

263. Des marques notoirement connues. — I. — La théorie de la protection due aux marques notoirement connues est depuis longtemps fort répandue dans les pays germaniques ou anglo-saxons ; mais en France elle est restée tout à fait étrangère à notre législation, et elle n'a pénétré dans la doctrine contemporaine qu'à la faveur du droit unioniste, et, d'une manière plus précise, de l'article 6 bis de la Convention d'Union, tel qu'il a été introduit dans cette Convention à la Conférence de La Haye (1925).

L'idée qui a servi de base au législateur unioniste a été la suivante. En vertu des dispositions de la Convention d'Union, plusieurs précautions ont été prises au bénéfice du commerce international, pour permettre aux producteurs de certains pays qui veulent s'assurer des débouchés réguliers dans d'autres pays, de faire enregistrer leurs marques dans ces pays afin de se garantir contre la concurrence déloyale, qui pourrait résulter de l'emploi par d'autres de ces mêmes marques. Supposons en effet qu'une marque ait été créée en un pays A ; le titulaire de cette marque veut la faire protéger en un pays B ; il a pour cela un délai de priorité, comme on le verra, de 6 mois d'après l'article 4 de la Convention. S'il laisse s'écouler ce délai, et c'est une hypothèse fréquente, alors il risque d'être dépossédé de sa marque par une personne qui viendrait la déposer à sa place dans le pays B, s'il ne peut pas invoquer dans ce pays B d'autres faits antérieurs qui auraient fait naître à son profit le droit à la marque dans ce pays (à savoir des faits d'usage antérieurs au dépôt de son adversaire, dans les pays où le dépôt n'a qu'un effet déclaratif).

Il y a là une situation fâcheuse, car elle entraînait des usurpations de la part de tiers, qui se créaient des droits par un dépôt de cette marque, dans une pensée de chantage. Cette situation devait particulièrement attirer l'attention dans le cas d'une marque notoire, c'est-à-dire d'une marque très connue et très appréciée du public, car la mauvaise foi de l'usurpateur devenait particulièrement évidente.

C'est ce qui a donné naissance à la disposition de l'article 6 *bis* de la Convention d'Union, dont le texte (modifié légèrement à Londres) est ainsi conçu :

« Les pays de l'Union s'engagent à refuser ou à invalider, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, l'enregistrement 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 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. Un délai minimum de 3 ans devra être accordé pour réclamer la radiation de ces marques. Le délai courra de la date de l'enregistrement de la marque. Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation des marques enregistrées de mauvaise foi.

Les conditions posées pour l'application de ce texte sont les suivantes :

- a) il doit s'agir d'une protection réclamée par un ressortissant de l'Union, la liste de ressortissants étant fixée par les articles 2 et 3 de la Convention ;
- b) ce ressortissant se prévaudra d'une marque « notoirement connue » dans le pays de l'enregistrement ; le fait que la marque serait notoire seulement dans d'autres pays serait insuffisant ; pratiquement cela suppose que la marque a déjà une renommée internationale ;
- c) c'est l'Administration chargée de cet enregistrement qui aura à dire si la marque est « notoirement connue » ; mais si elle en décide ainsi, elle ne peut accepter ou maintenir

l'enregistrement de cette marque, car les pays de l'Union « se sont engagés » à refuser ou à invalider une telle marque à la teneur de l'article 6 bis.

Il est indéniable que ce texte introduisait une protection méritoire contre des usurpations regrettables qui pouvaient se produire à la faveur des lacunes de la protection internationale. Les marques qui n'étaient ni utilisées ni déposées dans un tiers pays ont pu être ainsi protégées, lorsqu'elles étaient notoirement connues.

II. — Il reste cependant à dire *en quoi peut consister une marque « notoirement connue »*. Et la définition semble ardue : il est clair que le rappel de cette qualité de « notoriété » constitue un recours à la bonne foi et une protestation contre le formalisme excessif des systèmes d'inscription publique des marques (par voie de dépôt ou d'enregistrement). Les déficiences inévitables de ces systèmes administratifs ne doivent pas permettre le triomphe de la mauvaise foi et de la concurrence déloyale.

En analysant davantage cette notion de la notoriété, on est parvenu à l'opposer à celle de l'originalité, dont jusque là on se contentait en matière de marques. L'originalité, c'est-à-dire le caractère distinctif, était un critère tiré d'une appréciation du point de vue du producteur lui-même, et ce critère pouvait n'être pas toujours décisif, notamment dans le cas où le caractère distinctif était assez faible. Mais le critérium de la notoriété est tiré, lui, de l'appréciation du public ; ce sont en définitive les consommateurs, la clientèle, qui fixeront ici la valeur de la marque, et n'est-ce pas, dit-on, le meilleur critérium possible, car la marque est un signe qui a pour objet de rallier la clientèle ; il ne signifie rien par lui-même, toute sa signification tient au résultat qu'il a pour but d'atteindre, c'est-à-dire à l'impression qui aura été créée dans le public.

On voit ainsi apparaître un critérium de la notoriété, qui vient fixer le droit à la marque d'une manière différente de celles qu'on envisageait jusque là. Il s'oppose à la fois au système de l'acquisition par le dépôt et à celui de l'acquisition par l'usage. Le mécanisme du dépôt d'une part, est trop loin de la vie ; il signifie seulement que le déposant a l'intention de faire usage d'un signe, mais il ne garantit même pas que ce signe sera effectivement employé ; le déposant veut simplement se le réserver à titre de garantie, mais cela est tout-à-fait en désaccord avec la fonction véritable de la marque. Quant au système qui fonde la marque sur le premier usage, il accorde également trop d'importance à un fait isolé, qui peut n'être suivi que d'une activité insuffisante, de telle sorte que le public ignore alors la marque qui n'est pas honorée par lui. Au contraire, la notoriété est une preuve éclatante de l'utilité économique de la marque, car elle signifie que la marque a eu un grand succès et a été appréciée de la clientèle.

Il reste alors à se demander de quoi est fait ce succès ; quels sont les chemins qui ont conduit à la notoriété ? Dans la pratique ancienne des affaires, c'est surtout par une longue durée de temps que se créait la notoriété ; à cette époque, d'esprit plus conservateur que la nôtre, les affaires | nouvelles se créaient plus difficilement une voie, et il fallait de longs et patients efforts pour se faire une réputation ; il ne faut pas s'étonner de voir que la durée de l'usage de la marque a été, pendant une longue période, un critérium de la valeur de la marque, et l'article 6, lettre B, 2°, de la Convention d'Union témoigne de cet état de choses ancien, lorsqu'il dit : « Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée d'usage de la marque ». La marque qui avait derrière elle une longue carrière, avait prouvé d'une manière décisive sa valeur.

Cependant de nouvelles mœurs ont été créées dans l'industrie par d'ardentes campagnes de publicité ; de grosses sociétés industrielles lancent des marques, qui sont destinées à une notoriété rapide ; l'ampleur des dépenses engagées au point de vue matériel, la prospection de la clientèle par un nombreux personnel, concourent alors à ce résultat, et il est vrai de dire que le succès ne

récompense pas une longue durée d'efforts. Et alors apparaît l'inconvénient du système de la notoriété : on peut dire sans exagération qu'avec ce système c'est la raison du plus fort qui est toujours la meilleure ; si la marque notoire doit l'emporter, alors il est à craindre que l'entreprise la plus puissante, en face d'une maison plus modeste, ne vienne imiter les signes de celle-ci, et, en leur communiquant par une publicité formidable une renommée rapide, ne vienne faire échec aux droits, même plus anciens, de cette dernière.

À la vérité, nous ne croyons pas que la législation des marques puisse être construite sur la base exclusive de la notoriété. Même le principe qui sert de base à cette théorie, à savoir que l'appréciation du public est décisive en cette matière, ne peut être un guide sûr. Qui représentera l'opinion du public, et quel sera d'ailleurs le jugement de valeur ? Si, comme il arrive trop souvent, le succès en cette matière est dû surtout à de grandes dépenses de publicité, la « morale du succès », qui est au fond à la base de cette théorie, ne correspond à aucun idéal véritable : c'est peut-être un témoignage de confiance dans la valeur d'une lutte économique ardente, mais on aboutira seulement à l'écrasement des « économiquement faible » par les puissances de l'argent. L'opinion du public, c'est en tout cas l'opinion du nombre ; mais qui pourra dire avec quelque précision le moment où la marque aura réussi et sera notoire ?

Nous ne croyons donc pas désirable de transformer les bases fondamentales du droit des marques par le recours à la théorie de la notoriété. La marque doit rester fondée sur un acte de volonté du titulaire du droit, premier usage ou dépôt. Mais cela ne veut pas dire que la notion de « notoriété » ne peut pas recevoir certaines applications pratiques.