guidelines, not requirements. A number of INTA's suggested criteria are included. The mark only needs to have a reputation in the relevant sector of the public and not the public at large. Also, use and/or registration cannot be a requirement for protection.

Establish that the scope of protection for a well-known mark against conflicting marks, business identifiers and domain names shall be at least from the time when the mark becomes well known in the country,

and that bad faith should be considered in balancing the interests of the parties involved when assessing possible infringement of well-known marks.

Stipulate the conditions under which a mark is deemed to be in conflict with a well-known mark in respect of identical or similar goods and/or services. The provisions also cover conflicts with regard to dissimilar goods and services. However, in these cases, knowledge of the public at large can be required (i.e., a truly famous mark).

The SCT also has proposed a joint resolution to be adopted by the Paris Union and WIPO General Assembly recommending that the Member States implement these provisions and if the country is a member of an intergovernmental organization (e.g. European Union), to urge that organization to adopt the provisions. However, the proposed joint resolution is not legally binding on the Member States. According to WIPO, the rapid pace of change in the field of industrial property requires that new options are needed to accelerate the development of international harmonized common principles and rules rather than taking the more traditional and lengthy treaty-based approach.

Given that the WIPO provisions are consistent with current INTA policy and provide specific direction to countries needing to improve protection for well-known marks, the External Affairs Committee recommends that the Board adopt a resolution supporting the proposed WIPO resolution and provisions.

Board Resolution: Well-Known Mark Registries, November 9, 2005

Action Request

The Dilution and Well-Known Marks Committee requests that the Board of Directors adopt the following resolution with respect to registries for well-known marks.

Resolution

WHEREAS international trademark treaties obligate national governments to provide well-known marks with enhanced protection;

WHEREAS, INTA recognizes that the laws of different nations may lend themselves to different approaches in protecting well-known marks;

WHEREAS, there are countries electing to meet these international obligations by establishing a well-known mark registry;

WHEREAS, there is little experience with the operation of well-known mark registries, and there are no established international guidelines as to the creation and maintenance of such registries; and

WHEREAS, INTA, pursuant to its 1996 resolution on protection of well-known marks and to its 1999 resolution on WIPO Provisions for the Protection of Well-Known Marks, supports the effective protection and enforcement of well-known marks worldwide and is committed to assisting countries in meeting their treaty international obligations;

THEREFORE BE IT RESOLVED, that INTA recommends that countries electing to establish well-known mark registries design and operate them in a manner that affords legal certainty concerning rights in well-known marks and apply the principles of the WIPO Provisions for the protection of well-known marks.

- BE IT FURTHER RESOLVED, that INTA recommends that a country electing to establish a well-known mark registry adopt the following practices: Publication of the purpose and benefits of the registry.
- Publication of the adopted rules setting forth the criteria and procedures that will be used by the examining authority to determine whether a mark is well-known.
- A set term of 10 years for a well-known mark registration with the opportunity for the mark owner to apply for renewal.
- Procedures for third parties acting in good faith to oppose the placement of a mark on a well-known mark registry and to move for cancellation of a registration on a well-known mark registry at any time. In drafting procedures, consideration should be given to developing appropriate standing criteria and deadlines for submissions once a proceeding has commenced to ensure that the prosecution of such proceedings is reasonable and expeditious.
- Clarity in the law that, while inclusion on a well-known mark registry may facilitate a trademark-related legal claim, inclusion on the well-known registry is not a prerequisite for bringing a claim;

nor should any negative inference be drawn that the mark is not well-known.

- Confidential treatment of financial and other sensitive business information submitted in support of an application for inclusion on a well-known mark registry, with disclosure only to those participating in proceedings related to such application and any resulting registration.
- Assurance that the right of a trademark owner to seek protection of its trademarks under the laws existing in a particular jurisdiction or under international law, including the right to establish in a litigation or other proceeding that its trademark is well-known, shall not be adversely impacted by the fact that its trademark is not included on a well-known mark registry.
- Adequate training of personnel assigned to examine applications for inclusion on a well-known mark registry.

Background

The Dilution and Well-Known Marks Committee is pleased to submit to the Board of Directors for consideration this revised resolution, which reflects the comments that were provided by directors at the board meeting in May when the initial recommendation on this topic was offered. Subsequent to the May board meeting, the committee again contacted counsel in countries in which the government has established a well-known mark registry (whether officially or unofficially) and solicited additional comments from in-house counsel of major brand holders who have made or attempted to make use of such registries.

This second round of inquiries and interviews revealed mixed views regarding well-known mark registries. On the one hand, registries are viewed by some as valuable tools in enforcing trademark rights. For example, the committee learned that in China, government officials will expedite a request for seizure of counterfeit goods if the goods bear a mark that appears on China's well-known mark registry. In Mexico, as in other countries with well-known mark registries, inclusion on the list ensures protection of a mark outside its registered classes. Inclusion on a well-known mark registry, particularly in civil law countries, also may provide a presumption of fame that aids significantly in litigation.

On the other hand, others indicated that well-known mark registries have failed to meet their expectations. In-house counsel described the process as being saddled with unnecessary formalities. One brand owner, for example, expressed frustration with respect to its inability to get on a well-known mark registry, despite the fact that its brand is one of the most well-known in the world. Another brand owner noted that in at least one country with a well-known mark registry, the inclusion on the registry appears to have little or no impact on the protection of well-known marks in that jurisdiction because of the government's lack of enforcement.

Countries are beginning to utilize well-known mark registries in one form or another to meet their international obligations to protect well-known marks. As the committee noted previously in its May report, regional IP associations such as AIM, MARQUES and ECTA are urging WIPO to look closely at the efficacy of well-known mark registries. It is possible that WIPO will eventually add discussion of well-known mark registries to its agenda. INTA should be prepared with a statement that has been sanctioned by its Board of Directors if and when WIPO decides to take up the issue.

As a result of the mixed views among brand owners and practitioners regarding well-known mark registries, rather than taking a position in this debate for or against such registries, the committee recommends instead that INTA take on an advisory role in helping to develop international standards to be used by any country that has elected to establish a well-known mark registry. INTA is in a unique position, because of the composition of its membership and the level of expertise of its members, to assist any country that chooses to adopt a well-known mark registry, so as to ensure that implementation of such a registry is effectuated in a manner that affords legal certainty to the protection of well-known marks in that jurisdiction.

The committee has put forward for the board's consideration a draft resolution containing a list of recommended practices for nations that have established or may establish a well-known mark registry. In many cases these practices address the normative, legal and procedural questions related to well-known mark registries that were raised during the committee's previous analysis, as well as the most recent round of discussions, e.g. what the legal significance should be if the mark is included or not included on a registry; the procedures, criteria and evidentiary re-

quirements for inclusion of mark, and opposition and cancellation procedures.

The recommended list of practices is non-exhaustive and can be expanded as registration authorities and trademark owners gain more experience with registries. Below is a brief explanation of why the committee recommends these practices be included in the resolution.

1. Publication of the purpose and benefits of the registry.

Explanation: It should be clear to mark owners, practitioners, and the public at large how inclusion on the registry may benefit the protection of famous marks and what a particular country intends to be the purpose and legal effect of establishing such a registry.

2. Publication of the adopted rules setting forth the criteria and procedures that will be used by the examining authority to determine whether a mark is well-known.

Explanation: Certainty as to the criteria and procedures for inclusion on a well-known mark registry will benefit famous mark owners, the examining authority/government and the public at large. The development and publication of such rules will assist mark owners and practitioners in determining whether a particular mark is an appropriate candidate for inclusion on a well-known mark registry and reduce the number of specious applications the examining authority will have to review.

3. A set term of 10 years for a well-known mark registration with the opportunity for the mark owner to apply for renewal.

Explanation: Not all marks retain “well-known” status indefinitely. A set term of 10 years for registration will provide the owner, registration authority, and the public at large an opportunity for review of the status of the mark under established rules and criteria at set periods. The 10-year term is consistent with the term for conventional trademark registrations in the majority of countries around the world.

4. Procedures for third parties acting in good faith to oppose the placement of a mark on a well-known mark registry and to move for cancellation of a registration on a well-known mark registry at any time. In drafting procedures, consideration should be given to developing appropriate standing criteria and deadlines for submissions once a proceeding has commenced to ensure that the prosecution of such proceedings is reasonable and expeditious.

Explanation: In order for well-known mark registries to be effective tools without becoming permanent grants of “well-known” status, the committee recommends that third parties have the opportunity to oppose or cancel registration of a mark that is not (or is no longer) well-known or is otherwise not appropriate for inclusion on the registry (e.g., because it is generic and does not function as a mark or is infringing of prior established rights). To ensure that such proceedings are not used in bad faith to create unfair administrative hurdles to the owners of well-known marks invoking rights granted by law, the committee further recommends the establishment of clear rules and procedures for such proceedings, including standing requirements that take into account the nature of the opposing party and submission deadlines that allow such proceedings to be administered expeditiously, without creating costly and unnecessary delays and other such hurdles.

5. Clarity in the law that, while inclusion on a well-known mark registry may facilitate a trademark-related legal claim, inclusion on the well-known registry is not a prerequisite for bringing a claim; nor should any negative inference be drawn that the mark is not well-known.

Explanation: A well-known mark owner which does not seek or obtain registration on a local well-known mark registry should not be estopped from bringing claims under local laws protecting trademarks. Although inclusion on a country’s well-known mark registry may provide the mark owner with some additional benefits in bringing certain trademark-related claims in that jurisdiction (e.g., a presumption of fame), the mark owner should not be penalized for its failure to be included on the registry and should be able to assert whatever trademark-related claims are available under the local law regardless of the status of its mark on the well-known mark registry. The mark owner should be able to prove fame in any such proceeding.

6. Confidential treatment of financial and other sensitive business information submitted in support of an application for inclusion on a well-known mark registry, with disclosure only to those participating in proceedings related to such application and any resulting registration.

Explanation: For well-known mark registries to be useful tools to well-known mark owners there must be assurances that evidence of fame submitted in support of an application – which often includes sensitive financial information – will be treated confidentially. Well-known mark owners may choose not to apply for inclusion on such registries if sen-

sitive information submitted in the application process is available for public review. In order to address this concern, the resolution contemplates making such information available to those participating in proceedings related to an application for a well-known mark registration, but recommends limiting the disclosure of such information to the public at large.

7. Assurance that the right of a trademark owner to seek protection of its trademarks under the laws existing in a particular jurisdiction or under international law, including the right to establish in a litigation or other proceeding that its trademark is well-known, shall not be adversely impacted by the fact that its trademark is not included on a well-known mark registry.

Explanation: Well-known mark owners are entitled to the rights afforded to all mark owners under the local laws, whether or not they have sought or obtained registration on the well-known mark registries. Although registration on a well-known mark registry may provide additional benefits to a mark owner, such registration should not serve to diminish otherwise existing protections. In particular, the fact that a mark owner has not sought to be included on the well-known mark registry of a particular country should not affect its ability to seek or obtain well-known mark status in that jurisdiction (or other jurisdictions) through other vehicles, including, where available, litigation.

8. Adequate training of personnel assigned to examine applications for inclusion on a well-known mark registry.

Explanation: It is important that decisions regarding applications for inclusion on the registries are consistent, well-considered, and in compliance with the published rules. Well-trained examining personnel will be essential to achieving this goal.

Availability of Dilution as a Ground for Opposition and Cancellation Proceedings, March 3, 1998

Action Request

The Emerging Issues Subcommittee of the INTA Issues and Policy Committee hereby requests that the Board of Directors adopt the following resolution approving dilution as a ground for opposition and

cancellation proceedings before trademark registration offices, and in the courts.

Resolution

WHEREAS, certain countries do not permit opposition to a trademark application or cancellation of a trademark registration on the ground of dilution, thus denying owners of famous or well-known trademarks the ability to oppose applications or cancel registrations for diluting trademarks. The term «dilution» is intended here to refer to those legal principles, however named, which offer protection to famous or well-known trademarks against an identical or similar trademark regardless of the goods or services of the other party and regardless of the presence or absence of likelihood of confusion or of competition; and

WHEREAS, to strengthen compliance with and fulfill the purpose of Section 16(3) of the WTO TRIPS Agreement, countries need to apply Article 6 bis of the Paris Convention to goods and services which are not similar to those in respect to which a famous or well-known trademark is registered, and to prohibit registration as well as use of conflicting trademarks, in appropriate circumstances;

BE IT RESOLVED, that it is the position of the International Trademark Association that, to whatever extent dilution protection is accorded in a jurisdiction, dilution of a famous or well-known trademark in that jurisdiction should be a ground for opposing a trademark application or canceling a trademark registration.

Background

Allowing owners of famous or well-known marks to oppose a trademark application or cancel a trademark registration based on dilution of their mark will best protect the rights and interests of all parties involved in such disputes, will permit more efficient resolution of such issues, will facilitate administration of the trademark register, and is consistent with international trademark policy.

From the point of view of owners of famous or well-known trademarks, it is not desirable to require registration of a diluting mark to issue in the first instance, subject to later cancellation once a court enjoins the dilut-

ing use. Courts may be more reluctant to declare a mark to be diluting and enjoin its use when the mark already enjoys the presumptions and protections afforded by registration, including the certification of the trademark office that the registrant has the right to use the mark. Even in the most clear cut cases, such litigation requires a substantial period of time, entails significant expense, and may make the junior user more intractable once actual use has already begun.

Moreover, the right to oppose a mark on dilution grounds will allow the parties to have the issue resolved early in the process, perhaps before use even commences. A finding of dilution by a trademark office might well cause the applicant to select a different mark prior to the investment of substantial funds, and certainly would give fair notice of the risks involved in going forward. Allowing opposition based on dilution is therefore in the interest of the applicant as well as the opposer.

Recognizing dilution as a ground for opposition is also sound policy from an administrative point of view. Allowing parties to oppose diluting marks will provide a vehicle for preventing such «deadwood» marks from being entered on the register, facilitating both administration by the trademark office and searching and clearance by private parties.

International trademark policy also should be considered, since in the WTO TRIPS Agreement, Section 16(3), the following requirement is stated:

Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods and services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

The above language requires WTO member states to apply the provisions of Article 6 bis of the Paris Convention (which by its terms prohibits use and registration of imitations of well-known marks on the same or similar goods) to dissimilar goods under the circumstances described. Recognition of dilution as a ground for opposition or cancellation will thus further strengthen the implementation of international trademark policy by preventing diluting registration as well as diluting use, consistent with Article 6 bis of the Paris Convention as interpreted through Article 16(3) of the WTO TRIPS Agreement.

Trademark offices would bring specialized knowledge and experience to the resolution of dilution issues. The factors to be considered in a dilution case are very similar to those in a case alleging likelihood of confusion, as to which trademark offices have great expertise. Concerns about the administrative burden which may be presented by this measure should not be controlling, given the sound policy considerations which support it. Moreover, it is the opinion of the subcommittee that the added burden would not be unmanageable. The subcommittee has not formulated a position on this issue, but there need be no requirement that the trademark office routinely examine for dilution. By providing that dilution be considered only when raised in opposition or cancellation proceedings, the resources of a trademark office could be conserved while still ensuring that a cost effective forum is available to resolve dilution issues.

For the foregoing reasons, the Issues and Policy Committee requests that the Board of Directors adopt this resolution to address this situation.

Appropriate Standard for Establishing a Dilution Claim, October 15, 1999

Action Request

The U.S. Legislation Subcommittee of the Legislation Analysis Committee requests that the Board of Directors adopt the following resolution on the appropriate standard for establishing a dilution claim.

Resolution

WHEREAS, in view of the 4th Circuit decision in *Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. vs. Utah Division of Travel Development*, 170 F.3rd 449 (4th Cir. 1999), the officers of INTA directed the U.S. Legislation Subcommittee to review the standard for dilution under Section 43(c) of the Lanham Act.

WHEREAS, upon completion of a study, the U.S. Legislation Subcommittee has determined that the standard should be likelihood of dilution.

BE IT RESOLVED, that INTA endorses likelihood of dilution as the appropriate standard for establishing a dilution claim.

intellectual property - propriété intellectuelle
propriété intellectuelle - *intellectual property*

Livres parus dans la collection

Books published in the series

Vol. 1 (2010):

Sport et propriété intellectuelle /
Sport and Intellectual Property

ISBN: 978-3-7255-6005-9

Vol. 2 (2010):

La résolution des litiges de propriété intellectuelle /
Resolution of Intellectual Property Disputes

ISBN: 978-3-7255-6154-4

Vol. 3 (2011):

Marques notoires et de haute renommée /
Well-Known and Famous Trademarks

ISBN: 978-3-7255-6389-0

www.pi-ip.ch

Cet ouvrage constitue le troisième volume de la collection p@opriété intelle@tuelle – *intelle@tual p@operty* (www.pi-ip.ch) éditée à la Faculté de droit de l'Université de Genève (par le Prof. Jacques de Werra). Il rassemble les contributions (présentées ci-dessous) qui ont été rédigées (en français ou en anglais) à l'occasion de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle (www.jdpi.ch) organisée en coopération avec l'International Trademark Association (INTA) le 15 février 2011 à Genève sur le thème « Marques notoires et de haute renommée / *Famous and Well-Known Trademarks* ».

This book is the third volume in the series p@opriété intelle@tuelle – *intelle@tual p@operty* (www.pi-ip.ch) which is edited at the Law School of the University of Geneva (by Prof. Jacques de Werra). It collects the papers (listed below) which have been written (in English or in French) for the intellectual property law conference («Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle», www.jdpi.ch) which was organized in cooperation with the International Trademark Association (INTA) on February 15, 2011 in Geneva on the topic « Marques notoires et de haute renommée / *Famous and Well-Known Trademarks* ».

Protection of Well-Known and Famous Marks in the United States and United Kingdom (Ilana Simon Fhima), *Marques renommées et marques notoires en droit européen et en droit français* (Jacques Azéma), *Les marques notoirement connues et les marques de haute renommée en droit suisse* (Philippe Gilliéron), *Protection of Well-Known Trademarks in China* (Yuanshi Bu), *AIPPI on well-known and famous trademarks: an international perspective* (Anne Marie E. Verschuur).

ISBN 978-3-7255-6389-0

