

France  
France  
Frankreich

## Rapport Q 155

au nom du Groupe français  
par Cécile DUPAS, Stéphane GUERLAIN, Mariane LABORDE,  
Olivier de la MYRE MORY, Béatrice THOMAS et Grégoire TRIET

### **Conflits entre les marques et les dénominations sociales et les noms commerciaux**

Préalablement à l'étude des questions posées, il convient de rappeler que les dénominations sociales sont, en ce qui concerne cette question, les noms des personnes légales (sociétés, entreprises, etc) alors que les noms commerciaux sont les noms adoptés par les chefs d'entreprises, mais qui ne correspondent pas au nom d'une entité légale.

Ces définitions sont conformes à celles que nous pouvons connaître dans notre droit puisque la dénomination sociale constitue en droit français le nom d'une société dotée de la personnalité morale et permet l'identification administrative et commerciale de celle-ci.

Elle présente un caractère obligatoire puisque toute société dotée de la personnalité morale doit faire le choix d'une dénomination sociale et l'employer dans ses rapports avec les tiers.

Ceci se déduit des dispositions de l'article 2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales duquel il résulte que la dénomination sociale est déterminée par les statuts de la société, l'adoption d'une dénomination sociale dans les statuts ayant donc, en vertu de cet article, un caractère obligatoire.

Ce principe est réaffirmé à plusieurs reprises par la loi du 24 juillet 1966 lorsqu'il est traité du régime de chacune des sociétés commerciales qu'elle a vocation à gouverner.

Le décret du 30 mai 1984 relatif au Registre du Commerce et des Sociétés complète ces dispositions, l'article 15 du décret imposant ainsi de déclarer lors de l'immatriculation de la société la dénomination sociale de celle-ci, obligation réitérée par l'article 73 du même décret à l'occasion de la publicité de l'immatriculation de la société qui doit être effectuée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).

A l'inverse de la dénomination sociale, l'adoption d'un nom commercial par une société est purement facultative.

En effet, si la dénomination sociale a, comme on l'a vu, vocation à identifier la personne morale, le nom commercial désigne quant à lui le fonds de commerce ou l'entreprise dans les rapports avec la clientèle.

Sur le plan législatif, nous observerons que l'article 2 de la loi du 24 juillet 1966 ne fait aucune obligation d'inscrire dans les statuts, le nom commercial de l'entreprise.

En revanche, l'article 15-1 du décret du 30 mai 1984 relatif au Registre du Commerce et des Sociétés prévoit que le nom commercial, s'il en est utilisé un, doit être déclaré dans la demande d'immatriculation de la société, le pendant de cette disposition se retrouvant dans l'article 8 du décret précité relatif à l'immatriculation des commerçants, personnes physiques.

### **Questions :**

*Les groupes sont invités à répondre aux questions suivantes, en illustrant si possible les réponses avec des exemples.*

1. *En ce qui concerne le droit national ou la Jurisprudence*
  - a) *Indiquer si dans leur propre pays, il existe une législation ou d'autres sources de droit pour protéger:*
    - i) *les dénominations sociales,*
    - ii) *les noms commerciaux.*

### **S'agissant de la dénomination sociale**

La protection de la dénomination sociale est assurée sur le fondement :

- de l'article 10 bis de la Convention de Paris duquel il résulte que les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale et que devront être interdits notamment tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent,
- des articles 1382 et 1383 du Code Civil qui, en l'absence de textes spécifiques, servent de support à la Jurisprudence sanctionnant les atteintes portées à une dénomination sociale par des dénominations sociales ou nom commerciaux postérieurs,
- de l'article L711-4 b- du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
- de l'article L713-6 a- du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne lors que cette utilisation est, soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique,

## **S'agissant du nom commercial**

Les textes applicables sont sensiblement identiques.

L'article 8 de la Convention d'Union de Paris qui instaure le principe d'une protection du nom commercial sans obligation de dépôt ou d'enregistrement et ce, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

Les articles 1382 et 1383 du Code Civil qui servent également de support à la Jurisprudence pour régler les conflits entre un nom commercial et une dénomination ou un autre nom commercial postérieur,

L'article L711-4-c- du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que "ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à un nom commercial ou à une enseigne connu sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public".

- l'article L217-1 du Code de la Consommation qui reprend la loi du 28 juillet 1824 et qui permet de poursuivre pénalement des atteintes au nom commercial précisément définies au visa de cet article, c'est-à-dire l'apposition ou l'action de faire apparaître par addition, retranchement ou altération sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant, autre que celui qui en est l'auteur ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle ou lesdits objets ont été fabriqués.

b) *Expliquer si des procédures nationales sont nécessaires pour tout national afin d'obtenir le droit d'utiliser :*

i) *une dénomination sociale,*

ii) *un nom commercial,*

*Et en particulier, si cela est conditionné à leur acceptation par un registre spécial (Registre des Dénominations Sociales, des Noms Commerciaux etc...). Si oui, veuillez nous expliquer les raisons pour lesquelles la dénomination sociale ou le nom commercial pourrait ne pas être accepté.*

### **1) Sur la dénomination sociale**

Le droit à la dénomination sociale s'acquiert par l'insertion du nom dans les statuts de l'entreprise, ce droit ne devenant opposable aux tiers qu'à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce (CA Paris 07-06-90 - Artisans du Monde / Comité des Expositions de Paris - PIBD 490-III-713) .

Ce sont donc les dispositions de l'article 2 de la loi du 24 juillet 1966 et celles de l'article 15 du décret du 30 mai 1984 qui s'appliquent.

L'inscription dans les statuts et la publicité afférente à l'immatriculation de l'entreprise conférant au titulaire de la dénomination sociale un droit sur celle-ci et la rendant opposable aux tiers.

Le Registre du Commerce et des Sociétés n'a en revanche aucun pouvoir de refus d'une dénomination sociale, aucun examen préalable n'étant opéré par cet organisme afin de

savoir si la dénomination retenue est susceptible ou non de porter atteinte aux droits de tiers.

Il n'existe donc pas de contrôle administratif quant au choix de la dénomination sociale.

## **2. Sur le nom commercial**

Le droit au nom commercial s'acquiert par l'usage.

Il n'existe donc là encore aucun contrôle administratif sur le choix d'un nom commercial par une entreprise.

En conclusion de cette question, il convient donc simplement de retenir que s'il n'existe aucun contrôle administratif préalable sur le choix d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial par une entreprise, la dénomination sociale et le nom commercial sont susceptibles, bien entendu, d'être invalidés par les Juridictions de l'Ordre Judiciaire.

Ils ne doivent donc pas être contraires à l'Ordre Public ou aux bonnes moeurs, trompeurs ou bien encore être interdits par une Législation spéciale, certains termes ne pouvant être employés que si la société remplit les conditions relatives à une réglementation spécifique à un secteur donné (mutuelles ou établissements de crédits par exemple).

c) *Si une marque pourrait être invalidée et son usage interdit sur la base :*

i) *d'une dénomination sociale antérieure et/ou,*

ii) *d'un nom commercial antérieur*

*Si oui, veuillez expliquer les critères à suivre*

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, aujourd'hui intégrée au Code de la Propriété Intellectuelle, les litiges entre une dénomination sociale et un nom commercial antérieurs à une marque de fabrique étaient résolus sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle, soit les articles 1382 et 1383 du Code Civil.

L'article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle constitue aujourd'hui la base juridique de l'invalidation et de l'interdiction d'usage d'une marque sur la base d'une dénomination sociale et/ou d'un nom commercial antérieurs.

### **S'agissant de la dénomination sociale**

Le texte applicable : il s'agit de l'article L711-4 b- du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose :

"ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment :

"b/ à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public".

## Les critères applicables

C'est le risque de confusion tel qu'il est visé par l'article précité, cette notion de risque de confusion ayant servi sous l'empire de la Jurisprudence antérieure à la promulgation de la loi du 4 janvier 1991 et donc lorsqu'il était fait application des articles 1382 et 1383 du Code Civil, à sanctionner les atteintes portées par des marques postérieures à des dénominations sociales et noms commerciaux antérieurs.

Rappelons ici que l'on parle d'un risque de confusion et non d'une confusion.

Consacrant en cela la Jurisprudence antérieure, l'article L711-4 du CPI retient donc qu'il suffit que la confusion soit susceptible de se produire pour que le texte soit applicable, sans qu'il soit nécessaire de démontrer en conséquence que des confusions aient été effectivement commises par le public au jour où l'action en justice est introduite.

Pour apprécier ce risque de confusion, divers paramètres sont mis en oeuvre :

- l'activité ou principe de spécialité,
  - l'implantation géographique,
  - et bien sûr, l'identité ou la similarité des signes en présence.
1. S'agissant de l'activité, un courant jurisprudentiel bien établi considère que la dénomination sociale est protégeable quelque soit le secteur d'activité revendiqué, la dénomination sociale n'étant pas soumise à la règle de la spécialité et peut donc en conséquence être opposée à une marque postérieure, quand bien même celle-ci désignerait des produits ou services distincts de l'activité revendiquée sous la dénomination sociale première en date.

En effet, la dénomination sociale désignant la société elle-même dans son identité, son usurpation peut causer un préjudice en dehors même de tout risque de détournement de la clientèle (Cour de Cass. Ch. Com. 06-01-69 - Technobel / Nobel - Bozel - CA Paris 16-01-95 (United Factories et Baby Cool / Compagnie des Bébés Sarl - CA Paris 05-01-1994 Sté NJR (Paris) / Sté NRJ (Aubervilliers)).

Cette Jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 qui, comme on l'a vu, a été consacrée par l'article L711-4 b- du Code de la Propriété Intellectuelle, est maintenue à ce jour, les décisions jurisprudentielles rendues sous l'empire de cet article maintenant le critère d'une protection, quelles que soient les activités exercées (en ce sens, TGI Lille 18-03-99 - PIBD n°1999 III - 313 (Lineal)).

Précisons encore que la Jurisprudence privilégie une appréciation *in abstracto* des activités considérées, c'est-à-dire au regard de l'activité revendiquée dans les statuts de la société première en date, plutôt que *in concreto*, c'est-à-dire des activités effectivement exercées par l'entreprise.

En toute hypothèse et même en cas d'activité distincte, c'est la faute ou la négligence du déposant de la marque postérieure qui est relevée, puisque du fait de l'existence d'un Registre Centrale du Commerce et des Sociétés sur lesquelles les dénominations sociales sont inscrites, le fait de ne pas avoir recherché préalablement au dépôt de la marque s'il existait une dénomination sociale pouvant

constituer une antériorité gênante constitue une faute de négligence ou d'imprudence (cf. en ce sens arrêt NJR / NRJ précité).

2. L'implantation géographique était, jusqu'à un passé récent, un critère inconnu s'agissant de l'appréciation du risque de confusion entre une dénomination sociale et une marque postérieures, la dénomination sociale désignant comme précédemment indiqué l'entreprise dans son identité même et ayant vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire national, chacun pouvant avoir connaissance de son existence en consultant le Registre Central du Registre du Commerce et des Sociétés tenu par l'INPI.

Dans une décision du 29 juin 1999 (Sté Maison de l'Entrecôte et autres / Entrecôte (Sa) - Dalloz aff. n°14-1999), la Cour de Cassation ajoute un critère ignoré jusqu'alors quant à l'appréciation du risque de confusion, à savoir la connaissance dans l'esprit du public de la dénomination sociale dans les lieux ou les actes reprochés ont eu lieu.

Ce critère supplémentaire nous laisse perplexe dès lors que la dénomination sociale a vocation à identifier la personne morale sur l'ensemble du territoire national et se distingue en cela du nom commercial, distinction qui est clairement exprimée par l'article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle puisque l'alinéa b/ de l'article L711-4 ne fait aucune référence à la notion de territoire, contrairement à l'alinéa c/ qui a trait au nom commercial et à l'enseigne et qui exige une connaissance sur l'ensemble du territoire national de ces signes.

Le moyen retenu par la Cour de Cassation étant tiré d'une violation des dispositions de l'article 1382 du Code Civil et non de l'article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle inapplicable au fait de la cause, cette Jurisprudence apparaît néanmoins ainsi morte née.

3. L'appréciation de l'identité ou de la similarité des signes en présence est dans certains cas distincte de celle que nous pouvons connaître lorsque le droit antérieur invoqué est une marque.

En effet, dans la mesure où la dénomination sociale est protégée quelque soit les activités revendiquées au Registre du Commerce, certains Tribunaux ont précisé que l'identité ou la similarité des signes en présence devaient être appréciées au regard de la dénomination sociale prise dans son intégralité lorsque les activités sont distinctes.

Il a été ainsi jugé que la dénomination sociale Eco Informatique ne constituait pas une atteinte à la marque et à la dénomination sociale postérieures Ecco, Ecco Travail Temporaire ( Paris 08-07-87, PIBD 1988, n° 427, III, p.64 ).

### **S'agissant du nom commercial**

Le texte applicable est ici l'article L711-4 c- du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose :

" ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment :

"c- à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public".

Les critères d'application de cet article sont donc de deux ordres.

#### **a) La connaissance du nom commercial sur l'ensemble du territoire**

Il suffit donc pour bénéficier de la protection afférente au nom commercial et pouvoir prétendre interdire ou invalider une marque postérieure, d'établir à ce stade que le nom commercial est exploité sur l'ensemble du territoire, mais encore qu'il y est connu, ce qui suppose, au sens de la Jurisprudence, de faire la démonstration d'une exploitation quantitative, une publicité isolée effectuée par l'entreprise sous son nom commercial dans un journal de diffusion national ne pouvant par exemple suffire à établir que le nom commercial serait connu du public sur l'ensemble du territoire (Cour de Paris 01-10-97 Rautureau Apple Shoes / Gelli - inédit).

Notons que ce critère de rayonnement national (qui est distinct de celui de la notoriété) posé par l'article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle met un terme à la Jurisprudence ancienne rendue en application des articles 1382 et 1383 du Code Civil et selon laquelle le nom commercial antérieur rendait la dénomination indisponible quel que fut son rayonnement (Cass. Comm. 04-11-87 Ghiglionne / Offidal (marque Ecogel) PIBD 430, III - p.133)).

Les dispositions de l'article L711-4 c- sont en revanche conformes au principe édicté par l'article 8 de la Convention d'Union de Paris qui dispose que le nom commercial est protégé indépendamment de toute obligation d'enregistrement et de l'article 2 de cette Convention qui permet à l'Unioniste de bénéficier en France de la protection de la loi nationale française, sous réserve de justifier d'un usage en France du nom commercial (CA Paris 4è Ch. 03-06-93 Europe Style / Manufacturera Montana - PIBD 553 III - 62, Cass. Com. 29-06-99 n°A 97-16, 189, n°1440 P Sté Le Zénon / MV Top Rank Corporation et autres).

#### **b) Le risque de confusion**

Il s'agit d'une question de fait laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Cependant, les critères dégagés par la jurisprudence antérieure à la loi de 1991 et qui tenaient compte de la nature juridique du nom commercial nous semblent toujours devoir être appliqués :

- la règle de la spécialité du nom commercial qui limite la protection du nom commercial aux activités identiques ou similaires à celles exercées sous la marque postérieure,
- l'appréciation d'un risque de confusion entre les signes selon les mêmes critères que ceux appliqués en matière de marque,

d) *Si l'usage :*

i) *d'une dénomination sociale et /ou,*

ii) *d'un commercial*

*pourrait être interdit sur la base d'un dépôt / enregistrement d'une marque antérieure. Si oui, veuillez expliquer les critères à suivre.*

Les articles L716-1, L713-2 et L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ont vocation à traiter ce type de conflit et en conséquence, permettent d'obtenir sur la base d'une marque antérieure, la radiation de la dénomination sociale ou du nom commercial postérieur ainsi que l'interdiction de son exploitation.

Au sens des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle précitées, l'adoption d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial peut donc effectivement constituer l'usurpation d'une marque antérieure sous les conditions ou critères suivants :

- principe de la spécialité de la marque qui limite la protection de celle-ci aux produits identiques ou similaires à ceux revendiqués à son dépôt, ce qui signifie donc qu'une dénomination sociale et un nom commercial postérieurs ne pourront coexister avec une marque antérieure que si les activités revendiquées et exercées sous les dénominations critiquées sont clairement distinctes des produits et services visés au dépôt de la marque antérieure.
  - reproduction à l'identique ou quasi-identique de l'élément distinctif du signe de la marque ou risque de confusion entre les éléments du signe de la marque ou du signe du nom commercial ou de la dénomination sociale litigieuse (contrefaçon par imitation).
- a) Ainsi pour reprendre l'exemple précité, une dénomination sociale Eco Informatique constitue la contrefaçon d'une marque antérieure Ecco Travail Temporaire.

En effet, le signe distinctif de la marque Ecco Travail Temporaire est Ecco. Par ailleurs, le signe Eco est la reproduction phonétique identique du signe Ecco et crée à tout le moins un risque de confusion sur l'origine du service pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les signes sous les yeux.

- b) La contrefaçon de la marque par imitation du signe distinctif s'apprécie selon les ressemblances et non selon les différences au regard d'un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes sous les yeux et par application des critères de similitude phonétique, visuelle et intellectuelle.
- c) On peut ici se poser la question de savoir si les décisions récentes de la CJCE, après que cette dernière ait été saisie d'une question préjudicielle en application de l'article 177 du Traité de Rome devenu l'article 234 , sur la notion de risque de confusion, en particulier sur l'interprétation des articles 4 paragraphe 1 sous b et 5 paragraphe 1 sous b de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, seront des critères valant comme méthode d'interprétation s'imposant au regard des autorités nationales en France et s'appliqueront entre les conflits entre marques et autres signes distinctifs;. (cf Arrêt SABEL du 11 novembre 1997. aff. C- 251 /95, SABEL



BV c/ Puma AG, Rudolf Dassler sport Rec. p. I 6191; RTD eur. 1998. 605 G . Bonnet; Arrêt Canon du 29 septembre 1998. aff. C- 39/97, Canon Kabushiki Kaisha et Metro - Goldwyn Meyer, concl. av. gen. Jacobs, Rec. p. I-5507 Arrêt Lloyd du 22 juin 1999. RTD eur. 2000 . 100 et suiv. G . Bonnet. aff. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer et Kijssen Handel, concl. av.gén. Jacobs. RTD eur. 2000 . 100 et suiv. G . Bonnet).

Nous devons mentionner enfin, au regard de la question considérée, la situation d'une demande d'enregistrement est distincte de celle du titulaire d'une marque enregistrée et ce, en vertu des dispositions de l'article L716-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant portés atteinte aux droits qui y sont attachés, mais que cependant pourront être constatés et suivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement, le Tribunal saisi devant surseoir à statuer jusqu'à publication de l'enregistrement.

Antérieurement à la publication de sa demande d'enregistrement de marque, le titulaire devra donc notifier au détenteur de la dénomination sociale ou du nom commercial postérieur sa demande d'enregistrement, s'il veut pouvoir poursuivre celui-ci immédiatement, le Tribunal devant en toute hypothèse surseoir à statuer jusqu'à publication de l'enregistrement.

- e) *Les réponses aux paragraphes précédents c) et d) seraient-elles différentes pour les marques, dénominations sociales ou noms commerciaux antérieurs qui sont tellement notoires qu'ils bénéficient d'une forte réputation sur le marché ?*

**a) S'agissant des marques**

Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, il était admis que les marques notoires pouvaient revendiquer une protection en dehors du principe de spécialité sur la base de la théorie de l'abus de droit en application des articles 1382 et 1383, qui permettaient de sanctionner ainsi les agissements parasitaires d'entreprises non concurrentes du titulaire de la marque notoire (Jurisprudence Pontiac CA Paris 08-12-62 D. 1963 jur p.406, Mazda 1970 Paris 19-10-70 Ann. 71 p.1 et Cass. Com. 27-05-86 "Charles of the Ritz" Dalloz 1986 p.526, Guerlain Paris 29-09-95 - Gaz Pal,1, som p.147).

Cette théorie jurisprudentielle de l'abus de droit a été consacrée par la loi du 4 janvier 1991, l'article L713-5 - alinéa 1 assurant la protection en dehors du principe de spécialité d'une marque "jouissant d'une renommée" (marque enregistrée), l'alinéa 2 dudit article réitérant ce principe s'agissant des marques non enregistrées "marques notoirement connues au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris".

Il faut noter cependant que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 29 juin 1999, (Leclerc / Comité National Olympique et Sportif Français) limite la portée de cet article en considérant "*que l'action spéciale en responsabilité instituée par l'article L713-5 du CPI permet de faire interdire et sanctionner l'emploi, opéré dans certaines conditions, d'une marque de renommée, mais non l'utilisation d'un signe voisin par sa forme ou les évocations qu'il suscite...*"

La Cour casse en conséquence l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles dans cette affaire et qui avait estimé que l'usage par les Centres Leclerc de la dénomination "Olymprix" portait atteinte aux marques notoires antérieures "Jeux Olympiques" et "Olympique".

En l'état actuel de la Jurisprudence, le titulaire d'une marque notoire ne peut donc agir à l'encontre d'un tiers en dehors du principe de spécialité, qu'à la condition que ce tiers utilise la marque elle-même, c'est-à-dire une dénomination strictement identique à cette marque, en démontrant que cet usage lui cause effectivement préjudice, soit en établissant que cet usage n'est nullement justifié et ne procède que d'une volonté de tirer parti de la notoriété du signe antérieur, ce qui revient à faire application de la Jurisprudence sur les agissements parasitaires.

Si la dénomination litigieuse n'est que similaire à la marque notoire antérieure, ce seront donc à nouveau les articles 1382 et 1383 qui trouveront, comme par le passé, à s'appliquer.

Sur la base des dispositions de cet article, le titulaire d'une marque notoire pourra donc, quelque soit le secteur d'activité concerné, prétendre interdire à un tiers l'usage d'une dénomination identique ou similaire, soit en démontrant qu'elle lui cause effectivement préjudice, soit en établissant que cet usage n'est nullement justifié et ne procède que d'une volonté de tirer parti de la notoriété du signe antérieur, ce qui revient à faire application de la Jurisprudence sur les agissements parasitaires.

**b) S'agissant de la dénomination sociale et du nom commercial**

Il n'existe pas dans notre droit un texte spécifique concernant la dénomination sociale ou le nom commercial notoire.

S'agissant de l'opposabilité d'une dénomination sociale notoire à une marque postérieure, l'article L711-4 b- du Code de la Propriété Intellectuelle sera applicable, le risque de confusion devant être apprécié plus largement.

**c) S'agissant du nom commercial qui, lui, est soumis au principe de la spécialité, l'article L711-4 c- ne paraît pas applicable à un nom commercial notoire**

Ce sont donc les articles 1382 et 1383 du Code Civil qui serviront ici de base à une action à l'encontre d'une marque postérieure employée dans un secteur d'activité distinct.

Il sera alors fait application de la Jurisprudence relative à l'abus de droit et aux agissements parasitaires (CA Paris 30-04-84 - Ann.1975 - p.262 - arrêt "La Coupole" - reprise abusive du nom notoire d'un restaurant par un promoteur immobilier Cass. Comm. 12-03-96 Arrêt Mavilor Ripia 1996- p.425).

*f) Si des règles spéciales sont d'application quand la dénomination sociale, le nom commercial et/ou la marque correspond au nom patronymique du propriétaire ou d'une personne liée d'une façon quelconque avec le propriétaire du droit.*

Il convient de distinguer ici deux questions :

1. Peut-on adopter un signe à titre de dénomination sociale, nom commercial et/ou marque, alors qu'il constitue le nom patronymique d'un tiers ?

Le nom patronymique est un élément de la personnalité et est à ce titre protégé en tant que tel.

A ce titre, l'article L711-4 g- dispose que :

"- ne peut être adopté comme marque un signe qui porte atteinte à des droits antérieurs et notamment :

"- aux droits de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique..."

La Jurisprudence rendue sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 paraît transposable aux dispositions de la loi du 4 janvier 1991 codifiées sous l'article L711-4 g-.

Il résulte de cette Jurisprudence que pour que l'atteinte soit reconnue, il convient qu'il existe un risque de confusion avec l'identité du titulaire du patronyme familial (TGI Paris 16-05-00 - V. Jullien / Jord. Inédit).

La dénomination sociale et/ou le nom commercial peut encore correspondre au nom patronymique du propriétaire de l'entreprise.

Dans cette hypothèse, il résulte de notre Jurisprudence que la société possède alors un droit de propriété incorporelle sur le nom patronymique adopté à titre de dénomination sociale ou de nom commercial et ne peut en être dépossédée par l'associé qui le porte, qui se trouve privé dès lors de l'usage de son nom comme signe distinctif pour concurrencer l'entreprise dans une activité économique similaire ou identique.

Ce principe a été posé par l'arrêt Bordas (Cass. Comm. 12-03-85) duquel il résulte que "le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial... Ce patronyme est devenu, en raison de son insertion, ... dans les statuts de la société signés par M. P. Bordas, un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer à la personne qu'il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporelle..."

Si l'associé portant le nom patronymique qui est devenu la dénomination sociale ou le nom commercial de l'entreprise n'a donc pas pris la précaution de faire mentionner qu'il se réservait expressément le droit d'en faire usage dans l'hypothèse d'un départ éventuel de l'entreprise, celui-ci en perd donc la possibilité d'usage à des fins commerciales dans un secteur concurrentiel de son ancienne entreprise.

2. Peut-on employer son nom patronymique à titre de dénomination sociale ou nom commercial, si une marque identique ou similaire à ce patronyme a été antérieurement déposée ?

C'est l'article L713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui règle ce problème et qui dispose que :

"l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :

- a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne lorsque cette utilisation est, soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique..."

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement, peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.

Pour être autorisé, l'usage du patronyme doit donc être antérieur à l'enregistrement et effectué de bonne foi, c'est-à-dire exclusif de toute fraude, la Jurisprudence exigeant notamment que le titulaire de la dénomination sociale ou du nom commercial exerce des fonctions effectives au sein de l'entreprise, ce qui exclut toute convention de prête-nom

- g) *S'il y a des liens ou des relations entre l'Office des Marques et,*
- i) *Les Registres des Sociétés*
  - ii) *Le Registre des Noms Commerciaux*
  - iii) *D'autres Registres similaires ou les dénominations sociales et/ou noms commerciaux sont enregistrés*
- Dans le but de coordonner leurs pratiques et si le contenu de ces Registres sont transmis les uns aux autres.*

L'article 5 du décret du 30 mai 1984 relatif au Registre du Commerce et des Sociétés prévoit qu'un Registre National tenu par l'Institut National de la Propriété Industrielle centralise un second original des Registres tenus dans chaque Greffe des Tribunaux de Commerce.

Il est prévu que le Greffier transmette à cet effet au Registre National un exemplaire des inscriptions effectuées au Greffe et des actes et pièces qui ont été déposés dans les délais et conditions fixées par arrêté ministériel.

Il ressort donc de ce texte que des liens existent entre l'INPI et les différents Registre du Commerce et des Sociétés répartis sur le territoire puisque l'INPI a pour vocation de tenir un Registre National au vu des informations qui lui sont transmises par les Greffes des Tribunaux de Commerce, les modalités pratiques étant régies par un arrêté ministériel du 9 février 1988.

Les services de l'identité commerciale de l'INPI sont donc à même de fournir à quiconque en fait la demande, toutes les informations nécessaires sur des sociétés commerciales

régulièrement immatriculées en France et d'effectuer au regard des dénominations sociales antérieures et des noms commerciaux régulièrement inscrits au Registre du Commerce et des sociétés toute recherche d'antériorité utile à l'occasion d'un dépôt de marque.

S'il existe donc un transfert unilatéral des informations détenues par les Registres du Commerce et des Sociétés vers l'INPI qui a vocation à tenir le Registre National du Commerce et des Sociétés, il n'existe pas en revanche de coordination effective entre l'INPI et les différents registres du Commerce lors de l'adoption d'une marque, d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial, étant rappelé ici que le choix de la dénomination sociale ou d'un nom commercial ne sont pas soumis à examen préalable.

Les liens existant entre l'INPI et les Registres du Commerce existent donc uniquement dans un but d'information et non de coordination de pratiques administratives.

*h) Qui est l'autorité responsable pour traiter des conflits entre marques, dénominations sociales et noms commerciaux*

*i) Au moment où la dénomination sociale ou le nom commercial va être autorisé*

Il ne peut être répondu à cette question, dès lors qu'aucun examen préalable n'existe en France lors du choix d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial.

*ii) Si et quand des procédures d'opposition sont disponibles*

La procédure d'opposition telle qu'elle est prévue par l'article L712-4 du CPI n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard d'une demande d'enregistrement de marque et ne peut être formée que par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ou bien encore le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.

Il n'existe donc pas de procédure d'opposition qui puisse être introduite par le titulaire d'une marque antérieure à l'égard d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial postérieur.

Inversement, le titulaire d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial antérieurs ne peut faire opposition devant l'INPI à l'enregistrement d'une marque sur la base de droits qu'il prétend détenir sur ceux-ci et ce, à la différence de la procédure existant devant l'OHMI concernant les marques communautaires (cf. article 8 - alinéa 4 du règlement CE n°40/94 du Conseil du 20-12-93 sur la marque communautaire).

*iii) Quand des actions légales ont lieu ?*

Le recours à la procédure judiciaire est possible dès qu'un conflit peut survenir entre marques, dénominations sociales et noms commerciaux.

Dès lors que celui-ci met en cause une marque, il est de la compétence, en premier ressort, des Tribunaux de Grande Instance, puis des Cours d'Appel.

- i) *Y-a-t-il une protection pour des noms commerciaux dans votre pays qui est restreinte à une partie du pays (ville, village) correspondant à l'endroit où les activités commerciales et industrielles ont été établies ? Si oui, comment resout-on les conflits qui surviennent entre ces droits et les marques et d'autres noms commerciaux et dénominations sociales nationaux ?*

Ce type de protection est exercé au travers de l'enseigne qui, selon la Jurisprudence et la Doctrine est le signe distinctif qui désigne une entreprise dans sa localisation territoriale.

Elle est à ce titre apposée sur les locaux d'exploitation du commerce et peut être constituée d'une dénomination comme le nom commercial ou d'un emblème.

Le droit sur l'enseigne, comme celui sur le nom commercial, s'acquiert par le premier usage public qui en est fait et se conserve de la même manière.

### **1. Règlement de conflits entre marques et enseignes**

L'enseigne peut constituer une antériorité rendant un signe indisponible à titre de marque, dès lors qu'il existe un risque de confusion entre les signes dans l'esprit du public.

Elle est visée, à ce titre, par l'article L711-4-c du CPI comme l'un des droits antérieurs rendant un signe indisponible à titre de marque.

Encore, convient-il de préciser que pour ce faire, l'enseigne doit être connue sur l'ensemble du territoire national.

Ceci exclut donc la possibilité d'opposer à une marque postérieure une enseigne dont le rayonnement est purement local.

Dans cette hypothèse, l'enseigne pourra coexister avec l'enregistrement postérieur à titre de marque, conformément aux dispositions de l'article L713-6 a du CPI.

### **2. Règlement des conflits entre enseignes, dénominations sociales et noms commerciaux**

En l'absence de textes spécifiques, c'est le droit commun responsabilité civile qui s'applique et donc les articles 1382 et 1383 du Code Civil.

Une enseigne antérieure à un nom commercial ou à une dénomination sociale n'ayant pas de rayonnement national ne pourra prétendre obtenir l'interdiction d'usage d'un signe similaire à titre de dénomination sociale et de nom commercial, mais aura le droit en revanche à la coexistence avec ces signes au vu de l'antériorité d'usage.

A l'inverse, le titulaire d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial antérieurs ayant un rayonnement national, pourra prétendre interdire à un tiers faisant usage d'un signe similaire à titre d'enseigne d'utiliser ledit signe et ce, toujours sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil.

Dans tous les cas, le risque de confusion entre les signes devra être démontré, ce qui revient à mettre en oeuvre le principe de spécialité, s'agissant particulièrement du nom commercial dans les conditions précédemment examinées et à examiner en conséquence

si au regard des activités de chacune des entreprises en présence, une confusion entre les signes est susceptible de se produire dans l'esprit de la clientèle.

2. *Quelle est leur opinion concernant l'adoption de règles générales pour les questions suivantes :*

a) *Etes-vous d'accord qu'un droit de marque antérieur puisse être utilisé pour prévenir l'adoption ou l'usage de dénominations sociales ou noms commerciaux identiques ou confusément similaires ? Si oui, faut-il prendre en considération l'identité ou la similarité des biens / services de la marque et les activités exercées sous la dénomination sociale ou le nom commercial, ou d'autres critères, tels que la dilution ou le risque d'association ainsi que la réputation ou la notoriété de la marque ?*

Nous ne sommes pas partisans qu'un droit antérieur de marque puisse être utilisé pour prévenir l'adoption ou l'usage de dénominations sociales ou nom commerciaux identiques ou confusément similaires dans le sens ou ceci signifierait que la dénomination sociale ou le nom commercial ne pourrait être adopté ab initio qu'à l'issue d'une procédure spécifique du type, par exemple de la procédure d'opposition que nous connaissons en matière de marque.

Or, il apparaît impératif d'alléger au maximum la procédure d'immatriculation d'une société et de ne pas retarder son enregistrement au Registre du Commerce à raison d'un examen préalable relatif à la disponibilité du signe adopté à titre de dénomination sociale.

Nous exprimons la même opinion s'agissant du nom commercial, étant observé qu'en l'état actuel des textes et particulièrement de l'article 8 de la Convention d'Union de Paris qui n'exige aucun enregistrement préalable du nom commercial, l'hypothèse envisagée apparaît irréalisable.

Nous sommes en revanche partisans de l'interdiction de l'exploitation ou de l'usage d'une dénomination ou d'un nom commercial sur la base d'un droit antérieur à titre de marque, ce qui a précédemment été envisagé au chapitre 1 d-

b) *Etes-vous d'accord qu'une dénomination sociale ou qu'un nom commercial antérieurs puissent être utilisés pour prévenir l'usage et/ou l'enregistrement d'une marque identique ou confusément similaire ? Si oui, faut-il prendre en considération l'identité ou la similarité des biens/services de la marque et les activités exercées sous la dénomination sociale ou le nom commercial, ou d'autres critères tels que la dilution ou le risque d'association ainsi que la réputation ou la notoriété de la dénomination sociale ou du nom commercial ?*

Bien que ce système existe pour les marques communautaires ainsi que prévu par l'article 8 alinéa 4 du règlement CE n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, nous ne sommes pas partisans de ce qu'une dénomination sociale ou un nom commercial puisse empêcher l'adoption d'une marque et ce, afin de ne pas ralentir et compliquer la procédure d'enregistrement d'une marque nationale.

Nous estimons opportun qu'une marque nationale puisse être obtenue rapidement, tout en comprenant qu'une marque communautaire protégée sur l'ensemble des pays de l'Union

Européenne puisse être obtenue après une procédure plus poussée visant à protéger les droits antérieurs de chacun des pays de l'Union Européenne.

S'agissant d'un signe ayant vocation à s'appliquer sur le territoire national, nous estimons cependant que les dispositions actuelles du Code de la Propriété Intellectuelle, à savoir les articles L712-3 et L712-4 sont satisfaisantes.

En effet, l'article L712-3 permet à toute personne intéressée de formuler ses observations auprès du Directeur de l'INPI dans les deux mois suivants la publication de la demande d'enregistrement de marque, ce qui laisse donc la possibilité au titulaire d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial antérieurs de faire connaître son existence via l'INPI au titulaire de la demande d'enregistrement postérieure, celui-ci ayant par la suite à assumer les risques de son choix en sachant qu'il est susceptible de faire l'objet d'une procédure judiciaire puisque l'article L712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ne réserve la procédure d'opposition à une demande d'enregistrement qu'au propriétaire d'une marque antérieure.

Nous sommes en revanche partisans de ce qu'une dénomination sociale ou un nom commercial puisse interdire l'usage d'une marque enregistrée, cette question ayant été examinée sous le chapitre 1 c-.

c) *Pensez-vous qu'il devrait y avoir un Registre National contenant toutes les dénominations sociales et noms commerciaux enregistrés ?*

Nous sommes effectivement partisans d'une telle solution qui existe au demeurant en France puisque le Registre National du Commerce et des Sociétés qui est tenu par l'INPI répertorie l'intégralité des dénominations sociales et noms commerciaux, à la condition, bien entendu, que ces derniers soient déclarés par les entreprises les utilisant lors de leur immatriculation.

Nous pensons ici qu'il est souhaitable d'aller plus loin afin d'assurer la sécurité juridique des tiers en exigeant de manière systématique l'enregistrement des noms commerciaux auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

Nous nous posons donc, à cette occasion, la question de savoir s'il ne serait pas opportun de réviser l'article 8 de la Convention d'Union de Paris, tout en relevant que cette question se pose avec une certaine acuité puisque la Jurisprudence française a, à plusieurs reprises, en faisant application des articles 7 (applicable aux personnes physiques), 15 (applicable aux sociétés) et 16 (applicable aux Gie) du décret du 30 mai 1984 sur le Registre du Commerce et des Sociétés, retenu qu'à défaut d'inscription, le nom commercial ne pouvait être opposé à des tiers qui n' en avaient pas eu personnellement connaissance (Paris 28-02-97 - PIBD 1997 III p.334 - Aff. Elephant Bleu - et arrêt RAS / Gelli précité - non publié).

Ce courant jurisprudentiel qui a le mérite de poser le problème de l'insécurité juridique que représente à l'égard des tiers l'absence de nécessité d'enregistrement du nom commercial, a cependant été très clairement sanctionné par la Cour de Cassation dans un arrêt du 29 juin 1999 (aff. Elephant Bleu) qui, bien qu'ayant trait à une affaire dans laquelle la loi du 31 décembre 1964 était applicable, casse l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 23 février 1997 précité en retenant "que pour rejeter la demande en annulation de la partie



française des marques internationales "Blue Elephant" et "Elephant Bleu" auxquelles était opposé le nom commercial Elephant Bleu de la société Le Zenon, dont l'antériorité n'était pas contestée, l'arrêt retient que la société Le Zenon ne saurait opposer son nom commercial Elephant Bleu dont elle ne justifie, ni qu'il a été publié, ni qu'il était connu par les sociétés qui se prévalent de droits conférés par un dépôt de marque ;

"qu'en statuant ainsi, alors que le nom commercial s'acquiert par l'usage public, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés..."

Bien que la solution retenue par cet arrêt soit sans surprise au regard des textes en vigueur précités et notamment de l'article 8 de la Convention d'Union de Paris, nous estimons, comme précédemment indiqué, qu'il serait opportun d'envisager la nécessité d'exiger l'enregistrement du nom commercial, afin de le rendre opposable au tiers et de réviser en conséquence l'article 8 de la Convention d'Union de Paris.

- d) *Etes-vous d'avis qu'avant qu'un national n'adopte une nouvelle dénomination sociale ou un nouveau nom commercial, l'autorisation devrait être donnée par le Registre des dénominations sociales et/ou des noms commerciaux, et si oui :*
- I) *Pensez-vous que l'autorisation devrait dépendre du fait que le nouveau nom n'est pas :*
    - i) *identique à une dénomination sociale ou à nom commercial antérieur et/ou,*
    - ii) *confusément similaire à une dénomination sociale ou à un nom commercial antérieur et/ou,*
    - iii) *identique à une marque antérieure et/ou,*
    - iv) *confusément similaire à une marque antérieure ?*
  
  - II) *Faut-il prendre en considération les activités de l'entreprise dans le but d'évaluer les similarités du paragraphe I supra ?*
  
  - III) *Si l'une ou l'autre des réponses aux questions I et II est affirmative :*
    - i) *comment envisagez-vous la coordination du critère de similarité à appliquer par le Registre des dénominations sociales et des noms commerciaux pour l'acceptation ou le rejet des nouvelles dénominations sociales ou noms commerciaux, et par l'Office des Marques et/ou les Tribunaux lors de l'appréciation de similitude entre les marques ?*
  
    - ii) *le Registre des dénominations sociales et/ou des noms commerciaux doit-il consulter les banques de données des marques du Bureau des Marques pour faire l'examen des nouvelles dénominations sociales ou des nouveaux noms commerciaux ?*

## **Réponse**

Nous ne pensons pas souhaitable de doter les services du Registre du Commerce et des Sociétés d'un pouvoir d'examen préalable et d'autorisation d'adoption d'une dénomination

sociale ou d'un nom commercial, quand bien même ce pouvoir serait-il centralisé sur un plan national et non dévolu à chaque Greffe des Tribunaux de Commerce.

D'une part, ceci risquerait d'alourdir et de ralentir considérablement le processus de création d'une entreprise, la dénomination sociale devant figurer dès l'origine dans les statuts de cette dernière.

D'autre part, reconnaître à un organisme public ou privé des pouvoirs supérieurs à ceux de l'INPI ne paraît pas justifié, étant ici rappelé que l'INPI ne connaît que des conflits opposant une marque antérieure et une demande d'enregistrement postérieure et ce, dans le cadre de la procédure d'opposition, cette procédure offrant par ailleurs la garantie d'un recours judiciaire contre ces décisions.

Il pourrait être envisagé naturellement en France d'étendre la procédure d'opposition dont a à connaître actuellement l'INPI aux conflits susceptibles d'intervenir entre marques, dénominations sociales et noms commerciaux.

Ceci ne paraît cependant pas souhaitable pour les raisons qui viennent d'être évoquées, mais également afin d'éviter un engorgement des services de l'INPI.

Il convient enfin d'observer que cette procédure ne paraît pas particulièrement adaptée, l'INPI ne pouvant en l'état apprécier notamment les conditions d'usage de la dénomination ou trancher la question de savoir si le signe antérieur encourt ou non la déchéance, ceci étant de la compétence exclusive du pouvoir judiciaire.

Nous sommes donc favorables au maintien du système actuel, à savoir un recours au pouvoir judiciaire en cas de conflits entre marques, dénominations sociales et noms commerciaux, recours effectué a posteriori ne pouvant néanmoins aboutir à une solution rapide, le recours à une procédure d'urgence étant toujours envisageable si le besoin s'en fait sentir.

e) *Une fois que la dénomination sociale ou que le nom commercial a été adopté, comment pensez-vous résoudre les conflits avec les marques :*

- i) *par les mêmes règles et procédures appliquées aux conflits entre marques ?*
- ii) *par d'autres moyens (veuillez spécifier) ?*

1. Les règles applicables doivent nécessairement tenir compte de la nature distincte des signes que sont dénominations sociales et noms commerciaux, d'une part et marques d'autre part.

Ainsi, comme il a été exposé précédemment, la procédure d'opposition qui existe en matière de conflits de marques telle que prévue au Code de la Propriété Intellectuelle, ne nous paraît pas pouvoir être étendue aux dénominations sociales et noms commerciaux, les procédures et règles appliquées aux conflits entre marques ne nous paraissent donc pas pouvoir être transposées telles quelles aux conflits entre marques, dénominations sociales et noms commerciaux, compte tenu de la spécificité de ces deux derniers signes au regard des marques.

2. Les moyens à utiliser sont donc ceux qui ont été envisagés plus haut lors de l'examen des questions 1- c, 1-d, 1-e, étant rappelé que dans tous les cas c'est le recours à la procédure judiciaire qui s'impose.
- f) *Voyez-vous des parallélismes avec les conflits entre les marques et les noms de domaines sur Internet ? Si oui, comment suggérez-vous d'essayer d'unifier la façon dont ces problèmes doivent être résolus ?*

Il existe indubitablement des similitudes entre les conflits opposant marques et noms de domaines et ceux opposant les marques aux dénominations sociales et noms commerciaux.

Ceci tient tout d'abord au fait qu'une dénomination sociale ou un nom commercial peuvent être enregistrés à titre de noms de domaines et sont bien souvent utilisés comme tels par les entreprises et qu'à l'inverse, le nom de domaine peut devenir la dénomination sociale ou le nom commercial de l'entreprise.

On peut donc considérer que le nom de domaine, sous les réserves qui seront exprimées ci-après, peut être dans ces circonstances, opposé à une marque postérieure à son enregistrement en faisant usage des dispositions de l'article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Sont également applicables à ces deux types de conflits, l'article 10 bis - alinéa 3 de la Convention d'Union de Paris qui dispose que les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale et que devront être interdits notamment : "tout fait quelconque de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent" paraît également applicable à ces deux types de litiges.

Les articles L713-2 et L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle sont applicables lorsqu'il s'agit d'invoquer une marque antérieure, que ce soit à l'égard d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale postérieurs ou d'un nom de domaine et l'article L713-5, s'agissant d'une marque notoire.

Le droit commun de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle (articles 1382 et 1383 du Code Civil).

Nous voyons donc dans les deux types de conflits un parallélisme quant aux textes applicables.

L'unification entre ces types de conflits ne peut cependant s'opérer, selon nous, qu'à la condition de considérer que le nom de domaine ne peut constituer un droit sui generis et exiger en conséquence, non pas simplement d'établir que ce nom soit régulièrement enregistré auprès d'un organisme de nommage mais encore qu'il soit exploité réellement sur le territoire français et ce, pour un type de produits ou services déterminés, ce qui en d'autres termes revient à pouvoir cerner le type d'activité proposée sous le nom de domaine afin de pouvoir faire application du critère de risque de confusion.

Nous ne souscrivons donc pas à la Jurisprudence initiée par le Tribunal de Grande Instance du Mans dans l'affaire Oceanet (29-06-99 PIBD 692 - III-91) et de laquelle il

résulte que le seul enregistrement d'un nom de domaine peut constituer une antériorité opposable à une marque au seul motif que ladite marque puisse être identique au nom de domaine antérieur.

Nous préconisons enfin que les noms de domaines enregistrés sur les différents organismes de nommages gTLD (general Top Level Domain name) ou ccTLD (country code Top Level Domain name) puissent être répertoriés sur un Registre National comme nous l'avons préconisé pour les noms commerciaux, ce qui permettrait que puisse être identifiée, comme cela est le cas lorsque le nom commercial est publié, l'activité susceptible d'être exercée au travers du nom de domaine considéré.

## Summary

### 1a) Concerning corporate names

Protection of corporate names is ensured on the basis of:

- article 10bis of the Paris Convention,
- articles 1382 and 1383 of the Civil Code,
- article L711-4(b) of the Intellectual Property Code,
- article L713-6(a) of the Intellectual Property Code.

### Concerning trade names

The applicable texts are largely the same, i.e.:

- article 8 of the Paris Convention,
- articles 1382 and 1383 of the Civil Code,
- article L711-4(c) of the Intellectual Property Code,
- article L217-1 of the Consumer Code.

### 1b) Concerning corporate names

The right to a corporate name is acquired by the names inclusion in the corporate by-laws, and this right may be invoked against other parties only upon registration of the company in the Registre de Commerce [Companies and Trade Register].

A corporate name is not subject to any administrative verification process.

### Concerning trade names

The right to a trade name is acquired through use.

Again, there is no administrative verification process concerning a company's choice of a trade name.

1c) Article L711-4 of the Intellectual Property Code constitutes the legal basis for invalidating and prohibiting the use of a mark on the basis of a prior corporate and/or trade name.

## **Concerning corporate names**

The applicable text is article L711-4(b) of the Intellectual Property Code.

Therefore, the applicable criterion is risk of confusion as described in that article.

Various criteria are taken into consideration in order to assess the risk of confusion:

- the activity or area of specialization: case law considers that a corporate name is protectable no matter what the company's stated field of activity,
- geographical location: case law considers that a corporate name is intended to apply throughout national territory,
- and of course the identity or similarity of the signs in question.

## **Concerning trade names**

The applicable text in this case is article L711-4(c) of the Intellectual Property Code.

There are two criteria for applying this article:

- that the trade name be known throughout the territory, thereby presupposing national use or distribution,
- that there be a risk of confusion, that being a question left up to the supreme appreciation of the judges, their appreciation taking into consideration:
  - the principle of specification of a trade name,
  - the appreciation of possible risk of confusion between signs using the same criteria as those applied in trademark matters.

1d) Articles L716-1, L713-2 and L713-3 of the Intellectual Property Code aim to deal with this conflict and make it possible to obtain, based on a prior trademark, the cancellation of a subsequent corporate or trade name and the prohibition of its use.

According to the meaning assigned by the above-mentioned provisions, the adoption of a corporate or trade name can thus effectively constitute usurpation of a prior trademark under the following circumstances or criteria:

- the area of specification of a trademark,
- identical or nearly identical reproduction of the distinctive feature of the sign of the trademark or risk of confusion between the feature of the sign of the trademark or sign of the litigious corporate or trade name

## **1e) Concerning trademarks**

Based on article L713-5, paragraph 1 of the Intellectual Property Code, the holder of a well-known trademark can take action against another party outside of the area of specification only on the condition that said other party uses the trademark itself, i.e. a

name that is exactly identical to said trademark, and by demonstrating such use actually causes him prejudice.

If the litigious name is only similar to the well-known prior trademark, articles 1382 and 1383 of the Civil Code apply, on the condition that the holder of the well-known trademark demonstrates that use of the litigious name causes him prejudice and is unwarranted.

### **Concerning corporate and trade names**

Concerning the possibility to invoke a well-known corporate name against a subsequent trademark, article L711-4(b) of the Intellectual Property Code would apply.

In the case of a trade name, articles 1382 and 1383 of the Civil Code should serve as the basis of an action against a subsequent trademark used in a separate field of activity.

#### **1f) Two questions must be considered separately:**

1. Can a sign be adopted as a corporate name, trade name and/or trademark if it consists of another party's family name?

In view of article L711-4 g- of the Intellectual Property Code, interference exists when there is a risk of confusion with the identity of the holder of the family name.

It arises from case law that if a corporate name or a trade name corresponds to the family name of the company's owner, then the company holds an intangible right on the family name so adopted and that right cannot be taken away by the associate who holds it since he would be unable the use of his name as a distinctive sign to compete against the company in a similar or identical business activity, unless he has taken the precaution to mention in the by-laws that the latter expressly reserves the right to make use of the name should he leave the company.

2. Can a person use his family name as a corporate name or trade name if a trademark that is identical or similar to that name has previously been filed?

Article L713-6 of the Intellectual Property Code regulates this problem.

However, if the use of a family name interferes with one's rights, the trademark holder may request that it be limited or prohibited.

1g) Links exist between the INPI [National Patent and Trademark Office] and the various Registres du Commerce et des Sociétés [Companies and Trade Registers] throughout the territory since the INPI maintains a national register holding information that has been transmitted to it by the clerks of the Commercial Courts.

This transfer of information is unilateral and exists only to provide information and coordinate administrative practices.

- 1h) i) It therefore cannot be said in response to this question that there exists no prior examination in France when a corporate name or a trade name is selected.

- ii) There exists no opposition procedure that can be instituted by the holder of a prior trademark with respect to a subsequent corporate name or trade name.

On the other hand, the holder of a prior corporate name or trade name cannot oppose before the INPI the registration of a trademark on the basis of rights that he claims to hold on the name, unlike the existing procedure before the OHIM concerning Community trademarks (article 8, paragraph 4 of Council of Europe's EU rule no.40/94 of 20 December 1993 concerning Community trademarks).

- iii) Recourse to judiciary proceedings is possible when a conflict arises between trademarks, corporate names and trade names.

It is first the jurisdiction of the first instance courts known as the Tribunaux de Grande Instance, then of the Courts of Appeals.

- 1i) Protection is provided by way of the distinctive sign designating a company in its geographical location. 6

This right on such a sign, as that on the trade name, is acquired by the first public use that is made of it and is maintained in the same way.

## **1. Settling conflicts between trademarks and signs of places of business**

The sign of a place of business can constitute priority rendering a sign unavailable as a trademark when there exists a risk of confusion in the public's mind between the signs and it is known throughout national territory.

As such, it is covered by article L711-4(c) of the IPC.

## **2. Settling conflicts between signs of places of business, corporate names and trade names**

The law of universal application of civil liability applies, therefore articles 1382 and 1383 of the Civil Code.

In all cases, the risk of confusion between signs must be demonstrated, which means taking into consideration the principle of specification, particularly in the case of a trade name.

- a) We are not in favor of being able to use a prior trademark right to prohibit the adoption or use of an identical or confusingly similar corporate or trade name insofar as doing so would mean that the corporate or trade name could be adopted ab initio only following a specific procedure, such as the type of opposition procedure that is involved in trademark matters.

However, we believe that it is essential to lighten the company registration procedure as much as possible and not to delay its registration in the Companies and Trade Register because of prior examination with regard to the availability of the sign adopted as a trade name. 7

We hold the same opinion concerning trade names, noting that given the provisions of article 8 of the Paris Convention the possibility of conducting such an examination would appear to be unfeasible.

- b) Though this system exists for Community trademarks, we are not in favor of it being possible for a corporate or trade name to block the adoption of a national trademark, so as not to slow down and complicate the registration procedure for such trademarks.

We believe it appropriate that it should be possible to obtain a national trademark quickly, it being understood that a Community trademark protected in all of the countries of the European Union can be obtained following a more extensive procedure.

Therefore, the provisions of articles L712-3 and L712-4 of the Intellectual Property Code seem to us to be satisfactory as is.

- c) We are indeed in favor of this solution which nevertheless exists in France since the Registre National du Commerce et des Sociétés [National Companies and Trade Register] which is held by the INPI lists all corporate names and trade names, on the condition, of course, that the latter be declared by the companies using them when being registered.

On this last point we believe that it is desirable to go further and we consider it advisable to revise article 8 of the Paris Convention in such a way that registration of a trade name be required in order to be able to invoke it against other parties.

d)

I - i -ii- iii- iiii

II-

- III- i-ii- We believe it desirable to provide the services of the Registre du Commerce et des Sociétés [Companies and Trade Register] with the power to carry out prior examination and to authorize the adoption of a corporate or trade name, even if that power were to be centralized nationally.

We are therefore in favor of maintaining the current system, i.e. recourse to the judiciary in case of conflicts between trademarks, corporate names and trade names. Such recourse is taken after the adoption but can nevertheless lead to a rapid solution since recourse to an urgency proceeding is always possible if it is deemed necessary to do so.

- e)
  1. The applicable regulations must necessarily take into account the different natures of corporate and trade names on the one hand and trademarks on the other hand.
  2. The means to be used are therefore those that were considered in examining questions 1- c, 1-d and 1-e.



- f) 1. There are certainly similarities between conflicts opposing trademarks and domain names and those opposing trademarks and corporate and trade names.

This is firstly due to the fact that corporate names or trade names can be registered as domain names and they are often used as such by companies and that, conversely, a domain name can become a company's corporate name or its trade name.

It can thus be considered that a domain name may be invoked against a subsequently registered trademark by making use of the provisions of article L711-4 of the Intellectual Property Code.

Article 10<sup>bis</sup>, paragraph 3 of the Paris Convention is also applicable to these two types of conflicts.

Articles L713-2 et L713-3 of the Intellectual Property Code are also applicable, as is article L713-5 concerning a well-known trademark.

The law of universal application of intentional or unintentional civil liability (article 1382 and 1383 of the Civil Code) is also applicable.

Therefore, there is a parallelism amongst the applicable texts.

However, unification of these types of conflicts can take place, we believe, only if we consider that a domain name cannot constitute a right sui generis and therefore require not merely that it be established that the name has been duly registered with a naming organization but also that it actually be used on French territory, for a defined type of goods or services, which amounts to being able to delimit the type of activity offered under the domain name in order to be able to apply the criterion of risk of confusion.

Finally, we recommend that domain names registered in the diverse naming organizations gTLD (general Top Level Domain name) and ccTLD (country code Top Level Domain name) be able to be listed in a national register, as we have recommended for trade names, which would make it possible to identify (as is the case when a corporate name is published) the activity that might be exercised via the domain name under consideration.

## **Zusammenfassung**

### **(1a) Bei der Firma**

beruht der Schutz der Firma:

- auf Artikel 10<sup>bis</sup> des Pariser Vertrags (Convention d'Union de Paris),
- auf den Artikeln 1382 und 1383 des französischen Bürgerlichen Gesetzbuches,
- auf Artikel L711-4 b- des Gesetzes über geistiges Eigentum,

- auf Artikel L713-6 a- des Gesetzes über geistiges Eigentum,

### **Beim Handelsnamen**

gelten weitgehend die gleichen Texte, d.h.:

- Artikel 8 des Pariser Vertrags (Convention d'Union de Paris),
- Artikel 1382 und 1383 des französischen Bürgerlichen Gesetzbuches,
- Artikel L711-4 c- des Gesetzes über geistiges Eigentum,
- Artikel L217-1 des Verbraucherschutzgesetzes.

### **(1b) Die Firma**

Das Recht auf die Firma entsteht bei der Eintragung des Namens in die Satzung des Unternehmens und kann Dritten erst ab der Eintragung in das Handelsregister entgegengehalten werden.

Es besteht also keine behördliche Kontrolle bezüglich der Wahl der Firma.

### **Der Handelsname**

Das Recht auf den Handelsnamen entsteht durch den Gebrauch.

Es besteht also auch hier keine behördliche Kontrolle bezüglich der Wahl eines Handelsnamens durch ein Unternehmen.

(1c) Die rechtliche Grundlage, den Gebrauch einer Marke aufgrund einer früheren Firma und/oder eines früheren Handelsnamens zurückzuziehen und zu untersagen, bildet Artikel L.711-4 des Gesetzes über das geistige Eigentum.

### **Bei einer Firma**

Der anwendbare Text ist hier Artikel L711-4 b- des Gesetzes über das geistige Eigentum.

Das anwendbare Kriterium ist also die Verwechslungsgefahr, wie sie in diesem Artikel genannt wird.

Zur Beurteilung dieser Verwechslungsgefahr werden verschiedene Parameter hinzugezogen:

- die Geschäftstätigkeit oder das Spezialitätenprinzip, wobei die Rechtsprechung davon ausgeht, dass die Firma unabhängig von der beanspruchten Branche schutzberechtigt ist,
- die geographische Ansiedlung, wobei die Rechtsprechung davon ausgeht, dass die Firma für das gesamte Staatsgebiet gilt.
- und selbstverständlich die Übereinstimmung oder die Ähnlichkeit der vorhandenen Zeichen.

## **Bei der Handelsbezeichnung**

Der anwendbare Text ist hier Artikel L711-4 c- des Gesetzes über das geistige Eigentum.

Die anwendbaren Kriterien aus diesem Artikel sind zweierlei Art:

- die Bekanntheit des Handelsnamens auf dem gesamten Gebiet, was eine landesweite Ausstrahlung voraussetzt,
- die Verwechslungsgefahr, die eine Frage zum Tatbestand ist und dem unabhängigen Ermessen der Richter zur Sache überlassen bleibt, unter Berücksichtigung:
  - der Regel der Spezialität des Handelsnamens,
  - der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen nach den gleichen Kriterien, wie sie im Bereich der Marken angewandt werden.

(1d) Dieser Konflikt wird in den Artikeln L716-1, L713-2 und L713-3 des Gesetzes über das geistige Eigentum behandelt, mit denen die Streichung der späteren Firma oder des späteren Handelsnamens sowie ein Betriebsverbot auf der Grundlage einer früheren Marke erwirkt werden kann.

Im Sinne der vorstehenden Bestimmungen kann also die Wahl einer Firma oder eines Handelsnamens tatsächlich eine unrechtmäßige Aneignung einer früheren Marke darstellen, wenn folgende Bedingungen und Kriterien erfüllt sind:

- Spezialitätenprinzip der Marke,
- identische oder fast identische Reproduktion des kennzeichnenden Bestandteils des Markenzeichens oder Verwechslungsgefahr zwischen den Bestandteilen des Markenzeichens oder des Zeichens des Handelsnamens oder der strittigen Firma.

## **(1e) Bei den Marken**

Auf der Grundlage von Artikel L713-5, Abschnitt 1, des Gesetzes über das geistige Eigentum kann der Inhaber einer bekannten Marke gegen einen Dritten unabhängig vom Spezialitätenprinzip unter der Bedingung klagen, dass dieser Dritte die Marke selbst, d.h. eine Firma, die mit dieser Marke völlig identisch ist, benutzt, und wenn er nachweisen kann, dass diese Benutzung ihm tatsächlich abträglich ist.

Wenn die strittige Firma der früheren bekannten Marke nur ähnelt, kommen die Artikel 1382 und 1383 des französischen Bürgerlichen Gesetzbuches zur Anwendung, unter der Bedingung, dass der Inhaber der bekannten Marke nachweist, dass ihm die Benutzung der strittigen Firma schadet und ungerechtfertigt ist.

## **Bei der Firma oder beim Handelsnamen**

Soll eine bekannte Firma einer späteren Marke entgegengehalten werden, ist Artikel L711-4 b- des Gesetzes über das geistige Eigentum anwendbar.

Wenn es sich um den Handelsnamen handelt, dienen die Artikel 1382 und 1383 des französischen Bürgerlichen Gesetzbuches als Grundlage für eine Klage gegen eine spätere Marke, die in einer anderen Branche verwendet wird.

**(1f) Es müssen 2 Fragen unterschieden werden**

1. Kann ein Zeichen als Firma, Handelsname und/oder Marke verwendet werden, wenn es den Familiennamen eines Dritten darstellt?

Gemäss Artikel L711-4 g- des Gesetzes über das geistige Eigentum muss - damit ein Verstoß anerkannt wird - eine Verwechslungsgefahr mit der Identität des Inhabers des Familiennamens bestehen.

Wenn die Firma und der Handelsname dem Familiennamen des Eigentümers des Unternehmens entsprechen, geht aus unserer Rechtsprechung hervor, dass die Gesellschaft bezüglich des Familiennamens, der als Firma oder als Handelsname gewählt wurde, ein Recht auf immaterielles Eigentum hat und ihr dieser von dem Geschäftspartner, der ihn trägt, nicht entzogen werden kann, dem es verboten ist, seinen Namen als Kennzeichen für ein Konkurrenzunternehmen in einem ähnlichen oder identischen Wirtschaftszweig zu benutzen, sofern er nicht die Vorkehrung getroffen hat, in der Satzung vermerken zu lassen, dass er sich ausdrücklich das Recht vorbehält, den Namen im Falle seines Ausscheidens aus dem Unternehmen zu benutzen.

2. Kann ein Familienname als Firma oder Handelsname verwendet werden, wenn zuvor eine identische oder ähnliche Marke mit diesem Familiennamen hinterlegt wurde?

Dieses Problem unterliegt Artikel L713-6 des Gesetzes über geistiges Eigentum.

Wenn die Benutzung des Familiennamens allerdings seine Rechte beeinträchtigt, kann der Inhaber der Marke beantragen, die Benutzung einzugrenzen oder zu untersagen.

(1g) Zwischen dem INPI und den verschiedenen Handels- und Gesellschaftsregistern auf dem Staatsgebiet besteht eine Verbindung, da das INPI ein Landesregister für die Informationen führt, die ihm von den Geschäftsstellen der Handelsgerichte übermittelt werden.

Diese Informationsübertragung geht nur in eine Richtung und besteht nur zur Information und zur Koordinierung der Verwaltungshandlungen.

- (1h)
  - i) Diese Frage kann nicht beantwortet werden, da in Frankreich keine Voruntersuchung bei der Wahl einer Firma oder eines Handelsnamens vorgenommen wird.
  - ii) Es gibt kein Einspruchsverfahren, das vom Inhaber einer früheren Marke bezüglich einer späteren Firma oder eines späteren Handelsnamens eingeleitet werden kann.

Der Inhaber einer früheren Firma oder eines früheren Handelsnamens kann wiederum beim INPI keinen Einspruch gegen die Eintragung einer Marke auf der Grundlage von Rechten erheben, die er auf diese innezuhaben vorgibt, und dies abweichend von dem Verfahren, das es beim OHMI für EG-Marken gibt (Artikel 8 - Abschnitt 4 der EG-Vorschrift Nr. 40/94 des Rates vom 20-12-98 über die EG-Marke).

- iii) Ein Gerichtsverfahren kann eingeleitet werden, sobald ein Konflikt zwischen Marken, Firmen und Handelsnamen auftritt.

Es unterliegt in erster Instanz den Landgerichten und dann dem Berufungsgericht.

- (1i) Der Schutz wird über das Firmenzeichen ausgeübt, das das Kennzeichen eines Unternehmens in seiner territorialen Ansiedlung bildet.

Dieses Recht auf das Firmenzeichen wird wie beim Handelsnamen durch den ersten öffentlichen Gebrauch erworben und wird auf die gleiche Weise beibehalten.

## **1. Beilegung von Konflikten zwischen Marken und Firmenzeichen**

Das Firmenzeichen kann eine zeitliche Vorrangigkeit aufweisen, durch die ein Zeichen als Marke unverfügbar wird, sobald eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen in der Öffentlichkeit besteht und das Firmenzeichen auf dem gesamten Staatsgebiet bekannt ist.

Gemäss Artikel L711-4-c des CPI (Gesetz über das geistige Eigentum).

## **2. Beilegung von Konflikten zwischen Firmenzeichen, Firmen und Handelsnamen**

Hier gilt das allgemeine Recht über die zivilrechtliche Haftpflicht und somit die Artikel 1382 und 1383 des französischen bürgerlichen Gesetzbuches.

Auf jeden Fall muss die Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen nachgewiesen werden, was darauf hinausläuft, das Spezialitätenprinzip anzuwenden, insbesondere, wenn es sich um den Handelsnamen handelt.

- a) Wir sind nicht der Ansicht, dass ein früherer Markenanspruch verwendet werden kann, um die Wahl oder den Gebrauch identischer oder ähnlicher Firmen oder Handelsnamen zu verhindern, da sonst die Firma oder der Handelsname von Anfang an nur im Anschluss an ein besonderes Verfahren wie zum Beispiel dem Einspruchsverfahren, wie wir es bei den Marken kennen, gewählt werden kann.

Es erscheint uns unbedingt erforderlich, das Anmeldeverfahren für Gesellschaften weitestgehend zu vereinfachen, und die Eintragung im Handelsregister nicht aufgrund einer vorherigen Überprüfung der Verfügbarkeit des als Firma gewählten Zeichens zu verzögern.

Wir vertreten bezüglich des Handelsnamens die gleiche Meinung, wobei allerdings darauf hingewiesen sei, dass die in Betracht gezogene Möglichkeit angesichts der

Bestimmungen von Artikel 8 des Pariser Vertrags (Convention d'Union de Paris) nicht durchführbar erscheint.

- b) Obwohl es dieses System für die EG-Marken gibt, sind wir der Ansicht, dass eine Firma oder ein Handelsname nicht der Wahl einer nationalen Marke im Wege stehen sollte, weil sonst das Anmeldeverfahren einer Marke langsam und kompliziert gestaltet würde.

Wir halten es für zweckmäßig, dass eine nationale Marke schnell erhalten werden kann, während wir durchaus verstehen, dass eine EG-Marke, die in allen EG-Ländern geschützt ist, erst nach einem eingehenderen Verfahren erhalten werden kann.

Deshalb halten wir die Bestimmungen der Artikel L712-3 und L712-4 des Gesetzes über geistiges Eigentum in ihrer gegenwärtigen Form für zufriedenstellend.

- c) Wir befürworten diese Lösung, die es übrigens in Frankreich gibt, da das nationale Gesellschafts- und Handelsregister, das vom INPI geführt wird, alle Firmen und Handelsnamen enthält, selbstverständlich unter der Voraussetzung, dass diese von den Unternehmen, die sie verwenden, bei der Eintragung angegeben werden.

Wir halten es hier für wünschenswert, diesen letzteren Punkt weiter auszuführen, und es erscheint uns zweckmäßig, den Artikel 8 des Pariser Vertrags (Convention d'Union de Paris) zu ändern und die Anmeldung des Handelsnamens zu fordern, damit er Dritten entgegengehalten werden kann.

d)

I - I -II- III- IIII

II-

III- I-II- Wir halten es nicht für wünschenswert, die Dienststellen der Handels- und Gesellschaftsregister mit einer Vollmacht für die vorherige Untersuchung und Genehmigung der Wahl einer Firma oder eines Handelsnamens auszustatten, selbst wenn diese Vollmacht auf nationaler Ebene zentralisiert würde.

Wir befürworten somit, das gegenwärtige System beizubehalten, d.h. bei Konflikten zwischen Marken, Firmen oder Handelsnamen die gerichtliche Gewalt anzurufen, wobei diese Anrufung nachträglich erfolgt und nichtsdestoweniger zu einer schnellen Lösung führen kann, da im Bedarfsfall immer noch ein Notverfahren eingeleitet werden kann.

- e) 1. Bei den geltenden Regeln muss unbedingt die unterschiedliche Art der Zeichen berücksichtigt werden: Firmen und Handelsnamen einerseits und Marken andererseits.
2. Die zu verwendenden Mittel sind also diejenigen, die bei der Untersuchung der Fragen 1-c, 1-d, 1-e in Betracht gezogen wurden.

- f) 1. Es bestehen zweifellos Ähnlichkeiten zwischen den Konflikten, die zwischen Marken und Bereichsnamen und zwischen Marken und Firmen bzw. Handelsnamen bestehen.

Dies liegt zuerst einmal daran, dass eine Firma oder ein Handelsname als Name eines Bereichs angemeldet werden kann und oft als solcher von den Unternehmen verwendet wird, und dass umgekehrt der Name des Bereichs zur Firma oder zum Handelsnamen des Unternehmens werden kann.

Man kann also davon ausgehen, dass der Name des Bereichs unter Bezugnahme auf die Bestimmungen des Artikels L711-4 des Gesetzes über das geistige Eigentum einer Marke entgegengehalten werden kann, die nach der Anmeldung des Namens eines Bereichs auftritt.

Artikel 10<sup>bis</sup> - Absatz 3 - des Pariser Vertrags (Convention d'Union de Paris) ist ebenfalls auf diese beiden Konfliktarten anwendbar.

Auch die Artikel L713-2 und L713-3 des Gesetzes über das geistige Eigentum sind anwendbar, wie Artikel L713-5, wenn es sich um eine bekannte Marke handelt.

Das allgemeine Recht der zivilrechtlichen Haftung bei Verstößen oder verstoßähnlichen Handlungen (Artikel 1382 und 1383 des französischen Bürgerlichen Gesetzbuches) ist ebenfalls anwendbar.

Bezüglich der geltenden Texte besteht also ein Parallelismus.

Diese Konflikttypen können unserer Ansicht nach allerdings nur vereinheitlicht werden, wenn man davon ausgeht, dass der Name eines Bereichs keinen Anspruch sui generis bilden kann, und infolgedessen gefordert wird, dass dieser Name nicht nur regelmäßig bei einer Namensstelle anzumelden ist, sondern auch wirklich auf dem französischen Staatsgebiet verwendet wird, und zwar für einen bestimmten Produkte- oder Dienstleistungstyp, was darauf hinausläuft, dass der vorgeschlagene Tätigkeitstyp deutlich aus dem Namen des Bereichs hervorgehen muss, so dass das Kriterium der Verwechslungsgefahr angewandt werden kann.

Wir befürworten, dass die bei den verschiedenen Namensstellen - gTLD (general Top Level Domain name) oder ccTLD (country code Top Level Domain name) - eingetragenen Bereichsnamen in ein Landesregister eingetragen werden können, wie wir dies für die Handelsnamen empfohlen haben, so dass die ausgeübte Geschäftstätigkeit, wie dies bei der Veröffentlichung des Handelsnamens der Fall ist, anhand des betroffenen Bereichsnamens identifiziert werden kann.