

Rapport de synthèse*

Question Q 155

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

L'AIPPI a reconnu dans le passé que les noms commerciaux font l'objet d'un droit exclusif bénéficiant d'une protection (voir résolution de l'AIPPI sur Q 41, Madrid 1970). Ce droit s'acquiert par l'usage, par l'enregistrement ou par une notoriété suffisante du nom commercial.

Par nom commercial, l'AIPPI entend un signe qui distingue une entreprise de production ou de vente de produits, ou de fourniture de services et peut inclure un nom patronymique, une dénomination de fantaisie, une désignation de l'objet de l'entreprise, un élément caractéristique ou une abréviation du nom commercial, un emblème ou tout autre moyen d'individualisation de l'entreprise. Cela signifie aussi que le caractère distinctif du nom commercial résulte de la nature de la désignation ou de l'usage qui en est fait.

Les noms commerciaux sont protégés contre tout usage ou tout enregistrement par un tiers d'un signe identique ou d'un signe similaire pouvant entraîner un risque de confusion ou pouvant induire le public en erreur.

Cette sorte de protection est très similaire à celle qui est conférée aux marques, et en pratique des conflits surviennent souvent entre les marques et les noms commerciaux en ce qu'ils sont tous deux des droits exclusifs.

Deux exemples très représentatifs de noms commerciaux sont les dénominations sociales (noms de personnes morales telles que les sociétés, entreprises, etc.) et les noms commerciaux (noms adoptés par les chefs d'entreprises mais qui ne correspondent pas au nom d'une entité légale).

Le fait que des dénominations sociales, des noms commerciaux et des marques soient utilisés comme identificateurs commerciaux et que des droits exclusifs leurs soient conférés donne lieu à des conflits qui peuvent être divisés en deux catégories:

1. L'adoption d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial qui pourrait être identique ou confusément similaire à une marque antérieure.
2. L'enregistrement et/ou l'usage d'une marque qui pourrait être identique ou confusément similaire à une dénomination sociale ou à un nom commercial antérieur.

Cependant, contrairement aux marques, les législations en matière de dénominations sociales et de noms commerciaux n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation sur le plan international.

* Traduit par Florent GEVERS (Gevers & Partners, Belgique)

D'autre part, le droit des marques se base sur le principe de spécialisation qui permet l'enregistrement d'une marque identique ou d'une marque similaire lorsque les produits ou services ne sont pas identiques ou confusément similaires sauf dans le cas des marques jouissant d'une réputation dont les effets s'étendent au-delà des produits ou services identiques ou similaires. Cependant, dans le cas de l'adoption d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial, les activités ne sont généralement pas prises en considération lorsque cette adoption est soumise à une autorisation ou à une approbation.

Enfin, contrairement au droit des marques, dont les effets sont cantonnés au territoire du pays ou du groupe de pays pour lesquels la protection est conférée par le droit correspondant, les dénominations sociales et les noms commerciaux peuvent jouir d'une protection internationale dans le cadre de l'Article 8 de la Convention de Paris.

Les raisons ci-dessus ont conduit l'AIPPI à aborder la question des conflits entre les dénominations sociales, les noms commerciaux et les marques.

Le Rapporteur Général a reçu 33 Rapports de Groupes de la part des pays suivants (dans l'ordre alphabétique):

Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République Tchèque, Roumanie, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande et Venezuela.

Les rapports de Groupe montrent que, contrairement à la protection des marques, il existe une grande disparité entre les mécanismes d'adoption et de protection des dénominations sociales et des noms commerciaux dans les différents pays du monde.

Les questions concernant les directives de travail soumises aux Groupes nationaux et régionaux ont été réparties en deux volets. L'objectif du premier volet a été d'expliquer la manière dont les dénominations sociales et les noms commerciaux sont traités par la législation nationale et la manière dont les conflits entre ces dénominations et les marques sont gérés. Les réponses figurant dans les rapports du Groupe en relation avec ce volet représente une étude très intéressante et utile du droit comparé appliqué à ce domaine.

L'objectif du second volet a été de solliciter les opinions et suggestions des Groupes au sujet de l'adoption internationale des règles générales et a adressé le souhait d'atteindre un certain degré d'harmonisation dans ce domaine. Les réponses figurant dans les rapports du Groupe en relation avec ce volet démontrent qu'il serait difficile d'introduire une harmonisation complète, en prenant en considération le fait que les dénominations sociales et les noms commerciaux sont gouvernés par différentes séries de règles qui comprennent, entre autres, le droit des sociétés, le droit commercial, le droit civil, le droit de la concurrence déloyale, le droit des marques, etc.

1. Situation nationale

a) Protection des dénominations sociales et des noms commerciaux

i) Dénominations sociales

Tous les pays disposent d'une législation qui envisage et qui contrôle l'adoption des dénominations sociales telles qu'elles sont définies dans le paragraphe D de la partie I des directives de travail, c'est-à-dire les noms des personnes morales (sociétés, entreprises, etc.).

Cependant, alors que quelques pays reconnaissent une protection automatique des dénominations sociales de par le fait de leur incorporation, d'autres font la différence entre l'incorporation et l'usage des dénominations sociales dans les transactions commerciales.

Le rapport britannique indique très clairement que "l'enregistrement en tant que tel d'une dénomination sociale ne confère nullement le droit d'utiliser un nom ni celui d'interdire les autres d'en faire autant. Pour les dénominations sociales qui sont utilisées, des droits de protection peuvent naître de la "common law" (droit coutumier), à travers le délit de "passing off" (concurrence déloyale). Les dénominations sociales peuvent être protégées en tant que marques enregistrées en vertu de la loi de 1994 sur les marques, à supposer qu'elles remplissent les critères pour l'enregistrement".

Le rapport espagnol indique aussi que quelques décisions issues du Registre espagnol des Sociétés ont énoncé que la dénomination sociale ne sert pas la fonction de distinguer les activités commerciales d'une société au sein d'un marché, mais plutôt d'identifier le sujet responsable pour les relations légales correspondantes.

Le rapport finlandais rappelle que la recommandation commune concernant les clauses sur la protection des marques notoires adoptées lors de la 34^{ème} série de réunions des Assemblés des Etats Membres de l'OMPI (du 20 au 29 septembre 1999) fait usage dans l'Article 5 du terme "identificateurs commerciaux" et suggère qu'il serait judicieux de standardiser cette terminologie.

ii) Les noms commerciaux

Tous les rapports de Groupe comportent la réponse suivante: dans leurs juridictions, les noms commerciaux existent, bien que la terminologie utilisée varie d'un pays à un autre.

Par exemple, la Finlande utilise les termes "noms commerciaux" pour les dénominations sociales et fait la distinction entre deux types de noms commerciaux, c'est-à-dire les noms commerciaux auxiliaires et les noms commerciaux secondaires. Les Pays-Bas utilisent l'expression "nom commercial" pour désigner à la fois les dénominations sociales et les noms commerciaux.

Il existe d'autres pays comme l'Espagne et le Vénézuéla, qui ont une catégorie spéciale de noms commerciaux qui sont enregistrés par l'Office des Marques, en suivant une procédure très semblable à celle suivie pour enregistrer les marques. Ces enregistrements peuvent soit être obtenus par des entités légales (sociétés, etc.), soit par des personnes physiques afin de protéger la société qu'ils ont adoptée ou leurs noms commerciaux afin de distinguer leur activités.

Quelques rapports de Groupe font référence à la protection des noms commerciaux étrangers dans l'Article 8 de la Convention de Paris. Par exemple, le Rapport finlandais indique que, afin de protéger un nom commercial dans ce pays par l'Article 8, il est néces-

saire que le nom commercial étranger ait acquis une certaine notoriété en Finlande. Le Rapport grec indique que le nom commercial doit être utilisé en Grèce ou qu'il doit y avoir de sérieuses intentions de l'utiliser. Le rapport néerlandais indique qu'il est suffisant que le nom commercial ait acquis une certaine notoriété aux Pays-Bas pour être protégés par l'Article 8.

b) Procédure nationales nécessaires pour l'obtention du droit d'utiliser les dénominations sociales et les noms commerciaux

Tous les Rapports de Groupe indiquent qu'il y a des Registres des dénominations sociales pour l'enregistrement des sociétés incorporées.

Cependant, il existe une grande disparité entre les systèmes. Quelques pays comme l'Australie, la République Tchèque, la Finlande, la France, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Norvège, le Paraguay et la Roumanie ont un Registre national pour les dénominations sociales. D'autres pays comme le Brésil, la Bulgarie, l'Egypte, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Italie, le Japon, la Pologne, l'Espagne et les Etats-Unis ont des Registres locaux ou régionaux dans lesquels les dénominations sociales doivent être enregistrées. Dans quelques pays, comme les Pays-Bas, l'enregistrement n'est pas obligatoire, alors que dans d'autres, comme l'Italie et l'Espagne, en plus du nombre de Registres régionaux, il y a un registre central, incorporant toutes les sociétés des pays.

En ce qui concerne les noms commerciaux, il y a des pays où il n'y a pas de Registre, comme le Brésil, la France, l'Allemagne, la Hongrie, la Norvège, le Mexique et le Japon, alors que d'autres comme l'Australie, la Grèce et la Bulgarie ont des Registres d'Etat. Dans quelques cas, comme aux Pays-Bas, les noms commerciaux peuvent être enregistrés dans le même Registre comme dénominations sociales sur une base volontaire. D'autres pays, comme la Bulgarie, ne font pas la différence entre les dénominations sociales et les noms commerciaux.

Tous les pays, excepté les Pays-Bas, acceptent l'adoption d'une dénomination sociale à la condition qu'il n'y ait pas de société plus ancienne incorporée sous un nom identique ou un nom similaire. Dans les pays où des Registres locaux existent, cette exigence est seulement vérifiée en ce qui concerne des sociétés plus anciennes qui sont enregistrées dans le même Registre (ville, Etat, etc.) alors que dans d'autres cas la vérification englobe toutes les sociétés du pays.

Le droit d'utiliser un nom commercial identique ou similaire est dans certains cas lié au fait que la société exerce ses activités dans le même domaine d'activités, tandis que dans d'autres cas c'est indépendant de l'activité.

c) Possibilité d'invalider et d'interdire l'usage d'une marque en raison d'une dénomination sociale et/ou d'un nom commercial plus anciens

Tous les Rapports de Groupe expliquent qu'il est possible d'invalider et/ou d'interdire l'usage d'une marque en raison d'une dénomination sociale et/ou d'un nom commercial plus anciens. Cependant, quelques rapports indiquent que ceci peut être fait sur la base de dénominations sociales uniquement si ces dénominations sociales sont utilisées dans le commerce (Argentine, Australie, France, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Pays-Bas).

Dans le Rapport allemand, il est énoncé que la condition pour qu'une dénomination sociale ou un nom commercial devienne une entrave à l'usage ou à l'enregistrement d'une marque dépend du caractère distinctif et de l'étendue territoriale de protection de la dénomination sociale et du nom commercial.

Le Rapport des Etats-Unis indique que dans ce pays, parallèlement aux enregistrements de marque au niveau fédéral, il existe des enregistrements de marque au niveau des Etats. En conséquence, une dénomination sociale ou un nom commercial qui est protégé dans un Etat spécifique peut coexister avec une marque identique ou une marque confusément similaire protégée dans un Etat différent.

Aux Pays-Bas, afin de pouvoir agir contre une marque en raison d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial plus ancien, il faut démontrer que le déposant d'une marque a connaissance (ou n'a pas d'excuse de ne pas avoir connaissance) de l'existence d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial plus ancien. Le délai pour invoquer l'annulation d'une marque est de 5 ans à compter de la date de dépôt de la demande de la marque.

Le Rapport italien rappelle le fait que la possibilité d'engager une action contre une marque en raison d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial provient de la première Directive d'Harmonisation sur la Marque Européenne.

d) Possibilités de s'opposer à l'usage d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial en raison d'une marque antérieure

Dans toutes les juridictions couvertes, il est possible de s'opposer à l'usage d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial en raison d'une marque antérieure, à condition qu'il y ait un risque de confusion en raison de la similitude des signes et des domaines d'activité.

Cependant, lorsque les dénominations sociales doivent être enregistrées dans un Registre spécial de Sociétés, il n'est pas possible de s'opposer à l'adoption d'une dénomination sociale spécifique en raison de droits de marque antérieurs. L'exception concerne la Finlande où une marque antérieure est, "ex-officio", considérée comme une entrave à l'enregistrement d'une marque par le Registre des Sociétés.

D'après tous les Rapports de Groupe, il n'est pas possible de s'opposer à l'usage d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial en raison d'une marque antérieure en phase de dépôt. Pour faire objection, la marque antérieure doit être enregistrée. Le Rapport allemand signale que cette possibilité provient de la première Directive d'Harmonisation sur la Marque Européenne et de l'Article 16.1 de l'ADPIC.

Le Rapport britannique indique qu'il existe néanmoins une défense réglementaire autorisant, pour l'essentiel, l'usage de bonne foi par une société de sa propre dénomination sociale, ainsi que le nom d'une personne physique/commerçant, bien que l'étendue exacte de cette clause ne soit pas claire.

Quelques pays définissent des échéances pour engager une action. En Norvège, par exemple, l'action à l'encontre de l'enregistrement d'une dénomination sociale auprès du

Département du Commerce en raison d'une marque antérieure doit être engagée 3 semaines à compter de la date à laquelle le requérant a été informé de l'enregistrement, ou à compter de la date à laquelle le requérant aurait dû être informé de l'enregistrement, au plus tard 3 mois après l'enregistrement.

Le Rapport espagnol énonce que l'on peut empêcher l'usage d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial utilisé en tant que signe d'entreprise et non en tant que signe utilisé pour légalement identifier la société.

Aux Etats-Unis, il a été constamment soutenu que la bonne foi du propriétaire d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial, par elle-même, ne constitue pas une défense à l'encontre de la violation d'une marque antérieure.

e) Impact des marques ou des dénominations sociales ou noms commerciaux dont la notoriété est telle qu'ils ont acquis une forte réputation sur le marché

Dans la pratique, tous les Rapports de Groupe indiquent que quand la marque ou une dénomination sociale ou un nom commercial possèdent une telle notoriété qu'ils ont acquis une réputation significative, l'étendue de la protection de leurs droits augmente lorsqu'ils se trouvent face à l'usage par des tiers d'un nom identique ou d'un nom confusément similaire. Dans de nombreux cas, comme dans les pays faisant partie de l'Union Européenne, la réputation des droits permet l'expansion de la protection même à des produits et services et activités non similaires, lorsque l'usage du même signe sans juste motif, tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice, d'après les principes exposés dans la première Directive d'Harmonisation sur la Marque Européenne.

Il en est de même pour d'autres pays non-européens tels que l'Australie, le Brésil, la Hongrie, le Japon et les Etats-Unis.

f) Règles particulières lorsque la dénomination sociale, le nom commercial ou la marque correspond à un nom de famille

Tous les rapports de Groupe indiquent que les noms de famille peuvent être incorporés en tant que partie d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une marque.

Cependant, quelques pays tels que le Royaume-Uni, indiquent que la possibilité d'enregistrer un nom de famille en tant que marque dépend entièrement de son caractère distinctif en tant que marque, et que, généralement, les noms de famille courants ne possèdent pas la distinction nécessaire à leur enregistrement en l'absence de toute preuve d'usage.

Au Vénézuéla, une personne est autorisée à utiliser son nom de famille en tant que dénomination sociale, si des éléments supplémentaires la distinguant de droits antérieurs (dénominations sociales/noms commerciaux ou ces marques) y sont ajoutés. Des approches similaires sont trouvées dans d'autres Rapports de Groupe comme en Thaïlande, où il a été énoncé qu'une personne peut utiliser son propre nom, son nom de famille ou le lieu de son activité, ou encore le nom du prédécesseur dans l'activité, tout en étant de bonne foi, même s'il y a une marque antérieure identique enregistrée. En d'autres termes, le droit des marques en Thaïlande offre la possibilité pour le propriétaire d'un nom commercial ou l'enregistreur de démontrer un usage concomitant honnête afin d'obtenir son propre droit

d'utiliser une dénomination sociale ou un nom commercial en parallèle à des marques enregistrées identiques ou similaires.

Le Rapport du Paraguay indique que le code civil rend possible pour les individus avec des noms similaires ou identiques d'ajouter ou de supprimer des dénominations au nom commercial afin de rendre le nom proposé distinctif. En Norvège, on peut toujours utiliser son nom comme dénomination sociale ou nom commercial conformément aux pratiques commerciales régulières, sans se soucier d'autres droits de marque.

g) Lien ou relation entre l'Office des Marques et le Registre des dénominations sociales ou des noms commerciaux

La plupart des Rapports de Groupe indiquent qu'il n'y a pas de lien ou d'association entre l'Office des Marques et le Registre des Sociétés. De cette manière, lorsque l'Office des Marques effectue un examen ex officio sur les droits antérieurs avant d'accepter un dépôt d'une nouvelle marque, il ne prend pas en considération l'existence de dénominations sociales ou de noms commerciaux confusément similaires et vice versa.

La Finlande constitue une exception à cette situation généralisée. Dans ce pays, il existe un Registre regroupant toutes les données concernant les marques, les noms commerciaux, et les noms commerciaux auxiliaires (mais non pas les noms commerciaux secondaires). Ce Registre est conservé par le ministère National des Brevets et Enregistrements, et il est consulté, ex officio, avant de procéder à l'enregistrement d'une nouvelle marque et vice versa, ainsi qu'avant l'enregistrement de tout nouveau nom commercial ou nom commercial auxiliaire.

h) Autorité responsable de la gestion des conflits entre marques et dénominations sociales ou noms commerciaux

i) Dans les pays où les nouvelles dénominations sociales ou nouveaux noms commerciaux sont sujets à autorisation, il existe un Registre des Sociétés et/ou Noms Commerciaux dans lequel les nouveaux noms sont enregistrés, et l'organe responsable de la gestion des conflits est le Registre lui-même au moment de l'enregistrement (lorsque celui-ci existe), et les Tribunaux après l'enregistrement.

ii) Disponibilité de procédures d'opposition
En règle générale, il n'y a aucune possibilité de procéder à une opposition à l'encontre de l'enregistrement des dénominations sociales et noms commerciaux. Le remède disponible consiste à initier une action en contrefaçon devant les tribunaux afin d'empêcher l'usage des dénominations sociales et noms commerciaux, et dans certains cas, cette action visera à obtenir leur annulation.

iii) Procédures légales
Au vu des conflits entre marques et dénominations sociales ou noms commerciaux, les procédures légales sont gérées dans tous les pays par les actions en contrefaçon ordinaires.

i) Protection des noms commerciaux dans une certaine partie d'un pays

Certains rapports de Groupe indiquent qu'une protection est possible pour une certaine partie d'un pays. Ces pays sont l'Australie, le Brésil, l'Egypte, la Finlande, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Hongrie, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et les Etats-Unis.

2. Adoption de règles générales

a) Possibilité d'empêcher l'adoption ou l'usage de dénominations sociales ou de noms commerciaux identiques ou confusément similaires en se basant sur des droits de marque antérieurs

Il existe un consensus général au sein de tous les Groupes selon lequel un droit de marque antérieur devrait être invoqué afin de s'opposer à l'usage d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial identique ou confusément similaire, et ceci à la condition qu'il y ait une identité ou une similarité entre les produits et services de la marque antérieure et les activités exercées sous la dénomination sociale ou le nom commercial. De plus, d'autres critères tels que la dilution ou le risque d'association, ainsi que la réputation ou la notoriété de la marque antérieure doivent être pris en considération.

Toutefois, il n'y a pas de consensus en ce qui concerne le droit du titulaire de la marque antérieure d'empêcher l'adoption de dénominations sociales ou noms commerciaux similaires.

Le Groupe espagnol indique que le nom de société sert deux fonctions distinctes. D'une part, il sert une fonction d'identification personnelle d'une personne morale (la société) au sens stricto sensu. Cette fonction, d'après le rapport espagnol, relève d'un droit personnel et on ne devrait pas pouvoir l'entraver sur la base d'un droit de marque antérieur. Toutefois, c'est lorsque le nom de société est utilisé au cours de transactions économiques en tant que signe distinctif que la contrefaçon survient, et c'est alors que le titulaire de la marque devrait pouvoir manifester son opposition à un tel usage.

Le Groupe français partage une opinion similaire, puisqu'il n'est pas en faveur d'une clause permettant l'utilisation d'une marque antérieure afin d'empêcher l'adoption « ab initio » d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial qui serait en conflit avec la marque antérieure. Le raisonnement derrière cette proposition est basé sur le fait qu'il est impératif d'accélérer, dans les limites du possible, le processus d'incorporation des sociétés et qu'il est préférable de ne pas en retarder l'enregistrement dans le Registre des Sociétés à cause d'un examen préliminaire lié à l'existence de droits antérieurs. Le Groupe français déclare également que l'Article 8 de la Convention de Paris ne requiert aucun enregistrement préalable des noms commerciaux.

La rapport australien est en accord avec l'approche française qui vise à éviter les retards dans la procédure d'enregistrement des dénominations sociales et des noms commerciaux.

Le Groupe britannique rapporte qu'il y a un obstacle supplémentaire dans l'empêchement de l'adoption d'une dénomination sociale étant donné le fait que l'objectif des sociétés sont suffisamment larges pour englober toutes formes de commerce, et que ce n'est que lors-

qu' une société spécifique commence à utiliser la dénomination sociale dans un domaine d'activités spécifique que les conflits réels surviennent. De plus, le rapport indique également qu'il est assez commun pour les agents à l'enregistrement de sociétés d'enregistrer des sociétés dans le but de les vendre, ces sociétés étant totalement dormantes jusqu'à ce qu'elles soient acquises par un utilisateur potentiel. Jusqu'à ce moment là, personne ne peut savoir quel sera son domaine d'activités.

Le Groupe japonais indique qu'un droit de marque antérieur doit au moins être notoire pour qu'il puisse être utilisée à l'encontre d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial.

Le Groupe de travail devrait concentrer ses efforts en vue de parvenir à un consensus en la matière et d'établir si des droits de marque antérieurs peuvent être invoqués pour empêcher l'adoption et/ou l'usage de dénominations sociales ou de noms commerciaux identiques ou confusément similaires.

b) Possibilité d'empêcher l'usage et/ou l'enregistrement d'une marque identique ou confusément similaire en raison d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial plus ancien

Tous les Rapports de Groupe apportent leur soutien au principe suivant: une dénomination sociale ou un nom commercial plus ancien devraient être utilisés pour empêcher l'usage et/ou l'enregistrement d'une marque identique ou confusément similaire, en prenant en considération l'identité ou la similarité des activités exercées sous la dénominations sociale ou le nom commercial plus ancien avec les produits et services de la marque. De plus, tous les rapports sont d'avis que les critères tels que la dilution ou le risque d'association, ainsi que la réputation ou la notoriété d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial, devraient être pris en considération.

Cependant, les Groupes britannique et espagnol conviennent que seul l'usage plutôt que la simple existence d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial devrait constituer le fondement permettant d'empêcher l'usage et l'enregistrement d'une marque. D'après le Groupe espagnol, une dénomination sociale, qui n'est pas utilisée lors de transactions économiques, mais seulement utilisée en tant qu'élément d'identification légale d'une société, ne devrait pas donner lieu à un droit exclusif qui serait utilisé lors de confrontations avec des tiers. De plus, le Groupe indique que si la dénomination sociale ou le nom commercial est utilisé en tant que marque, les conditions définies à l'Article 6 bis de la Convention de Paris devraient alors être respectées, ce qui signifie qu'il serait requis pour la marque non enregistrée d'être notoire afin d'obtenir une protection, alors que si la dénomination sociale ou le nom commercial est utilisé en tant que nom commercial, ce statut de notoriété n'est pas nécessaire, d'après les principes érigés à l'Article 8 de la Convention de Paris.

Les Groupes australien et japonais conviennent que seuls les dénominations sociales et les noms commerciaux notoires ou célèbres pourraient être utilisés à l'encontre d'une marque plus récente.

D'après le Groupe français, même s'il est possible de contester la validité et l'usage d'une Marque Communautaire en raison de l'existence d'une dénomination sociale ou d'un nom

commercial (Article 8, paragraphe 4 du Règlement sur la Marque Communautaire), ce Groupe n'est pas en faveur de l'utilisation d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial afin d'empêcher l'enregistrement d'une marque plus récente, car cela ralentirait et compliquerait les procédures d'enregistrement des marques nationales qu'ils aimeraient obtenir au moyen d'une procédure rapide.

Ce Groupe soutient l'idée que pendant la procédure d'enregistrement d'une marque nationale, tout tiers pourrait arguer l'existence de droits antérieurs fondés sur une dénomination sociale ou un nom commercial en présentant un dossier d'observations, et que ce dossier n'aurait aucun impact dans l'acceptation de la marque, mais qu'il serait informatif pour le demandeur. Cependant, le Groupe français soutient qu'il devrait exister, après l'enregistrement, des possibilités d'initier des procédures légales à l'encontre de l'enregistrement d'une telle marque, et que de telles procédures pourraient conduire à son invalidation, et ce en parallèle à la possibilité d'obtenir une mise en demeure mettant fin à l'utilisation de la marque.

Le Groupe néerlandais mentionne que l'adoption d'un système permettant de s'opposer à l'usage et l'enregistrement d'une marque en raison d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial plus ancien donne lieu à de multiples complications: l'une d'entre elles serait la détermination de la date à laquelle le droit dérivant d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial provient, et une autre complication serait le besoin d'harmoniser le droit des noms commerciaux à un niveau multinational ou même européen, conformément à ce qui s'est passé pour le droit des marques. Enfin, ce Groupe se réfère aux problèmes qui puisent leur source dans des droits exclusifs locaux, indiquant que ce serait injuste et que cela mènerait également à des situations indésirables si les propriétaires de ces noms commerciaux locaux étaient autorisés à contester des marques plus récentes et valables dans un territoire plus large.

Le Groupe de travail devrait essayer de découvrir si un consensus peut être atteint quant aux propositions des Groupes, ces Groupes étant fondamentalement divisés en deux:

- i) Ceux qui soutiennent l'idée que les dénominations sociales et les noms commerciaux donnent lieu à compter de leur adoption au droit de s'opposer à l'enregistrement d'une marque plus récente.
 - ii) Ceux qui sont d'avis que ce droit existe seulement à partir de la date à laquelle l'usage d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial commence, et que ce droit concerne seulement les activités entreprises.
- c) Etablissement d'un Registre national reprenant toutes les dénominations sociales et tous les noms commerciaux enregistrés**

L'opinion des Groupes est divisée quant à la création d'un Registre national ou d'une banque de données comprenant toutes les dénominations sociales et les noms commerciaux enregistrés. Sept Groupes ne sont pas en faveur de cette solution, à savoir l'Argentine, l'Allemagne, le Japon, les Pays-Bas, la Suède, les Etats-Unis d'Amérique et le Vénézuéla.

Quatorze Groupes sont en faveur de cette solution, à savoir l'Australie, le Brésil, la République Tchèque, l'Egypte, la Finlande, la France, la Grèce, l'Italie, le Mexique, le Paraguay, la Pologne, la Roumanie, l'Espagne et la Thaïlande.

Enfin, deux Groupes, à savoir la Grande-Bretagne et la Norvège, sont en faveur d'obtenir un Registre central des dénominations sociales mais non pas des noms commerciaux.

L'argument principal de ceux qui sont en faveur de l'adoption d'un Registre national avec toutes les dénominations sociales et tous les noms commerciaux enregistrés est la certitude légale. Le Groupe français indique ceci très clairement et propose une révision de l'Article 8 de la Convention de Paris, établissant que seuls les noms commerciaux dûment enregistrés dans un Registre national peuvent être invoqués en cas de conflit avec des tiers.

Les Groupes qui sont contre la création d'un tel Registre soutiennent que les droits d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial devraient naître à partir de la date d'usage de ce nom dans les transactions économiques, et le Rapport du Groupe britannique indique qu'il n'est pas toujours clair de savoir ce qui est ou ce qui n'est pas un nom commercial.

Le Groupe finlandais est en faveur d'un Registre national incorporant les dénominations sociales, ainsi que ce qui est appelé en Finlande "noms commerciaux auxiliaires", mais non pas ce qui est appelé "noms commerciaux secondaires" et qui devrait obtenir une protection à travers l'usage seulement.

Le Rapport allemand déclare que l'existence d'un tel Registre n'est pas nécessaire, étant donné le fait que les technologies modernes permettent de nos jours d'enquêter, sur une courte période de temps, sur la situation des dénominations sociales enregistrées en Allemagne, ainsi que sur celle des noms commerciaux non enregistrés.

Cependant, certains Groupes, qui ne sont pas en faveur du Registre national, seraient en faveur de la création d'un type de base de données, incorporant les données de tous les Registres indépendants existant dans le pays. Par exemple, le Groupe américain indique que l'adoption d'un système d'enregistrement fédéral ou unifié peut engendrer des problèmes constitutionnels, mais il propose toutefois la création d'un Registre fédéral qui refléterait simplement les Registres des Etats, sans pour autant conférer de nouveaux droits d'ordre fédéral, mais existant seulement à des fins de recherche d'antériorité. Le Groupe japonais est d'avis similaire, et déclare qu'il est nécessaire de créer au moins une base de données qui couvre toutes les dénominations sociales et tous les noms commerciaux d'envergure nationale, et ce à des fins de divulgation d'information.

d) Autorisation de la part du Registre des dénominations sociales/noms commerciaux avant l'adoption d'une nouvelle dénomination sociale ou d'un nouveau nom commercial

En ce qui concerne la question de savoir si une autorisation devrait être donnée par le Registre des dénominations sociales et des noms commerciaux avant l'adoption d'un tel nom, il est évident que ceux qui sont contre l'existence d'un tel Registre sont aussi opposés à la définition d'une telle condition.

Mais la réponse à cette question dépend aussi de la nature du nom.

Douze Groupes sont en faveur de l'établissement de cette exigence, à savoir le Brésil, la République Tchèque, l'Égypte, la Grèce, le Mexique, le Paraguay, la Pologne, la Roumanie, l'Espagne, la Thaïlande, les États-Unis et le Vénézuéla.

Six Groupes sont contre cette exigence, à savoir l'Argentine, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Norvège. Trois Groupes, à savoir l'Australie, la Finlande et le Japon, sont en faveur de l'établissement de cette condition seulement pour les dénominations sociales mais non pas pour les noms commerciaux.

Le Groupe suédois indique que, selon leur opinion, les examens devraient être limités aux motifs formels et absolus, ce qui signifie limités aux dénominations sociales ou noms commerciaux identiques et aux marques identiques. D'autre part, le Groupe britannique est en faveur d'exiger l'autorisation pour les nouvelles dénominations sociales après l'examen de dénominations sociales identiques pré-existantes, sans prendre en considération les activités de la société plus ancienne.

De nouveau, les raisons données par ceux en faveur de l'établissement d'une autorisation préalable pour les nouvelles dénominations sociales et nouveaux noms commerciaux s'orientent vers la certitude légale et vers le besoin d'éviter des procédures longues et coûteuses engagées par les propriétaires des droits antérieurs afin de mettre un terme à l'usage et d'obtenir le changement de la dénomination sociale ou du nom commercial qui porte atteinte à leurs droits.

D'autre part, ceux qui sont contre l'établissement d'une telle autorisation, soutiennent que les procédures pour incorporer une société devraient être accélérées et l'établissement d'une obligation d'enregistrement et une autorisation après l'examen conduiraient à des retards dans ces procédures.

De plus, certains soutiennent que la contrefaçon apparaît lorsque la dénomination sociale ou le nom commercial est utilisé dans le commerce et non lorsque un nom spécifique est enregistré ou adopté.

Ceux qui sont en faveur de l'adoption d'un système d'autorisation sont également en faveur du fait que cette autorisation dépende de l'existence de dénominations sociales, de noms commerciaux ou de marques identiques ou confusément similaires, et que le domaine d'activités des sociétés doit être pris en compte en vue d'évaluer les similarités.

Ceux qui sont en faveur de l'autorisation et de l'examen préliminaires soutiennent l'idée que le Registre qui incorpore les dénominations sociales et/ou noms commerciaux serait lié à l'Office des Marques. Le Groupe mexicain va plus loin en proposant que les noms de domaine soient inclus dans la procédure d'examen.

La Commission de Travail devrait tenir des discussions plus approfondies à ce sujet et évaluer s'il est possible de trouver un compromis entre ces deux positions.

e) Règles et procédures visant à résoudre les conflits de marques antérieures prêtant à confusion avec les dénominations sociales/noms commerciaux récemment adoptés

Tous les rapports de Groupe, sauf celui de la Thaïlande, sont en faveur de l'application de règles identiques d'une part dans la résolution de conflits entre les dénominations sociales/noms commerciaux et les marques, et d'autre part les règles appliquées lors de conflits entre marques. Toutefois, certains rapports de Groupe, pour ce qui relève de la procédure, spécifient que l'instance qui applique ces règles devrait être un Tribunal. Les rapports de Groupe de l'Allemagne, l'Espagne et des Etats-Unis soutiennent cette position. Le Groupe mexicain propose également une révision de l'Article 8 de la Convention de Paris.

f) Conflits parallèles entre dénominations sociales et noms commerciaux, marques et noms de domaine

Presque tous les Groupes voient un parallèle entre les conflits opposant les marques aux noms de domaine sur Internet. Le seul Groupe qui ne partage pas cette opinion est le Groupe allemand, qui indique que ces conflits comportent des facteurs différents des conflits opposant les marques aux dénominations sociales et noms commerciaux étant donné le caractère mondial d'Internet et que, à ce titre, ces conflits doivent être évalués d'après des règles différentes.

D'autre part, tous les autres Groupes voient un parallèle et, à titre d'exemple, le Groupe britannique fait un parallèle à tel point que les noms commerciaux, ainsi que les noms de domaine, ne sont pas limités à des produits et services spécifiques. Ce rapport indique également que l'unification des problèmes résulte du fait que l'on considère les marques comme étant le seul moyen valable de protéger un nom, tout en interdisant l'utilisation de noms identiques pour deux sociétés ou pour deux noms de domaine.

Le rapport français fait référence au fait que les noms commerciaux ou les dénominations sociales peuvent être enregistrés et utilisés en tant qu'entreprises, et qu'à l'inverse, des noms de domaine peuvent devenir le nom commercial ou la dénomination sociale d'une entreprise. Il indique également que l'unification de ce type de conflit ne peut être mise en pratique qu'à la condition qu'un nom de domaine ne soit pas considéré en tant qu'un droit sui generis et que, de ce fait, il doit non seulement être correctement enregistré dans le Registre de noms de domaines approprié, mais que ce nom doit également faire l'objet d'un usage commercial dans la juridiction nationale correspondante.

Le Groupe japonais émet une proposition spécifique pour unifier la résolution des conflits, et cette proposition consiste en :

- i) Au moment de l'enregistrement, il faut mettre en place un mécanisme par lequel une nouvelle dénomination sociale ou un nom commercial, ou un nouveau nom de domaine Internet serait examiné par rapport aux dénominations sociales/noms commerciaux plus anciens, ainsi que par rapport aux marques enregistrées, sans oublier les marques notoires ou réputées. Tout problème devrait être résolu par lettres de consentement de la part du titulaire du droit plus ancien.

Les nouveaux noms de domaine Internet seraient également examinés par rapport aux marques enregistrées antérieures notoires ou réputées, par rapport aux déno-

minations sociales, aux noms commerciaux ainsi que par rapport aux noms de domaine, à résoudre également par les lettres de consentement.

- ii) **Invalidation ou annulation après enregistrement**
Il faudrait prévoir un mécanisme d'invalidation ou d'annulation de l'enregistrement d'une marque, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'un nom de domaine avec un droit antérieur après enregistrement.
- iii) **Interdiction de l'usage conflictuel**
Il faudrait établir un système d'arbitrage et de médiation, tel que le UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) -principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.

La Commission devrait étudier les propositions émises par les Groupes afin de définir clairement si l'AIPPI devrait recommander une unification de la manière dont ces conflits sont résolus.

La plupart des Groupes sont d'accord sur le fait que des solutions créées pour résoudre des conflits opposant des dénominations sociales et des noms commerciaux à des marques pourraient être utilisées pour résoudre des problèmes entre noms de domaine et marques, dénominations sociales et noms commerciaux et vice versa.