

JANVIER 2015

n° 54

Propriétés intellectuelles

DOCTRINE

◆ La très prochaine réforme du droit des marques dans l'Union européenne
Communautarisation du droit national de marque
Georges Bonet

◆ Vers le déclin du droit de la propriété intellectuelle
Pierre-Yves Gautier

◆ Les « familles » de marques dans la jurisprudence européenne : surcroît de protection ou trompe-l'œil ?
Jérôme Passa

◆ La saisie-contrefaçon devant la Juridiction unifiée du brevet

*Pierre Véron
Nicolas Bouche*

◆ Quelle protection du secret des affaires lors du procès civil ?

*Emmanuel Gougé
Virginia de Freitas*

CHRONIQUES

◆ Droit d'auteur et droits voisins

*André Lucas
Jean-Michel Brugnière
Carine Bernault*

◆ Droit des marques et autres signes distinctifs

*Adrien Bouvel
Julien Canlorbe*

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

◆ Lettre d'Égypte
Yasser Omar Amine

◆ Lettre du Japon
Shinji Sumida ←

ACTUALITÉS

◆ Agenda de l'IRPI

◆ Publications récentes



THOMSON REUTERS
TRANSACTIVE



un centre de recherche de la



CCI PARIS ILE-DE-FRANCE

Propriétés intellectuelles

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Jean DEICHTMANN
Thomson Reuters France SAS
Division Transactive
Siège social : 6/8 boulevard Haussmann
75009 Paris, France
SAS au capital de 152.910 €
RCS : Paris 352 936 876
TVA : FR59352936876
Siret : 352 936 876 00072
Code APE : 6311Z

RÉDACTION

INSTITUT DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (IRPI)
81 avenue de la République
75011 Paris
Tél. : 33 (0) 1.49.23.58.80
Télécopie : 33 (0) 1.49.23.58.65
Email : irpi@cci-paris-idf.fr
www.irpi.fr
Rédacteur en chef
Solenne FLEYTOUX
sfleytoux@cci-paris-idf.fr
Tél. : 33 (0)1.49.23.58.57
Télécopie : 33 (0)1.49.23.58.65
Chargée de publications
Sylvie MOSTIER

avec la collaboration de

Georges BONET
Directeur scientifique
Président honoraire de l'IRPI
Professeur émérite de l'université
Panthéon-Assas (Paris II)
Sébastien CALMONT
Directeur de l'IRPI

COMITÉ ÉDITORIAL

Adrien BOUVEL
Maître de conférences à l'université de Strasbourg
Jean-Michel BRUGUIÈRE
Professeur à l'université Grenoble-Alpes
Directeur du Cuerpi
Patrice de CANDÉ
Avocat
Julien CANLORBE
Avocat
Thomas DREIER
Professeur à l'université de Karlsruhe
André FRANÇON †
Président honoraire de l'IRPI,
Professeur émérite de l'université
Panthéon-Assas (Paris II)
Jean-Christophe GALLOUX
Coprésident de l'IRPI
Professeur à l'université Panthéon-Assas
(Paris II)
Ysolde GENDREAU
Professeur à l'université de Montréal
Christophe GEIGER
Directeur général du CEIPI
Maître de conférences à l'université de Strasbourg
Bertrand GEOFFRAY
Conseil en marques, dessins et modèles
Conseil européen en marques
Charles de HAAS
Avocat
André LUCAS
Professeur émérite de l'université de Nantes

Guillaume MARCHAIS
Avocat

Marc SABATIER
Avocat

Alain STROWEL
Professeur aux Facultés universitaires
Saint-Louis et à l'université de Liège
Avocat

Gilles VERCKEN
Avocat

Michel VIVANT
Professeur à Sciences Po Paris

Bertrand WARUSFEL
Professeur à l'université de Lille 2
Avocat

ABONNEMENT ET VENTE

THOMSON REUTERS - TRANSACTIVE
6/8 boulevard Haussmann
75009 Paris, France
Tél. : 33 (0) 1 56 03 68 08
Fax : 33 (0) 1 56 03 68 98
Contact : Liana DEBRAS
liana.debras@thomsonreuters.com

ABONNEMENT (1 an : 4 numéros)
France : 433 € (TTC)
Étranger : 450,00 €
Le numéro : 130 € (TTC)

IMPRIMEUR
Jouve, Paris
N° Commission paritaire : 1211 T. 80991
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1632-0298

4 **◆ La très prochaine réforme du droit des marques dans l'Union européenne**
Communautarisation du droit national de marque

Georges Bonet

« Dès les années 60, la CJUE a dû concevoir une véritable doctrine judiciaire conciliant les impératifs du Traité de Rome et ceux des droits nationaux de propriété intellectuelle. Au fur et à mesure des litiges dont elle a eu à connaître, elle a su construire un véritable corps de doctrine efficace, notamment en ce qui concerne le droit des marques, particulièrement sensible en raison de l'intérêt économique majeur qui s'y attache. Pour s'en tenir à ce droit, une directive du Conseil rapprochant les législations nationales est résultée de cette jurisprudence fin 1988, imposant aux États membres certaines règles communes mais respectant leur liberté pour le reste, les dispositions en ont été confirmées 20 ans plus tard. Mais cette période de semi-liberté va s'achever lorsque interviendra une nouvelle directive destinée à harmoniser pleinement le droit de marque dans l'Union européenne, en 2016, s'il n'y a pas de retard. Ces dispositions futures sont présentées dans les lignes qui suivent.

10 **◆ Vers le déclin du droit de la propriété intellectuelle**

Pierre-Yves Gautier

« Le réalisme juridique veut qu'au-delà des mots vertueux sur la protection des créateurs de richesse culturelle, ainsi que le « juste équilibre » à assurer cependant avec d'autres catégories de sujets de droit, qui en jouissent sans mesure, il soit constaté que la propriété intellectuelle subit probablement le plus grave déclin de son existence, sous le double effet de la révolution technologique (sur l'internet : les œuvres et marques pour tous !) et de la prédominance des autorités et juridictions de l'Union européenne, aux philosophies et politiques constamment libérales. Il est donc essentiel à l'échelon national de ne pas en rajouter dans l'affaiblissement, lois ou arrêts et de réfléchir à comment mieux encadrer ce gigantesque flot consumériste, qui emporte pratiquement tout avec lui.

16

◆ Les « familles » de marques dans la jurisprudence européenne : surcroît de protection ou trompe-l'œil ?

Jérôme Passa

« La notion de « famille » de marques, entrée en droit de l'Union européenne par l'effet de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l'Union européenne, présente l'intérêt de favoriser, dans certains cas, le constat de l'existence d'un risque de confusion, par rattachement du signe litigieux à ladite « famille », et de renforcer dès lors la protection attachée aux marques antérieures invoquées lorsque le risque de confusion est considéré comme inexistant avec chacune d'elles prise isolément. Si l'existence d'une telle « famille » peut être admise sans trop de difficultés, il est en revanche beaucoup plus rare, sinon exceptionnel, que le juge admette un risque de rattachement à cette « famille », surtout s'il a préalablement exclu le risque de confusion avec chacune des marques la « famille ».

28

◆ La saisie-contrefaçon devant la Juridiction unifiée du brevet

Pierre Véron
 Nicolas Bouche

« L'accord du 19 février 2013 sur la Juridiction unifiée du brevet, créant une « juridiction commune » à vingt-cinq des États membres de l'Union européenne pour le règlement des litiges en matière de brevets d'invention, n'entrera pas en vigueur, au plus tôt, avant la fin de l'année 2015. Mais ses règles de procédure s'élaborent progressivement, au fur et à mesure des différents projets de règlement de procédure. Il est aujourd'hui possible d'étudier comment la saisie-contrefaçon, ce mécanisme si central de la preuve de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle en droit français, sera mise en œuvre devant la Juridiction unifiée du brevet.

36

◆ Quelle protection du secret des affaires lors du procès civil ?

Emmanuel Gougé
 Virginia de Freitas

« Le secret des affaires doit, par nature, rester secret, sous peine de perdre le bénéfice de sa protection, ainsi que sa valeur stratégique et commerciale.

Or, cet intérêt peut paraître difficilement conciliable avec les principes directeurs du procès civil tels que le principe du contradictoire ou la publicité des débats et des décisions de justice. Qu'en est-il en l'état actuel du droit positif français et des projets de réforme en cours ?

CHRONIQUES

- 42 ♦ **Droit d'auteur et droits voisins**
André Lucas
Jean-Michel Bruguière
Carine Bernault
- 79 ♦ **Droit des marques et autres signes distinctifs**
Adrien Bouvel
Julien Canlorbe

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

- 101 ♦ **Lettre d'Égypte**
Brèves réflexions sur le droit voisin du muezzin sur l'interprétation de l'adhân
Yasser Omar Amine
- 105 ♦ **Lettre du Japon**
L'utilisation du système japonais de protection des marques pour prévenir le dépôt mal intentionné d'abréviations dérivées des marques célèbres
Shinji Sumida ←

ACTUALITÉS

- 111 ♦ **Agenda de l'IRPI**
- 112 ♦ **Publications récentes**

Lettre du Japon

L'utilisation du système japonais de protection des marques pour prévenir le dépôt mal intentionné d'abréviations dérivées des marques célèbres

SHINJI SUMIDA

AVOCAT AU BARREAU DE TOKYO

La majorité des praticiens en droit des marques a déjà eu affaire à des *trademark trolls* (entités qui procèdent à des enregistrements de marques sans intention de les utiliser pour elles-mêmes, mais afin de pouvoir menacer de poursuites judiciaires des tiers qui utiliseraient le signe). Les propriétaires de marques renommées peuvent ressentir une certaine inquiétude à l'idée que des marques identiques ou similaires aux leurs, soient déposées et enregistrées dans différents pays. Les procédures d'examen préalable des marques soumises à enregistrement ne cessant de se développer à travers le monde, on peut imaginer que le taux de rejet de marques identiques ou similaires à des marques notoires augmente en conséquence. Pour autant, il est probable que les *trademark trolls* perfectionnent également leurs techniques de dépôts insincères. Les propriétaires de marques notoires désireux de se protéger doivent donc sans cesse s'armer de nouvelles précautions. Le but de cet article est de proposer une série de contre-mesures si l'on est confronté aux agissements d'un *trademark troll*. Ces suggestions sont nées de l'expérience acquise dans des affaires impliquant la loi relative aux marques (ci-après Trademark Act) au Japon, les directives d'examen préalable des demandes d'enregistrement par l'Office des marques japonais (ci-après Examination Guidelines) et la jurisprudence rendue par l'Office japonais (JPO, Japan Patent Office, est l'agence japonaise pour la délivrance des brevets japonais et l'enregistrement des marques, etc.) et les tribunaux et cours japonais.

I. LA PROTECTION AU JAPON DES MARQUES NOTOIRES ÉTRANGÈRES

■ A. Les directives importantes du Trademark Act au Japon

Peut-être plus que dans de nombreux autres pays, le Trademark Act du Japon offre pour les titulaires d'une

marque notoire étrangère, d'importantes possibilités et flexibilités quant à la protection de leur marque. En ce qui concerne la protection des marques notoires, les articles les plus importants du Trademark Act sont les suivants :

- Article 4 (1) (vii) relatif aux dépôts de marques contraires à l'ordre public ;
- Article 4 (1) (x)¹ relatif aux dépôts de marques similaires à des marques notoires ;
- Article 4 (1) (xv) relatif aux dépôts de marques entraînant un risque de confusion ;
- Article 4 (1) (xix) relatif aux dépôts de marques déjà célèbres au Japon ou à l'étranger, faits avec une intention déloyale, comme l'intention de réaliser un injuste profit, ou encore l'intention de nuire à autrui, etc.

Les dispositions de l'article 4 (1) (vii) et (xv) ne permettraient pas une protection précise des marques déjà célèbres au Japon ou à l'étranger. À cette fin et pour que les jugements de rejet soient motivés d'une façon claire à l'égard des demandes d'enregistrement de tiers, l'article 4 (1) (xix) a été introduit en 1996.



Akasaka International Law, Patent & Accounting Office (< <http://www.aillaw.co.jp/eng/index.html> >). Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à Yi Hui Lee, Kae Azegami, Yoko Sugiyama, Aurélien Cange, Michael Crowther et Margalit Faden pour leur aide lors de la rédaction de cet article. Les éventuelles erreurs sont toujours miennes.

Une fiche résumée de cet article est disponible sur le site de la CCI France Japon à l'adresse suivante : < www.ciff.or.jp >, en outre, cet article a également été publié en anglais dans la revue japonaise de l'AIPPI, en janv. 2014.

1. L'article 4 (1) (x) n'est applicable que si la marque visée par la demande est identique ou similaire à la marque d'une autre personne (qu'elle soit enregistrée ou non) qui est bien connue au Japon par les consommateurs et désignant des biens ou services en lien avec l'activité de cette personne. V. Kanji Kudo, *shouhyohou no kaisetu to saibanrei* (explication des marques et de la jurisprudence) 132 (Masterlink 2011).

Bien qu'il existe des applications classiques² de l'article 4 (1) (vii), (x), (xv), et (xix), et parce que le JPO et les tribunaux étendent continuellement les champs d'application de ces dispositions, cet article traitera principalement des nouveaux champs d'application de ces dispositions, afin d'expliquer notamment, comment éviter les dépôts de marques réalisés de mauvaise foi.

■ B. Les marques non enregistrables

L'article 4 (1) (x) : Les marques notoires

Conformément à l'article 4 (1) (x), une marque ne peut pas être enregistrée lorsqu'elle est « identique ou similaire à la marque d'un tiers connue des consommateurs, puisque désignant des produits ou services en lien avec l'activité de ce tiers. Si une telle marque est utilisée pour de tels produits ou services ou pour des produits ou services similaires à ceux-ci [...] »³.

Au regard de cet article et de l'arrêt de rejet rendu par la Haute Cour de Tokyo, en date du 26 février 1992⁴ dans l'affaire *Computer World*, l'argument selon lequel une marque, ne peut pas être qualifiée de notoire si elle n'est pas utilisée par le déposant sur le sol japonais est irrecevable. En effet, la loi ne soumet pas le caractère notoire d'une marque à son utilisation exclusive sur le sol japonais. Au contraire, la loi définit la marque notoire comme étant connue des consommateurs d'un marché spécifique, selon la nature des produits ou des services, sans préciser la localisation de ce marché. À cette fin, la loi s'appuie notamment sur des citations ou des références de la marque dans les médias, qui définissent la valeur et le prestige, au Japon, de ses produits ou services⁵.

En outre, la mondialisation tend à ce que les flux internationaux de personnes et de produits s'intensifient. Par conséquent, il est désormais probable que des produits ou services d'une marque notoire étrangère, qui ne sont pas officiellement importés au Japon, puissent devenir célèbres auprès des Japonais, certains consommateurs pouvant prendre connaissance de tels produits ou services lors de voyages et/ou à travers les médias. Dans de tels cas, ces marques notoires étrangères doivent également être protégées avant le dépôt par un tiers d'une marque identique ou similaire⁶.

Nous considérons toutefois qu'en l'absence d'un lien entre la marque et le marché japonais, il est difficile d'accepter le caractère notoire d'une marque. Selon nous, il est préférable de prouver un lien entre le marché japonais et le pays étranger où la marque possède une notoriété. Pour cela, les preuves peuvent être obtenues aussi bien au Japon que dans un autre pays. Le critère essentiel est de pouvoir justifier de la célébrité de la marque sur un marché spécifique.⁷ En soumettant de telles preuves au JPO lors de son examen, celui-ci pourrait supposer que la notoriété d'une marque dans un pays étranger, s'étend également au territoire japonais.

Néanmoins, si cette marque n'était pas identique ou similaire à la marque déposée, et/ou si les produits et

services n'étaient pas identiques ou similaires, un tel argument serait difficilement valable.

L'article 4 (1) (xv) : Le risque de confusion⁸

L'article 4 (1) (xv) définit deux demandes d'enregistrement d'une marque notoire ou renommée comme étant non-enregistrables. Tout d'abord, l'association entre une marque déjà enregistrée « bien connue des consommateurs », avec d'autres caractères ou dessins, dont le but est de provoquer une confusion quant à la provenance des produits ou des services. Cette catégorie inclut notamment les marques dont la description de la composition de leur apparence est identique ou similaire conceptuellement⁹. Ensuite, le dépôt d'une marque pouvant prêter à confusion, suite à son utilisation, sur l'origine de ses produits ou services avec ceux d'une marque préalablement connue par les consommateurs japonais (pas nécessairement les consommateurs finaux) comme étant une marque notoire à l'étranger. En justifiant, au moment du dépôt d'enregistrement, de la notoriété de la marque étrangère, l'enregistrement sera susceptible d'être refusé en vertu des dispositions de ce paragraphe¹⁰.

Dans un arrêt en date du 11 juillet 2000, la Cour Suprême a décidé que le « risque de confusion » est déterminé par un examen général des éléments, tels que



2. Les demandes classiques prennent généralement une forme différente. Si le dépôt est pour une marque identique ou similaire à la marque d'une autre personne qui est bien connue au Japon par les consommateurs et désignant des biens ou services en lien avec l'activité de cette personne, de telles demandes d'enregistrement devraient être rejetées en vertu de l'article 4 (1) (x). Si une marque est notoire au Japon, les demandes d'enregistrement de marques créant une confusion avec ladite marque notoire devraient être rejetées en vertu de l'article 4 (1) (xv). Si les marques sont notoires ou renommées au Japon, mais ne sont pas protégées en vertu des deux dispositions ci-dessus, les demandes d'enregistrement faites à des fins abusives doivent être rejetées conformément à l'article 4 (1) (vii) avant de se référer à l'article 4 (1) (xix). Les marques notoires restantes doivent être protégées en vertu de l'article 4 (1) (xix). V. Kozo Takeuchi, *Chukai Shohyohou* (Commentaire sur le Trademark Act) 448 (Shouen Ono 2e Seirinshoin 2005) (1993).

3. Traduction par le ministère de la Justice.

4. 1430 Hanrei jiho 116 (Haute Cour de Tokyo, 26 févr. 1992).

5. Cette idée est semblable au paragraphe 6 de la Partie 8 de l'Examination Guidelines.

6. Le paragraphe 6 de la Partie 8 de l'Examination Guidelines concernant l'article 4 (1) (x) dispose que « En jugeant si une marque étrangère est notoire au Japon, toute l'attention doit être accordée, s'ils sont présentés, aux documents démontrant que la marque concernée est bien connue à l'étranger et que les produits pour lesquels la marque est utilisée, sont exportés vers plusieurs pays ou que les services sont rendus dans plusieurs pays » (traduction JPO).

7. Décisions du Comité du JPO du 21 juin 2000, dans l'affaire *Pop-Tarts*.

8. V. Kanji Kudo, *jitureidemiru shouhyoushinsakijummo kaisetsu* (Explication de l'Examination Guidelines pour les marques en utilisant des exemples) 377 (7^e édition Kyoukai hatumeisuishin, 2012) (1991). Exemple *Arenoma/アレノマ* pour des vêtements avec Renoma (sacs, etc.) V. le paragraphe 5 de la partie 8 de l'Examination Guidelines.

9. Paragraphe 5 de la Partie 12 de l'Examination Guidelines.

10. Paragraphe 6 de la Partie 12 de l'Examination Guidelines.

le degré de similitude entre les marques déposées ou encore, le degré de notoriété ou de renommée, la créativité de la marque en référence, le degré de similitude entre les produits de la marque déposée et ceux d'autres marques au regard de leur caractère, de leur destination ou de leur objet, les motifs en commun entre les revendeurs et les consommateurs de chacune des marques, peuvent également être pris en compte tout autre facteur relatif aux habitudes des consommateurs des produits ou services de la marque en vigueur (aff. *l'Air du Temps*)¹¹.

En tout état de cause, l'élément le plus important de l'article 4 (1) (xv) est sans aucun doute le risque de confusion¹². Par conséquent, même si une marque déposée est différente d'une marque en vigueur, tant qu'un risque de confusion peut être prouvé, la marque déposée pourrait alors être non enregistrable en vertu de l'article 4 (1) (xv).

En ce qui concerne une marque qui comprend une série de mots dont l'abréviation est notoire, le principal motif pour contester l'enregistrement de cette même abréviation (identique ou en combinaison avec d'autres mots ou dessins) par un tiers, doit être motivé par l'article 4 (1) (xv).

Premier type	Pas de similarité entre les produits et services mais peut provoquer un risque de confusion.
Second type	Soit le caractère notoire fonctionne comme une indication de la provenance des produits et services au moment de la transaction, ce qui peut causer un risque de confusion, soit le caractère notoire fonctionne comme association avec une marque causant un risque de confusion laissant penser que l'origine des produits et services proviendrait d'une marque affiliée.

L'article 4 (1) (xix) : L'intention déloyale envers des marques notoires

Au regard de cet article, une marque ne sera pas enregistrée si elle est « identique ou similaire à la marque d'un tiers, connue des consommateurs au Japon ou à l'étranger, et désignant des produits ou services en lien avec l'activité de ce tiers. Si une telle marque est utilisée à des fins abusives [...] »¹³.

La partie 16 de l'Examination Guidelines fournit une explication détaillée des composantes de l'article 4 (1) (xix) et plus précisément, en ce qui concerne l'expression « connue des consommateurs [...] à l'étranger ». Elle explique que « les marques [...] ont besoins d'être notoires dans leur pays d'origine, mais n'ont pas nécessairement besoins d'être notoires dans plusieurs pays en dehors de celui-ci. Il en est de même au Japon »¹⁴.

Si un tiers semble chercher à provoquer une confusion, mais enregistre une marque non similaire ou non identique, il se peut que cet article soit difficilement applicable. En outre, une telle intention déloyale¹⁵ doit être prouvée.

*L'article 4 (1) (vii) : L'ordre public*¹⁶

L'article 4 (1) (xix) ayant pour objet de préciser les conditions d'invalidité du dépôt par un tiers d'une

marque déjà notoire, il est préférable de s'attarder dans un premier temps sur cet article avant d'envisager l'article 4 (1) (vii), qui comporte de nombreux éléments.

La Haute Cour de la propriété intellectuelle a jugé le 15 juillet 2010 qu'une marque qui est « susceptible de causer des dommages à l'ordre public ou aux bonnes mœurs » peut consister en :

(1) Des lettres ou des dessins dont la composition est en soi scandaleuse, obscène, discriminatoire ou désagréable pour les gens,

(2) Des marques qui sont de nature à entrer en conflit avec les intérêts publics de la société, ou contraires au sens admis par la morale, si elles sont utilisées pour des produits ou des services désignés,

(3) Des marques dont l'utilisation est interdite par d'autres lois,

(4) Des marques qui sont de nature à déshonorer un pays, ou ses habitants, ou des marques généralement



11. 54 Minshu 6, 1848 (Sup. Ct., Le 11 juill., 2000).

12. Le paragraphe 2 de la Partie 12 de l'Examination Guidelines exige un examen des éléments suivants pour prouver le « risque de confusion » (Traduction JPO) : (a) Le degré de notoriété de l'autre marque (la quantité ou la répartition de la publicité, etc.) ; (b) Si l'autre marque est une marque créative ; (c) Si l'autre marque est une marque fait maison ; (d) S'il y a la possibilité de faire plusieurs affaires ; (e) S'il y a une relation entre les produits, les services ou les produits et les services.

13. Traduction du ministère de la Justice.

14. Paragraphe 3 de la partie 16 (traduction JPO).

15. Le paragraphe 4 de la Partie 16 décrit « l'intention déloyale » en détail : (a) les documents prouvant que l'autre marque est bien connue des consommateurs (la période, la portée, la fréquence de son utilisation) ; (b) les documents montrant que la marque notoire est composée d'un mot inventé ou spécifique dans sa composition ; (c) les documents prouvant que le propriétaire d'une marque notoire a un projet concret de développement sur le marché au Japon (comme, par exemple, l'exportation vers le Japon, les ventes au Japon, etc.) ; (d) Les documents prouvant que le propriétaire d'une marque notoire a un plan pour étendre ses activités dans un avenir proche (comme, par exemple, le début d'une nouvelle entreprise, le développement de ses activités dans de nouveaux domaines, etc.) ; (e) Les documents prouvant que le propriétaire d'une marque notoire est forcé d'accepter la demande d'un déposant pour l'achat de la marque en question, la conclusion d'un contrat d'agent, etc. ; (f) Les documents montrant que la marque, si elle est utilisée par un déposant, est susceptible de nuire au crédit, à la réputation, à la confiance des consommateurs qui ont été établie par une marque notoire (traduction JPO).

16. Partie 5 : l'article 4 (1) (vii) (Atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs) est susceptible de causer des dommages à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; 1. Les marques qui sont « [...] susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs », sont des marques dont les lettres ou les dessins sont scandaleux, obscènes, discriminatoires ou désagréables aux gens, ou des marques qui sont, peu importe leurs compositions irréfutables, susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts publics de la société ou contrevenir au sens généralement admis par la morale si celles-ci sont utilisées pour des produits ou des services désignés. Il est jugé que « des lettres ou des dessins sont discriminatoires ou désagréables aux gens », en tenant compte d'un point de vue global de leurs antécédents historiques, des impacts sociaux, etc. 2. Les marques dont l'utilisation est interdite par d'autres lois, les marques de nature à déshonorer un pays ou ses habitants, ou des marques généralement considérées comme contraires à la foi internationale, sont jugés en vertu des dispositions du présent paragraphe.

considérées comme contraires à la bonne foi internationale, ou

(5) Des marques dont le fondement de la demande enfreint la raison généralement admise et il est inacceptable de permettre un tel enregistrement en raison d'une violation de l'ordre public prévue par le Trademark Act.

Dans la décision *Anne of Green Gables* du 20 septembre 2006, la Haute Cour de la propriété intellectuelle a appliqué l'article 4 (1) (vii) pour annuler l'enregistrement d'une marque « susceptible de causer des dommages à l'ordre public » au motif que :

(1) L'œuvre a une valeur culturelle substantielle,

(2) Une relation amicale existe entre le Japon et le Canada,

(3) L'octroi de l'enregistrement de cette marque serait contraire à la confiance internationale entre le Japon et le Canada et serait susceptible de nuire à l'intérêt public entre les deux pays,

(4) L'appellation *Anne of Green Gables* est protégée au titre d'appellation publique et est interdite d'utilisation par des personnes privées,

(5) Comme l'œuvre en question a un fort pouvoir d'attraction sur les consommateurs, il n'est pas adéquat de permettre cet enregistrement à une entité privée qui n'aurait aucun rapport avec l'œuvre en question, et

(6) Le développement de la procédure de dépôt du demandeur s'écarte du caractère raisonnable¹⁷.

Dans la pratique, l'application du présent article est aléatoire¹⁸. Cependant, s'il a pour fondement la mauvaise foi, il serait intéressant de considérer le présent article comme un visa possible pour contester l'enregistrement d'une marque par un tiers.

■ C. Tableau récapitulatif des précédents articles

Le tableau ci-dessous résume les Examination Guidelines pour les marques étrangères qui sont notoires dans des pays étrangers, mais non utilisées au Japon.

Article 4(1)	(x)	(xi)	(xv) type 1	(xv) type 2	(xix)	(vii)
Notoire/ Renommée	Oui	Non ¹⁹	Oui	Oui	Oui	-
Enregistrement de la marque	Non (mais non obligatoire)	Oui	-	-	Non	-
Similarité entre les marques	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
Similarité entre les produits et les services	Oui	Oui	Oui	Non	Non	-
Risque de confusion	-	-	Oui	Oui	Oui	-
Intention déloyale	-	-	-	-	Oui	Oui
Autres	-	-	-	-	-	Oui

II. STRATÉGIES DE LUTTE CONTRE LES ENREGISTREMENTS DE MAUVAISE FOI D'ABRÉVIATIONS CÉLÈBRES²⁰

■ A. Enregistrement d'abréviations issues d'une marque notoire

Au Japon, il est parfois possible d'obtenir l'enregistrement d'une marque déjà déposée à laquelle est accolé simplement un terme générique ou descriptif.

Par exemple, si une entité a déjà enregistré la marque *White*, qui est descriptive, une autre entité peut combiner les termes « Sumida » et « White » et enregistrer cette nouvelle marque. « White » n'est en effet pas un terme distinctif mais « Sumida » l'est, le JPO pourrait autoriser l'enregistrement de cette marque.

De telles opportunités tendent à encourager les demandes d'enregistrement empreintes de mauvaise foi. Ainsi, si le détenteur étranger d'une marque notoire dépose sa marque sous sa forme complète (nom général ou descriptif), et non ses abréviations, il est possible qu'un *trademark troll* cherche à déposer de telles abréviations en y ajoutant un terme ou un nom distinctif.

■ B. Utiliser le Trademark Act au Japon pour lutter contre les abréviations fallacieuses

Pour les raisons que nous venons d'évoquer, il est donc opportun que les propriétaires déposent également les abréviations célèbres provenant de leurs marques. À défaut, il est toujours possible d'utiliser quelques stratégies.



17. En outre, la Haute Cour de la propriété intellectuelle dans la prétendue affaire *Tarzan* du 27 juin 2012, a estimé que « bien que le mot "tarzan" n'ait pas la bonne volonté d'attirer les consommateurs à l'égard des produits et services désignés, le maintien de la marque en question au Japon est contraire à la bonne foi internationale. Octroyer le monopole au défendeur, qui est une tierce partie sans lien avec le demandeur, n'est pas acceptable, mais contraire à l'ordre public, car une telle inscription pourrait provoquer le chaos dans l'ordre des justes demandes. Ainsi, l'article 4 (1) (vii) doit être appliqué dans ce cas ».

18. Kanji Kudo, id. 108-110.

19. L'article 4 (1) (xi) § 6 (6) dispose notamment « qu'une marque combinant la marque déposée par une autre personne qui est largement reconnue en ce qui concerne les produits ou services désignés avec d'autres lettres ou chiffres, y compris un dont l'apparence est formée dans sa totalité ou un ayant une connexion conceptuelle, est jugée comme étant similaire à cette autre marque, en principe, excluant cependant les cas où une partie d'une autre marque est devenue un mot usuel » (traduction JPO).

20. Afin de contrecarrer les demandes d'enregistrement insincères, l'enregistrement des abréviations célèbres d'une marque peut servir de stratégie. En outre, la mise à disposition d'informations (情報提供) à la JPO pendant le processus d'enregistrement d'une marque ou la poursuite de la procédure d'opposition en vertu de l'article 43 (2) du Trademark Act pourraient également être des stratégies utiles.

Si la marque à protéger est connue dans le monde entier, le JPO pourrait prendre cet élément en compte en vertu des dispositions de l'article 4 (1) (xix). Cependant, si la marque en question n'est pas suffisamment connue au Japon, il sera plus ardu de protéger ses abréviations. Par exemple, si l'abréviation célèbre de la marque notoire de confiserie *bonbon White* est « white » et qu'une entité tente d'utiliser à son profit le caractère notoire de cette marque en déposant *Sumida White*, il est possible que le JPO accède à une telle demande et enregistre la marque.

La marque *Sumida White* est distincte du terme « white » pris isolément en ce que le sens et la prononciation sont différents. Si la marque en question est le nom complet d'une personne physique ou morale, une telle abréviation peut être protégée selon les dispositions de l'article 4(1) (viii)²¹ en prouvant le caractère notoire de l'abréviation.

L'article 4 (1) (xix) requiert que la marque en question soit similaire ou identique. Si une marque distinctive telle que *Sumida* a été ajoutée au terme descriptif ou générique « white », il sera a priori difficile de prouver la similarité ou le caractère identique des deux marques à moins que « white » ne soit connu auprès des consommateurs comme l'abréviation célèbre de la marque à protéger. Le terme « white » ne possède en effet pas intrinsèquement un caractère véritablement distinctif.

Dans de telles situations, les dispositions de l'article 4 (1) (xv) (à propos du risque de confusion) devraient être prises en considération. Il n'est en effet pas possible d'enregistrer une marque si celle-ci « est susceptible de créer une confusion avec les produits ou services en lien avec l'activité d'un tiers [...] »²².

Il est, par ce moyen, possible d'obtenir l'invalidation de l'enregistrement d'une marque à condition de prouver que l'abréviation en question est connue du public²³. De plus, s'il est démontré au JPO que la marque en question est à la fois célèbre et monopolisée par un tiers différent de la partie lésée, le JPO et/ou les tribunaux et cours japonais peuvent rejeter la demande d'enregistrement de la marque en question, en vertu de l'article 4(1) (vii) (relatif aux enregistrements contraires à l'ordre public).

Il est important de noter que la démonstration de la notoriété d'une marque requiert la collecte de preuves en grand nombre et que ces pièces doivent être traduites en japonais. Ainsi, il n'est pas recommandé de procéder comme indiqué ci-dessus si la marque n'est pas suffisamment connue.

■ C. Stratégie globale contre les enregistrements de mauvaise foi de marques

Du fait de la forte protection par le JPO des marques considérées comme célèbres dans le monde entier, le système de protection japonais pourrait être un véritable avantage pour les propriétaires de marques notoires internationales, notamment afin de contrecarrer les dépôts de marques de mauvaise foi dans d'autres pays,

en utilisant à titre de preuve, les décisions favorables rendues par les tribunaux japonais.

Afin d'exercer une pression constante sur ces entités qui, par un acte teinté de mauvaise foi, tentent d'enregistrer, parfois avec succès, des marques fallacieuses, il est important d'ester en justice ou de contrer ces tentatives d'enregistrement de marques auprès de toutes les juridictions concernées par de tels agissements.

De ce fait, il devient alors nécessaire de collaborer étroitement avec des avocats de différents pays afin de se faire légalement représenter. En effet, dans l'hypothèse où ces différents avocats utilisent des arguments contradictoires devant différentes juridictions, il est possible que les entités mal intentionnées tirent un certain avantage d'une telle situation. À cette fin, il est conseillé aux avocats travaillant avec un même objectif de suivre le protocole suivant :

(1) Il convient de créer des conclusions générales auxquelles doivent être attachées un grand nombre de preuves.

(2) Ces conclusions doivent être distribuées à chaque avocat en charge des procédures devant les différentes juridictions.

(3) Pour partager ces informations, il peut être utile d'utiliser des systèmes sécurisés de « Cloud » permettant un échange rapide et efficace.

(4) La communication doit être en anglais afin de faciliter le partage d'informations entre les avocats.

Il est également primordial de considérer la dimension temporelle du litige en cela qu'un jugement rendu dans une juridiction peut constituer une preuve de



21. Une demande de marque sera rejetée conformément à l'article 4 (1) (viii) si elle « contient le portrait d'une autre personne, ou un nom, un pseudonyme célèbre, un nom professionnel, le nom de plume d'une autre personne, ou le diminutif célèbre de celui-ci (sauf celles dont l'enregistrement a été approuvé par la personne concernée) » (Traduction du ministère de la Justice).

22. Article 4 (1) (xv). (Traduction du ministère de la Justice).

23. Dans la décision de la Haute Cour de Tokyo du 16 déc. 1999, a été jugé que *Ralph Lauren* ou *Polo* est devenue célèbre (au Japon), au plus tard en 1991, dans les industries de la mode et nous pouvons reconnaître au regard des éléments de preuve présentés que ce n'est pas rare de voir « POLO », « Polo », etc. comme une abréviation. Lorsque « POLO », « Polo », etc. sont utilisés pour des produits liés à la mode, les consommateurs qui seront en contact avec ces produits devraient probablement reconnaître les produits liés à *Ralph Lauren* ou *Polo Ltd.* Si la marque déposée (*Royal Prince Polo Club*) est utilisée pour ce type de produit, les consommateurs l'associeront à la marque *POLO*, qui est une composante de la marque notoire *Ralph Lauren*, et cela causera un risque de confusion tel que le produit en question appartient à *Ralph Lauren* ou à une organisation affiliée économiquement ou directement (résumé par l'auteur). En outre, dans la décision de la Cour suprême du 6 juill. 2001, il a été jugé que, en utilisant les critères prévus dans la jurisprudence *L'Air du Temps* (v. supra, note 11), la demande déposée pour la marque *Palm Springs Polo Club* utilisée pour des vêtements, manteaux, chemises, etc. a causé un risque de confusion avec la célèbre marque *Polo*, qui est également utilisée pour des vêtements, etc. Parce que la marque *Polo* est célèbre, les consommateurs pour ces deux produits sont similaires et donc le terme « polo » attirera l'attention des consommateurs, même si « polo » lui-même n'est pas créatif. V. 1762 Hanrei jiho 130 (Sup. Ct. 6 juill. 2001).

choix auprès d'une autre. En ce sens, il est nécessaire de considérer la juridiction auprès de laquelle sera introduite la première action en justice (stratégie du forum shopping).

Au Japon, si l'une des parties est établie à l'étranger, le délai de préparation des conclusions peut être étendu. Pour une procédure d'annulation, le délai peut être compris entre un et deux ans²⁴ avant qu'une décision ne soit rendue par le JPO.

Il est bien entendu recommandé de faire appel aux services d'un avocat ou d'un juriste spécialisé, car – comme évoqué précédemment – obtenir une décision favorable sur le fondement du Trademark Act au Japon, exige de soumettre un nombre de preuves bien plus élevé que pour d'autres litiges et requiert ainsi une excellente organisation.

De plus, il est conseillé de faire appel aux services d'un professionnel expérimenté en matière de procédure auprès de la Haute Cour de propriété intellectuelle. En effet, il est possible que le JPO rende une décision défavorable ou que la partie adverse interjette appel, pouvant ainsi porter l'affaire devant la Haute Cour de propriété intellectuelle.

Enfin, un avocat peut juger de l'opportunité d'une action devant la District Court en se fondant sur les dispositions de l'*Unfair Competition Prevention Act*. Devant la lourde tâche d'organiser la protection d'une marque, il peut apparaître comme particulièrement bénéfique de faire appel aux services d'un avocat très tôt, notamment pour mener une procédure d'invalidation²⁵.

Conclusion

Les *trademark trolls* continueront d'essayer d'enregistrer des marques identiques ou similaires à des marques célèbres. Au même titre que les différentes juridictions tendent à renforcer les procédures d'enregistrement de marque, les *trademark trolls* commencent eux aussi à utiliser des méthodes plus complexes. Dans cette hypothèse et afin d'éviter que de telles marques bénéficient de la réputation et la gloire d'une autre marque, l'utilisation d'un tel article pourrait sans doute permettre de prévenir de tels agissements.



24. Les procédures d'invalidité pour les clients étrangers résidant en dehors du Japon prennent plus de temps que la moyenne (qui est généralement inférieure à un an) en raison de la traduction de la langue étrangère, etc. V. Tomoyasu Sato, *Shinpanseido no gaiyou to Saikin no doukou* (le contour des procès de la JPO et les tendances actuelles), 63-3 Patent 96, (2010).

25. Pour économiser de l'argent, certains clients peuvent souhaiter engager des procédures de concurrence déloyale afin de réclamer des dommages et intérêts résultant de l'atteinte. Toutefois, étant donné que les enregistrements de marques sont accordés par le JPO, le District Court peut faire preuve de retenue envers les décisions d'inscription par le JPO. En tant que tel, il peut devenir plus difficile de gagner une telle affaire. Ainsi, pour éviter un tel problème, il est recommandé de rechercher en premier la nullité d'une marque.