

QUESTION 155

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

Annuaire 2001/I, pages 307 - 308
38^e Congrès de Melbourne, 23 - 30 mars 2001

Q155

QUESTION Q155

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

Résolution

L'AIPPI

Considérant:

2. la Résolution prise précédemment à Madrid en 1970 sur la Question 41, relève qu'un nom commercial est une dénomination commerciale, c'est-à-dire un signe qui distingue toute entreprise dont l'activité est la fabrication ou la vente de produits, ou la fourniture de services et qui peut comprendre des noms patronymiques, des dénominations de fantaisie, des désignations de l'activité commerciale, un élément caractéristique, une abréviation, un symbole et tout autre signe identifiant l'entreprise;
3. qu'une dénomination sociale est la dénomination légale d'une entreprise et peut être utilisée comme nom commercial;
4. qu'il existe une extrême diversité entre les pays au regard des formalités nécessaires pour adopter des dénominations sociales et des noms commerciaux et que dans certains pays une dénomination sociale ou un nom commercial est protégé dès son adoption et dans d'autres n'est protégé qu'à compter du moment où il est utilisé dans le commerce;
5. l'importance de reconnaître une protection appropriée des dénominations sociales et noms commerciaux;
6. que, comme pour les marques, la protection conférée à une dénomination sociale ou à un nom commercial dépend de son caractère distinctif intrinsèque ou de celui qu'il a acquis;
7. que selon le pays il est possible de s'opposer à l'usage ou l'enregistrement d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial sur la base d'une marque similaire antérieure prêtant à confusion;

8. que selon les pays il est possible de s'opposer à l'usage ou l'enregistrement d'une marque sur la base d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial similaire antérieur prêtant à confusion;

Adopte la Résolution suivante :

1. Un droit de marque antérieur peut être utilisé pour contester l'enregistrement et/ou l'usage d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial identique ou similaire prêtant à confusion dès lors qu'il y a identité ou similarité entre les produits ou services de la marque antérieure et les activités entreprises sous la dénomination sociale ou le nom commercial. D'autres critères, incluant quand cela est pertinent, la dilution, le risque d'association, ainsi que la réputation ou la notoriété de la marque antérieure, devraient être pris en compte.
2. Un droit antérieur établi sur une dénomination sociale ou un nom commercial peut être utilisé pour empêcher l'usage et/ou l'enregistrement d'une marque identique ou similaire prêtant à confusion dès lors qu'il y a identité ou similarité des activités entreprises sous la dénomination sociale ou le nom commercial antérieur et les produits ou services de la marque. D'autres critères, incluant quand cela est pertinent, la dilution, le risque d'association, ainsi que la réputation ou la notoriété de la dénomination sociale ou du nom commercial antérieur devraient être pris en compte. Le seul enregistrement d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial, sans usage, ne crée aucun droit pour les besoins du présent paragraphe.
3. En plus des principes évoqués aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les mêmes principes que ceux appliqués aux conflits entre marques devraient être appliqués pour résoudre les conflits concernant les dénominations sociales et les noms commerciaux.
4. Les principes appliqués pour résoudre les conflits entre dénominations sociales, noms commerciaux et marques pourraient être utilisés pour résoudre les conflits entre noms de domaines et marques, et entre noms de domaines, dénominations sociales et noms commerciaux et vice-versa.

* * * * *