

France
France
Frankreich

Rapport Q168

au nom du Groupe français
par Grégoire TRIET, Président. Michel ABELLO, Yves BIZOLLON, Delphine Brunet
STOCLET,
Charles DE HAAS, Eléonore GASPAR, Stéphane GUERLAIN et Emmanuel LARERE

L'usage de la marque "en tant que marque" comme condition légale au regard de l'acquisition, du maintien et de la contrefaçon des droits

Position de la question

Le développement des échanges sur Internet a vu apparaître de nombreuses techniques destinées à augmenter la capacité des sites à attirer les visites des internautes.

Parmi ces techniques, on distingue notamment le "linking" qui, par l'existence de liens hypertextes, permet de passer d'un site à un autre, le "framing" qui permet d'insérer dans une fenêtre ("frame") ouverte dans la page d'un site, la page d'un autre site, ou encore les "meta-tag" ou mots-clés insérés dans les codes-sources des sites dans le but de se faire référencer par les moteurs de recherche.

Ces procédés propres au web, et la plupart du temps indispensables à la communication, sont porteurs de risques juridiques.

En effet, les marques sont les premières utilisées à titre de "link", de "framing" ou de "meta-tag" et se pose donc la question de la qualification de ces usages, notamment lorsqu'ils ne sont pas autorisés.

Ces nouveaux usages bouleversent les fonctions traditionnelles connues de la marque d'indication d'origine ou d'identification.

Comment doivent-ils être analysés au regard des conditions classiques d'usage de la marque en tant que marque, qui sont exigées aux différents stades de l'acquisition du droit sur la marque, de son maintien pour éviter la déchéance ou de la contrefaçon?

C'est l'objet de la présente question qui nous demande également de réfléchir à l'application de ces critères à l'usage de la marque par des clubs de fans ou de supporters, à titre de parodie ou dans la publicité comparative.

1. Y a-t-il une nécessité d'utiliser la marque "en tant que marque" dans les cas suivants:

1.1 *l'acquisition d'une marque (si, d'après la loi nationale, des droits peuvent être acquis par l'usage);*

- a) Sous l'empire de la loi de 1857 qui n'est plus en vigueur depuis le 1^{er} août 1965, il était possible d'acquérir des droits de marque par l'usage. En effet, s'il était nécessaire de déposer la marque pour être opposable aux tiers, ce dépôt n'était que déclaratif et l'usage était générateur de droit, à la condition qu'il

s'agisse d'un usage à titre de marque, c'est-à-dire pour identifier et distinguer un produit ou service.

- b) Aujourd'hui, le droit français ne connaît plus l'acquisition du droit de marque par l'usage.

L'article L.712.1 du code de la propriété intellectuelle dispose que *"la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement"*.

Il n'y a donc pas nécessité d'utiliser la marque en tant que marque pour acquérir des droits sur cette marque.

- c) L'usage est toutefois pris en compte par le droit français pour conférer un caractère distinctif à une marque qui en aurait été dépourvue lors de son enregistrement (article L.711-2 in fine du code précité), sauf dans le cas des signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Aucune définition de la notion d'usage n'est donnée par la loi. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le signe devait avoir été utilisé à titre de marque et non, par exemple, comme titre d'un ouvrage fut-il publié depuis près de 30 ans. (Paris, 7 mars 1995 - Tout Lyon Annuaire PIBD n° 588 - 15/05/1995).

- d) Enfin, sans que cela constitue un mode d'acquisition d'une marque en France, le droit français combinant l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris, l'article L.713-5 et l'article L.714-4 du code de la propriété intellectuelle et l'article 16.3 des accords ADPIC attribue un effet en France à l'usage de la marque notoire (qui n'est pas une marque déposée et/enregistrée contrairement à la marque de renommée). Ainsi la protection de la marque notoire est-elle une exception à la règle selon laquelle l'enregistrement est seul constitutif de droit.

1.2 le maintien d'un enregistrement de marque (par exemple contre une action en déchéance pour non-usage)

- a) *Renouvellement*

Le droit français dispose que *"l'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de 10 ans indéfiniment renouvelable"* (article L.712-1 du code précité).

Les conditions du renouvellement, énoncées aux articles L.712-9 et R.712.24 et R.712-25 du code précité, ne prévoient pas la nécessité de rapporter la preuve de l'usage de la marque au cours de la période écoulée comme c'est le cas dans certains pays (Etats-Unis notamment).

- b) *Déchéance*

En revanche, d'une façon plus générale, la loi française impose l'usage sérieux de la marque *"pour les produits et services visés dans l'enregistrement"* pendant une période ininterrompue de cinq ans pour échapper à la perte du droit sur la marque que constitue la déchéance des droits de son propriétaire.

La loi exige un "usage sérieux" mais cette notion n'est pas définie.

La jurisprudence paraît plutôt définir la notion d'usage par référence aux fonctions traditionnelles de la marque:

*"Il est constant que la marque sert à identifier le produit ou le service auprès de la clientèle et **qu'un usage du signe à un titre autre que celui attaché à la fonction de la marque ne peut être retenu** comme constituant un usage sérieux à titre de marque" (Paris, 15 janvier 1999, PIBD 1999 n° 674 III 172).*

Ou encore:

*"il ne saurait y avoir exploitation d'une marque que si le signe **déposé comme tel remplit sa fonction qui est de distinguer des produits** offerts en vente soit qu'il soit **apposé** sur eux soit que tout au moins il accompagne la mise à disposition du public dans des conditions **ne laissant aucun doute sur ladite fonction**". (Paris, 25 mai 1989, PIBD n° 466-III-599).*

A contrario, une utilisation seulement à titre d'enseigne ou de nom commercial, c'est-à-dire pas en relation avec les produits ou services, est insuffisante.

On précisera enfin que, dans le cadre de la procédure française d'opposition, le titulaire de la demande d'enregistrement contesté peut *"inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue"* (Article R.712-17).

Toutefois, l'INPI n'examine pas la réalité de cet usage.

Au contraire, l'OHMI (sur la base de l'article 43(2) et (3) du Règlement n° 40/94 et de l'article 22 (2) du Règlement n° 2868/95) se livre à une analyse rigoureuse des preuves d'usage qui lui sont communiquées pour chacun des produits et services et rejette l'opposition si elle est basée sur une marque non exploitée depuis plus de cinq ans (décision n° 118/2000 du 28/01/2000). L'OHMI se réfère à la fonction traditionnelle de la marque de désignation des produits et services.

c) Tolérance

Enfin, l'article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu'est *"irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré"*.

Cette disposition permet à la marque seconde qui n'était pas disponible au moment de son dépôt, d'acquérir une validité.

L'usage exigé dans ce cas constitue également un usage en tant que marque.

1.3 La condition pour qu'il y ait contrefaçon

La contrefaçon est définie en France de façon très générale par *"l'atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque"* (article L.716-1).

a) Pas de définition légale de l'usage

La loi fait référence à la notion d'usage lorsqu'elle énumère les violations des interdictions constitutives de la contrefaçon.

Ainsi, tout d'abord, l'article L.713-2 utilise par deux fois le terme "usage":

"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire:

- a) *la reproduction, l'**usage** ou l'apposition **d'une marque**, même avec l'adjonction de mots tels que: "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que **l'usage d'une marque reproduite** pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement."*

L'article L.713-3 relatif, d'une part à la reproduction de la marque pour des produits et services similaires de la marque et, d'autre part, à l'imitation, est formulé façon tout à fait comparable puisque sont interdits:

- a) *La reproduction, l'**usage**, ou l'apposition **d'une marque**, ainsi que **l'usage d'une marque reproduite**, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;*
- b) *L'imitation d'une marque et **l'usage d'une marque imitée**, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement."*

La loi française ne définit pas l'usage. Elle n'a notamment pas transposé littéralement l'article 5 de la Directive n° 89-104 du 21 décembre 1988 qui caractérisait de façon plus précise la notion d'usage par référence à la vie des affaires.

"Art. 5 - Droits conférés par la marque

1. *La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, **de faire usage, dans la vie des affaires:***
 - a) *d'un signe identique à la marque pour des produits et services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;*
 - b) *d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque".*

Quant à la marque de renommée, la loi française diffère de la Directive dans les mêmes conditions que celles vues plus haut pour la contrefaçon. Alors que la Directive prévoit que le titulaire de la marque de renommée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement "*de faire usage dans la vie des affaires*" de sa marque de renommée (Directive précitée article 5-2), l'article français, qui ne reprend d'ailleurs pas le terme "usage" mais lui préfère celui d'emploi, ne le qualifie pas mieux.

- b) *Une conception jurisprudentielle extensive de la notion d'usage*

En l'absence de référence à la vie des affaires, la jurisprudence française traditionnelle sanctionne de façon très large l'usage d'une marque contrefaite, sans exiger que celle-ci soit utilisée en tant que marque. Cette attitude est la conséquence de la conception française du caractère absolu du droit de marque.

C'est ainsi que la jurisprudence française traditionnelle considère que le simple dépôt de marque, même si celle-ci n'a jamais été exploitée, constitue un acte de contrefaçon.

L'usage peut être écrit ou oral.

L'usage de la marque à titre de nom commercial ou d'enseigne constitue également un usage interdit. Pour autant, cet usage n'est pas assimilé juridiquement à un usage *"à titre de marque"*.

De la même façon, la reproduction d'une marque dans un dictionnaire ou dans un article de journal, c'est-à-dire dans un contexte non commercial, est susceptible d'entraîner une condamnation, lorsque son emploi est générique (exemple: *"un jean de type 501"* Paris 1^{er} juillet 1998 - PIBD 662.III.486 et à propos d'un article intitulé *"Le caddie est responsable de 7.000 accidents par an"* TGI Paris 29 octobre 1997 - PIBD 1998 n° 648.III.119.Caddie)

Dans ces cas particuliers, la responsabilité de l'auteur de l'article ou de la définition pourrait être recherchée, non pas sur le terrain de la contrefaçon, mais sur celui de la responsabilité civile pure dans la mesure où son article ou sa définition risque d'entraîner la dégénérescence de la marque. Cependant, le groupe français a jusqu'à présent considéré que la contrefaçon était plus appropriée car elle dispensait le titulaire de la marque de démontrer la faute.

En revanche, la loi française permet l'usage d'une marque comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou service (art. 713-6 du CPI). Ce principe a été récemment appliqué au nom de domaine *"jeboycottedanone.com"* (TGI Paris 3^o ch. 1^o s. 4 juillet 2001).

Par ailleurs, un important mouvement jurisprudentiel décide que n'est pas considéré comme un usage à titre de marque l'usage d'un mot déposé à titre de marque lorsque ce mot est employé dans son sens courant: *"le droit des marques pour étendu qu'il soit, ne saurait cependant conduire à prohiber l'usage normal par des tiers de mots du langage courant"* (Versailles 13 juillet 1994 et Cassation - 26 novembre 1996 Philip Morris/Action).

2. Y a-t-il une définition de l'usage "en tant que marque", dans la législation ou la jurisprudence?

La loi française ne définit pas l'usage en tant que marque.

La jurisprudence utilise fréquemment cette expression, la plupart du temps pour évoquer les fonctions traditionnelles de la marque.

On peut par exemple citer la décision suivante de la Cour d'appel de Paris:

"Il ne saurait y avoir exploitation d'une marque que si le signe déposé comme tel remplit sa fonction qui est de distinguer des produits offerts en vente soit qu'il soit apposé sur eux soit que tout au moins il accompagne la mise à disposition du public dans des

conditions ne laissant aucun doute sur ladite fonction" (Paris, 25 mai 1989; BIBD 1989 n° 466 III 599).

Ainsi, l'usage "*en tant que marque*", s'il n'exige pas nécessairement que la marque soit reproduite sur le produit lui-même implique cependant qu'il soit employé pour présenter ou accompagner l'offre ou la vente de ce produit ou service.

Il en va ainsi par exemple des actes de publicité pour les produits ou services.

3. Y a-t-il une différence dans l'évaluation de l'usage "en tant que marque" entre l'acquisition, le maintien et la contrefaçon des droits?

La notion d'usage en tant que marque n'étant pas prise en compte pour l'acquisition des droits, nous nous contenterons d'examiner les différences susceptibles d'exister entre le maintien et la contrefaçon des droits.

a) Evaluation de l'usage "en tant que marque" pour le maintien des droits

Il ressort de l'examen de la jurisprudence française que l'usage requis pour qu'un titulaire de marque puisse conserver ses droits sur son titre combine les trois éléments suivants:

- la marque doit avoir été utilisée effectivement pour chacun des produits et services visés à l'enregistrement; la notion de similarité utilisée en matière de contrefaçon ne s'applique pas en matière de déchéance;
- cet usage doit avoir été sérieux et la jurisprudence examine la matérialité et la réalité de l'utilisation invoquée; l'article 12.1 de la Directive admet que le commencement d'usage ou les préparatifs pour le commencement prouvés avant la demande en déchéance peuvent constituer des actes d'usage.
- ledit usage doit être intervenu "à titre de marque", la jurisprudence faisant référence à la fonction traditionnelle de la marque (voir jurisprudence précitée 1.2).

b) Evaluation de l'usage "en tant que marque" pour la contrefaçon de droits

Comme on l'a vu plus haut (supra 1.3), la jurisprudence française appréhende de façon très extensive la notion d'usage lorsqu'elle aborde la question de la contrefaçon.

Deux différences apparaissent avec la notion d'usage abordée sous l'angle du maintien des droits:

- la notion d'usage sérieux n'est pas prise en compte pour caractériser la contrefaçon; un acte unique, isolé, suffit;
- l'usage ne doit pas nécessairement avoir eu lieu "en tant que marque", ainsi que le démontre la jurisprudence relative aux articles de journaux et aux dictionnaires. Un usage à titre d'enseigne ou de dénomination sociale est également pris en compte.

4. **Est-ce que l'un des faits suivants est considéré comme usage "en tant que marque"**

4.1 *l'usage sur Internet, comme "meta-tag", comme lien hypertexte ("linking") ou "framing"*

4.1.1 Meta-tag

a) *Définitions*

Un site Internet peut être interrogé soit directement en composant son adresse lorsque celle-ci est connue, soit par l'utilisation d'annuaires thématiques, également appelés portails, ou de moteurs de recherches. Dans la pratique, ces moteurs de recherche jouent un rôle essentiel. Techniquement, ces derniers sont des robots qui effectuent leurs recherches par mots-clés. Les internautes les interrogent en indiquant un ou plusieurs termes en rapport avec le sujet qui les intéresse.

Le succès d'une entreprise présente sur Internet dépend donc de la qualité des informations qu'elle intègre dans ses pages web pour lui permettre d'obtenir un référencement optimum par le plus grand nombre de moteurs de recherches et de générer ainsi vers son site du trafic.

Ce référencement est notamment obtenu par les meta-tags ou meta-name.

Un meta-tag est une donnée, ou un ensemble de mots-clés, invisibles pour le public, insérés dans le contenu d'une page web du titulaire du site, c'est-à-dire dans son code source, permettant le référencement automatique du site pour les utilisateurs. En général, le titulaire d'un site utilise comme mots-clés non seulement ses propres marques, mais aussi tout un vocabulaire rappelant l'univers de son activité.

Certains n'hésitent pas à utiliser comme mots-clés des marques appartenant à des tiers.

Lorsqu'une requête est adressée au moteur de recherche, celui-ci va faire référence au site du titulaire de la marque, mais aussi au site tiers reproduisant la marque en tant que meta-tag dans son code source.

b) *Un tel usage constitue-t-il un usage à titre de marque?*

α **Maintien des droits**

La loi française ne répond pas à cette question.

Dans la mesure où le meta-tag est invisible pour le consommateur, le groupe français est d'avis qu'il ne peut, seul, permettre de maintenir les droits sur la marque.

β **La contrefaçon**

Sans répondre explicitement à la question, la jurisprudence a sanctionné, au titre de la contrefaçon de marque, l'usage du signe à titre de meta-tag. On peut citer ainsi un jugement récent de la 3^{ème} Chambre du Tribunal de grande instance de Paris:

"• Sur la contrefaçon par meta-tags reproduisant les marques de la société Levi Strauss & Co.:

Attendu que pour améliorer la lisibilité de son site, la société Discom utilise des "meta-tags" constituant la reproduction ou l'imitation des

marques appartenant à la société Levi Strauss & Co. tels que: "Levi's", "Lewis", "501", "505", "551", "525", "515", "595";

Attendu que ces "meta-tags" sont des mots-clés invisibles, intégrés par le concepteur du site dans ses pages web, et qui sont explorés par les moteurs de recherche, afin de leur permettre de procéder à l'indexation des sites;

Que lorsqu'un internaute effectue une recherche sur un moteur en tapant le mot clé "LEVI'S", le moteur de recherche le connectera automatiquement sur le site "levisdiscount" ou "lewisdiscount" dont les pages contiennent de nombreux meta-tags "LEVI'S";

*Attendu que **l'utilisation sous cette forme** des termes "LEVI'S" et du nombre "501" non autorisée par la société LEVI STRAUSS & CO. **constituent la contrefaçon** desdites marques protégées au sens de l'article L.713.2 du Code de la propriété intellectuelle;" (TGI Paris, 3° ch. 1° s. 27 septembre 2000, Levi Strauss/Discom).*

Un autre jugement du Tribunal de grande instance de Paris a jugé dans le même sens en précisant:

*"Attendu que le fait d'utiliser ces marques à titre de mots-clés sur sa page source pour faire en sorte que tout internaute consultant le réseau Internet et effectuant une recherche à partir de ces mots se voit nécessairement proposer le site de la société SFR **implique que cette reprise des marques Itinériss ou Mobicarte permet l'accès à un site Internet et donc sa désignation;***

[...]

*Attendu **qu'aucune considération relative à l'informatique, la téléphonie ou la télématique ne justifie l'usage de ces vocables par la société SFR; qu'aucune nécessité technique n'impose de faire figurer ceux-ci à titre de mots-clés; que les marques Itinériss ou Mobicarte ne sont en aucun cas devenues descriptives ou génériques;"**. (TGI Paris, 3° ch. 3° s., 16/11/1999 France Telecom/SFR).*

c) Le groupe français considère que l'utilisation de marques tierces à titre de meta-tag doit pouvoir être poursuivie selon les critères habituels de la contrefaçon.

Tout usage non autorisé de la marque doit par principe constituer un acte de contrefaçon.

Par exception sont licites, l'usage d'un terme dans son sens courant, fut-il déposé à titre de marque, l'usage par le distributeur de la marque des produits qu'il vend et, en application de la règle de spécialité, l'usage d'une marque non notoire pour des produits et services ni identiques, ni similaires, à ceux couverts par la marque.

La première et la dernière exceptions sont bien évidemment applicables aux meta-tags. La deuxième, relative à la libre utilisation que le distributeur d'un produit peut faire de la marque apposée sur le produit est plus discutable.

En effet, contrairement à l'utilisation de la marque dans la publicité, qui est admise en jurisprudence, le meta-tag n'est pas directement visible par le consommateur.

Par ailleurs, compte tenu de la spécificité du réseau Internet, il est probable que sera plus largement prise en compte pour échapper à la contrefaçon l'absence de caractère commercial ou l'utilisation de la marque à des fins d'information.

4.1.2 Les liens hypertextes ("linking")

a) Définitions

Les liens hypertextes permettent de naviguer ou de surfer d'un document à un autre. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien. Cette technique diffère fondamentalement du meta-tag puisque, d'une part, le lien est visible (généralement le signe utilisé à titre de lien est d'une couleur différente de celle de l'ensemble du texte, ou réagit différemment lorsque la flèche de la souris se positionne dessus) et, d'autre part, il suppose une démarche volontaire de l'internaute qui ne clique sur le lien que s'il est intéressé.

Il existe principalement deux catégories de liens:

- le lien hypertexte simple
- le lien hypertexte en profondeur.

Le lien hypertexte simple relie une page quelconque d'un site à la page d'accueil d'un autre site. La visibilité du transfert sur le deuxième site est donc totale.

Le lien hypertexte en profondeur, en revanche, entraîne l'internaute vers une page secondaire du deuxième site sans passer par la page d'accueil.

b) De tels usages constituent-ils un usage à titre de marque?

La loi française ne répond pas non plus à cette question.

α Maintien des droits

Le groupe français distingue selon que le lien est autorisé ou non par le titulaire de la marque.

S'il est autorisé, le groupe est d'avis que cette utilisation peut permettre de maintenir les droits sur la marque à la condition que cette utilisation réponde à la définition classique d'usage sérieux à titre de marque pour désigner une offre réelle de produits ou services.

Dans le cas contraire, le groupe français considère que l'usage non autorisé ne permet pas au titulaire de maintenir ses droits.

β La contrefaçon

La jurisprudence, sans répondre positivement à la question, a sanctionné au titre de la contrefaçon de marque l'usage du signe à titre de lien. Le Tribunal de grande instance de Paris vient en effet de juger:

"Attendu que la société Keljob reproduit sur son site, qui sélectionne selon certains critères des offres provenant d'autres sites, la marque Cadreemploi;

[...]

Attendu qu'en reproduisant ainsi sans autorisation, dans le cadre de son service de sélection d'offres d'emploi, la marque dont la société

cadremploi est titulaire, la société Keljob commet des actes de contrefaçon prohibés par l'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle;

Que cette exploitation est bien effectuée à des fins commerciales, et non dans le seul but désintéressé d'informer l'utilisateur;

Que la société Keljob tire ainsi profit de la réputation de sérieux de la marque Cadremploi;

[...]

qu'elle ne se borne pas à citer la marque comme elle pourrait l'être dans un guide, mais l'utilise dans le cadre d'une activité de recensement et de sélection d'offres d'emploi directement concurrente de celle exercée par la demanderesse, et couverte par l'enregistrement de la marque invoquée". (TGI Paris, 3^o ch. 1^o s. 5 septembre 2001 - Cadremploi/Keljob).

La distinction qui semble être opérée par le Tribunal est la suivante:

- le lien hypertexte permettant la reproduction d'une marque tierce est constitutif de contrefaçon lorsqu'il participe d'un objectif commercial;
- ce même lien hypertexte ne serait pas illicite lorsqu'il serait mis en place dans le seul but d'informer l'utilisateur.

On mentionnera que plusieurs décisions rendues en référé ont refusé d'entrer en voie de condamnation en considérant que les principes de fonctionnement d'Internet impliquaient nécessairement que des liens hypertextes et intersites puissent être effectués librement, en particulier lorsque ce lien aboutit sur la page d'accueil du deuxième site. (Tribunal de Commerce de Nanterre, 8 novembre 2000, Stepstone/Ofir).

Le point d'arrivée du lien hypertexte paraît avoir une certaine importance. Ainsi la décision Cadremploi précitée n'a pas suivi le demandeur sur le terrain connexe de la concurrence déloyale au motif que le site auquel le lien permettait d'aboutir était clairement identifiable:

"Attendu qu'en l'espèce l'utilisateur [du lien hypertexte] est averti par une page écran intermédiaire qu'il est mis en relation avec le site Cadremploi, qui est clairement identifié;

Qu'il se retrouve ensuite sur le site Cadremploi sur lequel il peut poursuivre sa navigation si bon lui semble;

[...]

Qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit de l'utilisateur entre les deux sites".

c) En conclusion, le groupe français est d'avis que l'usage à titre de lien hypertexte d'une marque tierce est répréhensible notamment lorsque:

- le lien utilisant la marque tierce s'inscrit dans la vie des affaires;

- le lien porte atteinte à la marque tierce.

4.1.3 "Framing"

- a) Le "framing" consiste à insérer dans l'un des cadres d'un site une page d'un deuxième site.

Ainsi, les informations d'un deuxième site sont en quelque sorte intégrées dans un premier.

Cette pratique est une variante de l'insertion par lien déjà étudiée. Toutefois, en l'espèce, une page entière d'un deuxième site apparaît dans une fenêtre du premier site en dehors du cadre normal. L'utilisateur verra sur son écran une portion du site second intégrée dans le site premier, sans qu'il puisse réaliser qu'il s'agit de deux sites distincts.

- b) Un tel usage constitue-t-il un usage à titre de marque?

Là encore, la loi française ne répond pas à la question.

- c) A la connaissance du groupe français, la jurisprudence ne s'est pas penchée sur la question.

Les mêmes conditions que celles examinées pour les liens hypertextes devraient toutefois être appliquées.

4.2 L'usage par des clubs de "fans" ou de supporters

L'usage d'une marque par un club de fans ou de supporters ne fait l'objet d'aucune disposition dans la Loi et n'a pas, à la connaissance du groupe français, donné lieu à des décisions en France.

α maintien des droits

Si l'usage de la marque par un club de fans ou de supporters est autorisé par le titulaire de la marque, et si celle-ci est effectivement utilisée pour désigner les produits et services visés à l'enregistrement, le groupe français est d'avis que cet usage peut permettre le maintien des droits du titulaire.

β La contrefaçon

Le groupe français est d'avis que l'usage de la marque par des clubs de fans ou de supporters devrait pouvoir échapper à la qualification d'usage à titre de marque répréhensible notamment lorsque, au minimum, les deux conditions suivantes sont réunies:

- la marque est utilisée en dehors de la vie des affaires,
- et l'usage est limité à une référence nécessaire au club, à la personne ou au produit (film, etc ...) auquel est consacré le site.

4.3 La parodie

Contrairement au droit d'auteur, qui connaît l'exception de parodie, reconnue à l'art L.122-5-4 du Code de la propriété intellectuelle, la loi française relative aux marques l'ignore. La solution est logique. En effet, la parodie trouve plus facilement vocation à s'appliquer à une œuvre de l'esprit qu'à une marque.

La jurisprudence dominante refuse d'admettre cette exception de parodie en matière de marque.

Toutefois, le groupe français est d'avis que l'exception de parodie pourrait être opposée au droit de marque lorsque, notamment:

- l'usage a lieu en dehors de la vie des affaires,
- l'usage n'est pas constitutif d'un abus,
- l'intention de l'utilisateur est effectivement humoristique.

4.4 *La publicité comparative*

a) La publicité comparative a été admise en France par l'article 10 de la Loi du 18 janvier 1992 codifiée ensuite aux articles L.121-8 à L.121-14 du Code de la Consommation.

Une directive européenne d'harmonisation est ensuite intervenue le 6 octobre 1997.

La France vient tout juste de transposer les termes de cette Directive en droit interne par une Ordonnance du 23 août 2001, modifiant les dispositions du Code de la Consommation.

L'article L.121-9 modifié du Code de la Consommation dispose dorénavant:

"La publicité comparative ne peut:

*1° **Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque** de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent;*

*2° **Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques**, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent;*

*3° **Engendrer de confusion** entre l'annonceur et un concurrent ou **entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs**, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;*

*4° **Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque** ou d'un nom commercial protégé".*

Le nouveau texte apparaît donc plus protecteur des intérêts du propriétaire de la marque par rapport à l'ancien texte qui exigeait que la comparaison n'est pas *"pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque"*.

b) L'article L.121-14 du Code de la Consommation, sur les sanctions applicables, renvoie directement, outre à l'article 1382 du Code Civil, aux sanctions pénales prévues en cas de contrefaçon de marque par les articles L.716-9 et L.716-12 du Code de la Propriété Intellectuelle.

De l'article L.121-9, il résulte que ne sont pas seulement visés les usages en tant que marque mais toute atteinte susceptible d'être portée aux différents signes distinctifs du concurrent.

5. Si, d'après le régime national du groupe, l'usage comme marque est confiné aux indications traditionnelles d'origine ou d'identification, des usages non conventionnels sont-ils néanmoins punissables de par la loi sur les marques ou d'autres lois (par exemple les lois sur la concurrence déloyale ou sur les pratiques du commerce)?

5.1 *Comme on l'a vu plus haut, le droit français ne se limite pas à une sanction de l'usage d'une marque "à titre de marque", confiné aux indications traditionnelles d'origine ou d'identification.*

C'est notamment le cas lorsque sont sanctionnés:

- l'utilisation illicite d'une marque dans un article du journal, une définition de dictionnaire, un meta-tag;
- une imitation dans un site Internet appelant à boycotter une marque, dès lors qu'aucune exception ne peut être invoquée;
- un simple dépôt de marque, sans aucun usage;
- l'usage d'une marque à titre d'enseigne ou de nom commercial.

5.2 *Cette approche extensive de la notion d'usage de la marque constitutif de contrefaçon n'exclut pas le recours à d'autres notions juridiques.*

Ainsi, la jurisprudence a eu l'occasion de sanctionner l'utilisation non autorisée des informations contenues dans un site sur le terrain de la protection des bases de données (jugement Cadremploi précité page 13).

Par ailleurs, les principes relatifs à la concurrence déloyale restent pleinement applicables pour faire sanctionner les atteintes qui ne relèvent pas du droit des marques.

6. Si l'usage "en tant que marque" dans le sens traditionnel est requis pour établir la contrefaçon, est-ce que les marques "de haute renommée", "célebres", "notoires" ou "jouissant d'une réputation" utilisées sur des produits et services différents sont protégées?

Comme on l'a vu, l'usage "en tant que marque" n'est pas nécessaire pour établir la contrefaçon.

Le champ de protection de la marque notoire et de renommée est plus large que celui des seuls produits ou services identiques ou similaires (sans pour autant être illimité) pour lesquels la marque non notoire est protégée.

Au-delà de cette différence de champ de protection, la matérialité de l'emploi injustifié de la marque notoire et de renommée n'est pas appréhendée de façon différente de celle de l'usage de la marque non notoire.

Il convient toutefois de souligner que le texte français relatif aux marques notoires et de renommée n'utilise pas le terme "usage" mais celui d'emploi.

Cette différence de vocabulaire a eu un impact redoutable et au demeurant critiquable sur l'appréciation de l'atteinte à la marque notoire, la jurisprudence française ayant récemment décidé que seule la reproduction à l'identique de la marque notoire serait illicite, mais pas son imitation (Olymprix Cass. Com. 29 juin 1999 - Dalloz 24 février 2000 p. 186; Paris, 1^o ch. aud. sol. 8 novembre 2000 JCP 2001, n^o 5, p. 228).

Le groupe français est d'avis que la notion d'emploi d'une marque notoire et de renommée ne devrait pas différer de celle d'usage utilisée pour les marques non notoires. En d'autres termes, l'emploi injustifié d'une marque notoire et de renommée devrait permettre de réprimer tant sa reproduction que son imitation.

Résumé

1. Y a-t-il une nécessité d'utiliser la marque "en tant que marque" dans les cas suivants:

1.1 *L'acquisition d'une marque (si, d'après la loi nationale, des droits peuvent être acquis par l'usage);*

- Le droit français ne connaît plus l'acquisition du droit de marque par l'usage. L'article L.712.1 du code de la propriété intellectuelle dispose que "*la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement*". Il n'y a donc pas nécessité d'utiliser la marque en tant que marque pour acquérir des droits sur cette marque.
- Par exception, l'usage est pris en compte pour conférer un caractère distinctif à une marque qui en aurait été dépourvue lors de son enregistrement et pour attribuer un effet en France à une marque notoire.

1.2 *Le maintien d'un enregistrement de marque (par exemple contre une action en déchéance pour non-usage)*

- Au moment du renouvellement de la marque, l'usage n'est pas pris en compte.
- En revanche, la loi française impose au propriétaire de la marque un usage sérieux de la marque "*pour les produits et services visés dans l'enregistrement*" pendant une période ininterrompue de cinq ans pour échapper à la perte du droit sur la marque.

La jurisprudence paraît plutôt définir la notion d'usage par référence aux fonctions traditionnelles de la marque. Une utilisation à titre d'enseigne ou de nom commercial est insuffisante.

- Enfin, le titulaire d'une marque ne peut agir en contrefaçon à l'encontre d'une marque postérieure dont il a été toléré l'usage pendant cinq ans, à moins que le deuxième dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. L'action est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré. L'usage exigé dans ce cas constitue également un usage en tant que marque.

1.3 *La condition pour qu'il y ait contrefaçon*

- La contrefaçon est définie de façon très générale par "*l'atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque*". La loi fait référence à la notion "*d'usage*"

lorsqu'elle énumère les violations des interdictions constitutives de la contrefaçon.

- La jurisprudence sanctionne de façon très large l'usage d'une marque contrefaite, sans exiger que celle-ci soit utilisée en tant que marque.

Ainsi, le simple dépôt de marque, même si celle-ci n'a jamais été exploitée, constitue un acte de contrefaçon. L'usage peut être écrit ou oral. L'usage de la marque à titre de nom commercial ou d'enseigne constitue également un usage interdit.

La reproduction d'une marque dans un dictionnaire ou dans un article de journal, c'est-à-dire dans un contexte non commercial, est susceptible d'entraîner une condamnation, lorsque son emploi est générique.

En revanche, la loi française permet l'usage d'une marque comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou service. De même, l'usage d'un mot déposé à titre de marque est licite lorsque ce mot est employé dans son sens courant.

2. Y a-t-il une définition de l'usage "en tant que marque", dans la législation ou la jurisprudence?

La loi française ne définit pas l'usage en tant que marque. La jurisprudence utilise fréquemment cette expression, la plupart du temps pour évoquer les fonctions traditionnelles de la marque. L'usage "*en tant que marque*", s'il n'exige pas nécessairement que la marque soit reproduite sur le produit lui-même implique cependant qu'il soit employé pour présenter ou accompagner l'offre ou la vente de ce produit ou service.

3. Y a-t-il une différence dans l'évaluation de l'usage "en tant que marque" entre l'acquisition, le maintien et la contrefaçon des droits?

La notion d'usage en tant que marque n'étant pas prise en compte pour l'acquisition des droits, nous nous contenterons d'examiner les différences susceptibles d'exister entre le maintien et la contrefaçon des droits.

• Evaluation de l'usage "en tant que marque" pour le maintien des droits

L'usage requis pour qu'un titulaire de marque puisse conserver ses droits sur son titre suppose que la marque ait été utilisée effectivement pour chacun des produits et services visés à l'enregistrement, que cet usage soit sérieux, et qu'il soit intervenu "à titre de marque", la jurisprudence faisant référence à la fonction traditionnelle de la marque.

• Evaluation de l'usage "en tant que marque" pour la contrefaçon de droits

Comme on l'a vu plus haut (supra 1.3), la jurisprudence française appréhende de façon très extensive la notion d'usage lorsqu'elle aborde la question de la contrefaçon. Deux différences apparaissent avec la notion d'usage abordée sous l'angle du maintien des droits:

- la notion d'usage sérieux n'est pas prise en compte pour caractériser la contrefaçon; un acte unique, isolé, suffit;
- l'usage ne doit pas nécessairement avoir eu lieu "en tant que marque";

4. **Est-ce que l'un des faits suivants est considéré comme usage "en tant que marque":**

4.1 *L'usage sur Internet, comme "meta-tag", comme lien hypertexte ("linking") ou "framing"*

4.1.1 L'usage à titre de meta-tag constitue-t-il un usage à titre de marque?

- α **Maintien des droits.** La loi française ne répond pas à cette question. Dans la mesure où le meta-tag est invisible pour le consommateur, le groupe français est d'avis qu'il ne peut, seul, permettre de maintenir les droits sur la marque.
- β **La contrefaçon.** La jurisprudence a sanctionné, au titre de la contrefaçon de marque, l'usage du signe à titre de meta-tag.

Le groupe français considère que l'utilisation de marques tierces à titre de meta-tag doit pouvoir être poursuivie selon les critères habituels de la contrefaçon.

4.1.2 L'usage à titre de lien hypertexte ("linking") constitue-t-il un usage à titre de marque?

La loi française ne répond pas non plus à cette question.

- α **Maintien des droits.** Le groupe français distingue selon que le lien est autorisé ou non par le titulaire de la marque. S'il est autorisé, le groupe est d'avis que cette utilisation peut permettre de maintenir les droits sur la marque à la condition que cette utilisation réponde à la définition classique d'usage sérieux à titre de marque pour désigner une offre réelle de produits ou services. Dans le cas contraire, le groupe français considère que l'usage non autorisé ne permet pas au titulaire de maintenir ses droits.
- β **La contrefaçon.** La jurisprudence a sanctionné au titre de la contrefaçon de marque l'usage du signe à titre de lien hypertexte.

Le groupe français est d'avis que l'usage à titre de lien hypertexte d'une marque tierce est répréhensible notamment lorsque le lien utilisant la marque tierce s'inscrit dans la vie des affaires et/ou le lien porte atteinte à la marque tierce.

4.1.3 L'usage à titre de "framing" constitue-t-il un usage à titre de marque?

La loi française ne répond pas à la question et la jurisprudence ne s'est pas penchée sur la question. Les mêmes conditions que celles examinées pour les liens hypertextes devraient toutefois être appliquées.

4.2 *L'usage par des clubs de "fans" ou de supporters*

L'usage d'une marque par un club de fans ou de supporters ne fait l'objet d'aucune disposition dans la Loi et n'a pas donné lieu à des décisions en France.

- α **Maintien des droits.** Si l'usage de la marque par un club de fans ou de supporters est autorisé par le titulaire de la marque, et si celle-ci est effectivement utilisée pour désigner les produits et services visés à l'enregistrement, le groupe français est d'avis que cet usage peut permettre le maintien des droits du titulaire.

- β **La contrefaçon.** Le groupe français est d'avis que l'usage de la marque par des clubs de fans ou de supporters devrait pouvoir échapper à la qualification d'usage à titre de marque répréhensible notamment lorsque, au minimum, les deux conditions suivantes sont réunies: la marque est utilisée en dehors de la vie des affaires, et l'usage est limité à une référence nécessaire au club, à la personne ou au produit (film, etc ...) auquel est consacré le site.

4.3 *La parodie*

Contrairement au droit d'auteur, qui connaît l'exception de parodie, la loi française relative aux marques l'ignore. La jurisprudence dominante refuse d'admettre cette exception de parodie en matière de marque.

Toutefois, le groupe français est d'avis que l'exception de parodie pourrait être opposée au droit de marque lorsque, notamment:

- l'usage a lieu en dehors de la vie des affaires,
- l'usage n'est pas constitutif d'un abus,
- l'intention de l'utilisateur est effectivement humoristique.

4.4 *La publicité comparative*

Selon une directive européenne d'harmonisation du 6 octobre 1997 et une Ordonnance du 23 août 2001, la publicité comparative ne peut tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque, entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques ou engendrer de confusion au détriment d'une marque tierce.

Ne sont pas seulement visés les usages en tant que marque mais toute atteinte susceptible d'être portée aux différents signes distinctifs du concurrent.

5. **Si, d'après le régime national du groupe, l'usage comme marque est confiné aux indications traditionnelles d'origine ou d'identification, des usages non conventionnels sont-ils néanmoins punissables de par la loi sur les marques ou d'autres lois (par exemple les lois sur la concurrence déloyale ou sur les pratiques du commerce)?**

L'approche française extensive de la notion d'usage de la marque constitutif de contrefaçon n'exclut pas le recours à d'autres notions juridiques. Notamment, les principes relatifs à la concurrence déloyale restent pleinement applicables pour faire sanctionner les atteintes qui ne relèvent pas du droit des marques.

6. **Si l'usage "en tant que marque" dans le sens traditionnel est requis pour établir la contrefaçon, est-ce que les marques "de haute renommée", "célèbres", "notoires" ou "jouissant d'une réputation" utilisées sur des produits et services différents sont protégées?**

Comme on l'a vu, l'usage "en tant que marque" n'est pas nécessaire pour établir la contrefaçon.

Le champ de protection de la marque notoire et de renommée est plus large que celui des seuls produits ou services identiques ou similaires pour lesquels la marque non notoire est protégée. Cependant, la matérialité de l'emploi injustifié de la marque notoire et de renommée n'est pas appréhendée de façon différente de celle de l'usage de la marque non notoire.

Le groupe français est d'avis que la notion d'emploi d'une marque notoire et de renommée ne devrait pas différer de celle d'usage utilisée pour les marques non notoires. En d'autres termes, l'emploi injustifié d'une marque notoire et de renommée devrait permettre de réprimer tant sa reproduction que son imitation.

Summary

1. Is there any requirement for use of a mark "as a mark" for the purposes of

1.1 *Acquiring a mark (if rights may be acquired by use according to national law)*

- French Law no longer recognises the acquisition of trademark rights by use. Article L.712.1 of the Intellectual Property Code states that "*ownership of the trademark is acquired by registration*". There is therefore no longer the need to use a trademark as a mark in order to acquire the rights to this mark.
- Exceptionally, use is taken into account to confer a distinctive character on a trademark which was devoid of one on registration or to recognize an effect in France of a notorious trademark.

1.2 *Maintaining a trademark registration (e.g. against an application for cancellation on grounds of non-use)*

- When the trademark is renewed, use is not taken into account.
- On the other hand, French law requires the owner of the trademark to make genuine use of it "*for the products and services defined in the registration*" for an uninterrupted period of five years, in order to avoid the loss of rights to the trademark.

Case law prefers to define the concept of use by referring to the traditional functions of a trademark. Use as a shop sign or corporate name is insufficient for this.

- Finally, the holder of a trademark cannot take action on infringement against a later trademark, the use of which has been tolerated for five years, unless the second registration was performed in bad faith. Action is limited only to the products and services for which use was tolerated. The use required in this case is also use as a mark.

1.3 *Establishing infringement*

- Infringement is broadly defined as "injury to the trademark owner's rights". The law refers to the concept of "use" when it lists violations of prohibitions constituting infringement.
- Case law broadly punishes the use of an infringed trademark, without requiring it to be used as a mark.

Therefore, simply registering a trademark, even if it has never been used, is an act of infringement. Its use can be written or oral. Use of a trademark as a corporate name or shop sign is also prohibited.

Reproduction of a trademark in a dictionary or press article, i.e. in a non-commercial context, is liable to lead to conviction when it is used generically.

On the other hand, French law allows a trademark to be used as a necessary reference to indicate the purpose of a product or service. In the same way, the use of a word registered as a trademark is licit when this word is used in its normal sense.

2. Is there any definition of what is use "as a mark" either in statute or case law?

French law does not define use as a mark. Case law frequently uses this expression, usually in terms of the traditional functions of the trademark. Use "*as a mark*", although it does not necessarily require the trademark to be reproduced on the product itself, nevertheless implies that it must be used to present or accompany the offer or sale of this product or service.

3. Is there any difference in the assessment of use "as a mark" between the acquisition, maintenance and infringement of rights?

The concept of use as a mark is not taken into account for the acquisition of rights, so we shall simply examine the differences likely to exist between maintaining and infringing rights.

- **Assessment of use "as a mark" for maintenance of rights**

The required use for a trademark owner to maintain its right to the trademark assumes that the mark has been used for each of the products and services defined on registration, that this use has been genuine and applied "as a mark", i.e. case law referring to the traditional function of the trademark.

- **Assessment of use "as a mark" for infringement of rights**

As was noted above (supra 1.3), French case law gives a very broad understanding of the concept of use when it deals with the question of infringement. Two differences can be noted with the concept of use approached from the maintenance of rights angle:

- The condition of genuine use is not taken into account for characterizing infringement; a single, isolated act is enough;
- Use need not imply use "as a mark";

4. Are any of the following considered to be uses "as a mark"

4.1 Use on the internet, as a metatag, in linking or framing

4.1.1 Is use as a metatag considered to be use as a mark?

- α **Maintenance of rights.** French law does not address this question. In so far as the metatag is invisible to consumers, the French group feels that this alone cannot be used to maintain the rights to a mark.
- β **Infringement.** Case law has punished the use of a sign as a metatag as a trademark infringement.

The French group considers that using third party trademarks as metatags must be sued under the standard criteria for infringement.

4.1.2 Is use for linking considered to be use as a mark?

French law does not address this question either.

- α **Maintenance of rights.** The French group makes a distinction between whether or not the link is authorized by the holder of the trademark. If it is authorized, the group feels that this use should maintain the rights to the trademark so long as it meets the standard definition of genuine use as a mark to designate a real offer of products or services. Otherwise, the French group feels that unauthorized use does not allow the holder to maintain its rights.
- β **Infringement.** Case law has penalized use of the trademark as a hypertext link under the heading of infringement.

The French group feels that use of a third party trademark in this type of linking is condemnable, particularly when the link using the third party link is part of business activity and/or the link is injurious to the third party trademark.

4.1.3 Is use for framing considered to be use as a mark?

French law does not address this question and case law has not considered the matter. The same conditions as those examined for hypertext links should be applied however.

4.2 Use by fan clubs or supporters

The use of a trademark by a fan club or supporters is not provided for in the Law and has not given rise to decisions rendered in France.

- α **Maintenance of rights.** If use of the trademark by a fan or supporters club is authorized by the holder of the trademark, and it is used to designate the products and services defined in registration, the French group feels that this use should maintain the holder's rights.
- β **Infringement.** The French group feels that use of the trademark by fan or supporters clubs should not be qualified as condemnable, particularly when at least the following two conditions are met: the mark is used outside business activities and is limited to a necessary reference to the club, person or product (film, etc ...) to which the site is devoted.

4.3 Parody

Unlike copyright which permits the exception of parody, French law concerning trademarks does not take it into consideration. Case law largely refuses to accept this exception of parody with respect to trademarks.

However, the French group feels that the exception of parody could be defended against trademark rights, particularly when:

- it is used outside business activity;
- its use is not abusive;
- the user's intention is really humorous.

4.4 Comparative advertising

According to the European harmonization directive of 6 October 1997 and to the French Order of 23 August 2001, comparative advertising cannot benefit from a

trademark's reputation, lead to discredit or denigration of a trademark or lead to confusion to the detriment of a third party trademark.

This does not only target use as a mark but any injury likely to be suffered by the various distinctive competing signs.

5. **If, under the Group's national regime, use as a mark is confined to the traditional indications of origin or identity, are unconventional uses nevertheless objectionable under trade mark or other laws (e.g. unfair competition or trade practice laws)?**

The broad French approach to the concept of the trademark use generating infringement does not exclude recourse to other legal concepts, particularly principles relative to unfair competition which remain fully applicable to penalize injury which cannot be judged by trademark law.

6. **If use "as a mark" in the traditional sense is required to establish infringement, are "well-known", "famous", "notorious" or "reputed" marks used on dissimilar goods and services protected?**

As we have seen, use "as a mark" is not necessary to establish infringement.

The field of protection of a notorious or a well-known trademark is broader than the one for identical or similar products or services for which the trademark, which is not notorious, is protected. However, the question of unjustified use of a notorious or well-known trademark is not treated differently from that of a trademark which is not notorious.

The French group feels that assessment of the use of a notorious or well-known trademark should not differ from that applied to trademarks which are not notorious. In other words, unjustified use of a notorious or well-known trademark should be enough to repress both its reproduction and its imitation.

Zusammenfassung

1. **Gibt es ein Erfordernis, das die Benutzung einer Marke "als Marke" verlangt**
- 1.1 *Um eine Marke zu erwerben (falls Rechte durch Benutzung gemäss dem nationalen Recht erworben werden können)*
- Das französische Recht kennt den Erwerb des Markenrechtes durch Benutzung nicht mehr. Artikel L.712.1 des Gesetzes über geistiges Eigentum bestimmt, dass "das Eigentum an einer Marke durch die Eintragung erworben wird". Es ist daher nicht erforderlich, die Marke als Marke zu benutzen, um Rechte an dieser Marke zu erwerben.
 - In Ausnahmefällen wird die Benutzung berücksichtigt, um einer Marke ein Unterscheidungsmerkmal zu verleihen, das dies bei seiner Eintragung nicht gehabt hätte, und um einer notorischen Marke in Frankreich Wirkung zu verleihen.
- 1.2 *Um eine Markenregistrierung aufrechtzuerhalten (d.h. gegen einen Antrag auf Löschung wegen Nichtbenutzung)*
- Zum Zeitpunkt der Erneuerung der Marke wird die Benutzung nicht berücksichtigt.

- Jedoch verlangt das französische Recht vom Eigentümer einer Marke eine ernsthafte Benutzung der Marke "*für die bei der Eintragung angegebenen Produkte und Dienstleistungen*" während eines ununterbrochenen Zeitraumes von fünf Jahren, um dem Verlust der Rechte an der Marke zu entgehen.

Das Fallrecht scheint den Begriff der Benutzung eher in Bezug auf die traditionellen Funktionen der Marke zu definieren. Eine Benutzung als Firmenzeichen oder Firmenname ist unzureichend.

- Schliesslich kann der Inhaber einer Marke nicht gegen eine später eingetragene Marke Klage erheben, deren Benutzung er fünf Jahre lang geduldet hat, es sei denn, dass die zweite Anmeldung böswillig erfolgt ist. Die Klage ist auf die Produkte und Dienstleistungen beschränkt, für die die Benutzung toleriert worden ist. Die in diesem Fall geforderte Benutzung stellt auch eine Benutzung als Marke dar.

1.3 Um eine Verletzung zu begründen?

- Die Verletzung von Rechten wird sehr allgemein als "Verstoss gegen die Rechte des Eigentümers der Marke" definiert. Das Gesetz bezieht sich auf den Begriff der "Benutzung" bei der Aufzählung derjenigen Verstösse, die eine Verletzung von Rechten begründen.
- Das Fallrecht sanktioniert in einem sehr weiten Sinn die Benutzung einer gefälschten Marke, ohne zu fordern, dass diese als Marke benutzt wird.

So stellt die einfache Anmeldung einer Marke, auch wenn diese nie benutzt worden ist, eine Fälschungshandlung dar. Die Benutzung kann schriftlich oder mündlich erfolgen. Die Benutzung der Marke als Firmennamen oder Firmenzeichen stellt ebenfalls eine verbotene Benutzung dar.

Der Nachdruck einer Marke in einem Lexikon oder Zeitungsartikel, d. h. in einem nicht kaufmännischen Kontext, kann eine Verurteilung nach sich ziehen, wenn sie dem Allgemeingebrauch zukommt.

Jedoch erlaubt das französische Recht die Benutzung einer Marke als notwendige Referenz, um die Bestimmung eines Produktes oder einer Dienstleistung anzugeben. Desgleichen ist die Benutzung einer als Marke eingetragenen Bezeichnung statthaft, wenn diese Bezeichnung in ihrer geläufigen Bedeutung benutzt wird.

2. **Gibt es eine Definition dessen, was die Benutzung "als Marke" ist, entweder im Gesetzesrecht oder im Fallrecht?**

Das französische Gesetz definiert die Benutzung als Marke nicht. Das Fallrecht benutzt diesen Begriff häufig, meist um die traditionellen Funktionen der Marke anzusprechen. Die Benutzung "*als Marke*", wenn sie auch nicht notwendigerweise erfordert, dass die Marke auf dem Produkt selbst reproduziert wird, impliziert jedoch, dass es benutzt wird, um das Angebot oder den Verkauf dieses Produktes oder dieser Dienstleistung zu präsentieren oder zu begleiten.

3. **Gibt es einen Unterschied in der Beurteilung der Benutzung "als Marke" zwischen dem Erwerb, der Aufrechterhaltung und der Verletzung von Rechten?**

Da der Begriff der Benutzung als Marke beim Erwerb der Rechte keine Berücksichtigung findet, begnügen wir uns damit, die Unterschiede zu untersuchen,

die zwischen der Aufrechterhaltung und der Verletzung der Markenrechte bestehen können.

- **Beurteilung der Benutzung "als Marke" für die Aufrechterhaltung der Rechte**

Die erforderliche Benutzung, damit der Inhaber einer Marke Rechte an seinen Urkunden bewahren kann, setzt voraus, dass die Marke tatsächlich für jedes der bei der Anmeldung angegebenen Produkte und Dienstleistungen benutzt worden ist, dass diese Benutzung ernsthaft ist und dass sie "als Marke" erfolgt ist, wobei Das Fallrecht auf die traditionelle Funktion der Marke verweist.

- **Beurteilung der Benutzung "als Marke" bei der Verletzung von Rechten**

Wie wir bereits weiter oben gesehen haben (Punkt 1.3), erfasst das französische Fallrecht den Begriff der Benutzung sehr extensiv, wenn es die Frage der Verletzung von Rechten behandelt. Zwei Unterschiede tauchen zum Begriff der Benutzung unter dem Gesichtspunkt der Aufrechterhaltung von Rechten auf:

- der Begriff der seriösen Benutzung wird nicht berücksichtigt, um die Verletzung von Rechten zu charakterisieren; eine einmalige, isolierte Handlung ist ausreichend;
- die Benutzung muss nicht notwendigerweise "als Marke" erfolgt sein;

4. Wird eine der folgenden Nutzungsformen als Benutzung "als Marke" beurteilt:

4.1 Benutzung im Internet, als Metatag, in "linking" oder "framing"

4.1.1 Stellt die Benutzung als Metatag eine Benutzung als Marke dar?

- α **Aufrechterhaltung der Rechte.** Das französische Recht beantwortet diese Frage nicht. So lange das Metatag für den Verbraucher unsichtbar ist, ist die französische Gruppe der Ansicht, dass es allein nicht erlauben kann, die Rechte an der Marke aufrechtzuerhalten.
- β **Die Verletzung von Rechten.** Das Fallrecht hat die Benutzung des Zeichens als Metatag als Verletzung der Markenrechte sanktioniert.

Die französische Gruppe meint, dass die Benutzung von Drittmarken als Metatag nach den gewöhnlichen Kriterien der Fälschung verfolgt werden können muss.

4.1.2 Stellt die Benutzung als Hypertext-Verbindung ("linking") eine Benutzung als Marke dar?

Das französische Recht beantwortet auch diese Frage nicht.

- α **Aufrechterhaltung der Rechte.** Die französische Gruppe unterscheidet danach, ob die Verbindung von dem Eigentümer der Marke genehmigt ist oder nicht. Wenn sie genehmigt ist, ist die Gruppe der Auffassung, dass diese Benutzung ermöglichen kann, die Rechte an der Marke unter der Bedingung aufrechtzuerhalten, dass diese Benutzung der klassischen Definition der seriösen Benutzung als Marke entspricht, um ein reales Angebot an Produkten oder Dienstleistungen zu bezeichnen. Im gegenteiligen Fall ist die französische Gruppe der Ansicht, dass die nicht genehmigte

Benutzung dem Eigentümer nicht erlaubt, seine Rechte aufrechtzuerhalten.

- β **Die Verletzung der Rechte.** Das Fallrecht hat die Benutzung des Zeichens als Hypertext-Verbindung als Fälschung einer Marke sanktioniert.

Die französische Gruppe ist der Meinung, dass die Benutzung einer Drittmarke als Hypertext-Verbindung insbesondere dann strafbar ist, wenn die Verbindung, die die Drittmarken benutzt, Teil des Geschäftslebens ist und/oder die Verbindung, die die Drittmarken schädigt.

4.1.3 Stellt die Benutzung als "framing" eine Benutzung als Marke dar?

Das französische Recht beantwortet diese Frage nicht, und das Fallrecht hat sich nicht mit der Frage auseinandergesetzt. Es sollten jedoch die gleichen Bedingungen wie die in Hinblick auf die Hypertext-Verbindungen untersuchten angewendet werden.

4.2 Benutzung durch Fan-Clubs oder Anhänger

Die Benutzung einer Marke durch einen Fanclub ist nicht Gegenstand irgendeiner gesetzlichen Bestimmung und hat in Frankreich keinen Anlass zu gerichtlichen Entscheidungen gegeben.

- α **Aufrechterhaltung der Rechte.** Wenn die Benutzung der Marke durch einen Fanclub von dem Inhaber der Marke genehmigt ist, und wenn diese tatsächlich benutzt wird, um Produkte und Dienstleistungen zu bezeichnen, die bei der Eintragung angegeben wurden, so ist die französische Gruppe der Ansicht, dass diese Benutzung die Aufrechterhaltung der Rechte des Inhabers ermöglichen kann.
- β **Die Verletzung der Rechte.** Die französische Gruppe ist der Meinung, dass die Benutzung der Marke durch Fanclubs von der Einstufung als strafbare Benutzung als Marke ausgenommen werden können müsste, insbesondere dann, wenn mindestens die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind: die Marke wird ausserhalb des Geschäftslebens benutzt, und die Benutzung ist auf eine für den Club, die Person oder das Produkt (Film, etc. ...) notwendige Referenz beschränkt, der die Website gewidmet ist.

4.3 Parodien

Im Gegensatz zum Urheberrecht, das die Ausnahme der Parodie kennt, kennt das französische Markengesetz diese nicht. Das dominierende Fallrecht weigert sich, diese Ausnahme der Parodie bezüglich der Marken zuzulassen.

Jedoch ist die französische Gruppe der Meinung, dass die Ausnahme der Parodie der Markenrecht entgegengestellt werden könnte, insbesondere wenn

- die Benutzung ausserhalb des Geschäftslebens erfolgt,
- die Benutzung keinen Missbrauch begründet,
- die Absicht des Benutzers tatsächlich humoristischer Art ist.

4.4 Vergleichende Werbung?

Nach einer europäischen Richtlinie über die Harmonisierung vom 6. Oktober 1997 und einer Verordnung vom 23. August 2001 darf die vergleichende Werbung nicht unberechtigt Profit aus dem mit einer Marke verbundenen Bekanntheitsgrad schlagen, den Verruf oder die Verunglimpfung der Marke nach sich ziehen oder zur Verwechslung zum Nachteil einer Drittmarke führen .

Es ist nicht nur die Benutzung als Marke, sondern jede Schädigung gemeint, die an den verschiedenen Erkennungszeichen des Konkurrenten verursacht werden kann.

- 5. Wenn im nationalen Recht der Gruppen die Benutzung als Marke auf die traditionellen Angaben der Herkunft oder Identität beschränkt ist, sind unkonventionelle Benutzungsformen gestützt auf Markenrecht oder andere Gesetze (z.B. unlauterer Wettbewerb oder Handelsrecht) trotzdem klagbar?**

Der extensive französische Ansatz zum Begriff der Benutzung der Marke, die eine begründet, schliesst den Rückgriff auf andere juristische Begriffe nicht aus. Insbesondere bleiben die Prinzipien bezüglich des unlauteren Wettbewerbs unbeschränkt anwendbar, um die Schädigungen zu sanktionieren, die nicht dem Markenrecht unterliegen.

- 6. Wenn die Benutzung "als Marke" im traditionellen Sinn notwendig ist, um eine Verletzung nachzuweisen, sind "bekannte", "berühmte", "notorische" oder "angesehene" Marken, die für unähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, geschützt?**

Wie wir bereits gesehen haben, ist die Benutzung "als Marke" nicht notwendig, um die Verletzung von Rechten zu begründen.

Der Bereich des Schutzes einer notorischen Marke mit gutem Ruf ist weiter als derjenige der identischen oder ähnlichen Produkte oder Dienstleistungen, für die die notorische Marke geschützt ist. Jedoch wird der Sachverhalt der ungerechtfertigten Benutzung einer notorischen Marke mit gutem Ruf nicht anders gehandhabt als derjenige der Benutzung einer nicht notorischen Marke.

Die französische Gruppe ist der Meinung, dass der Begriff der Benutzung einer notorischen Marke von gutem Ruf sich nicht von demjenigen der Benutzung unterscheiden dürfte, der für eine notorische Marke verwendet wird. Mit anderen Worten, die ungerechtfertigte Benutzung einer notorischen Marke mit gutem Ruf sollte es ermöglichen können, sowohl ihre Reproduktion als auch ihre Imitation zu ahnden.