

Mai / Juin 2005

Sommaire :

La nullité des marques constituées de termes laudatifs : un exemple récent avec la marque PERFORMANCE

Quelles sont les actions possibles à l'encontre d'un nom de domaine inactif ?

Meta-tag, mot-clé et concurrence déloyale : derniers développements

La nullité des marques constituées de termes laudatifs : un exemple récent avec la marque PERFORMANCE

Par un jugement du 5 avril 2005, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a prononcé la nullité de la marque PERFORMANCE au motif que cette marque était dépourvue de caractère distinctif.

Les faits dans cette affaire étaient les suivants : Monsieur Bellicard-Arrignon est titulaire de la marque PERFORMANCE désignant des produits de la classe 16 et notamment des cartouches d'encre d'imprimantes. Ayant appris que la société Hewlett-Packard reproduisait le terme PERFORMANCE sur les conditionnements de certaines de ses cartouches pour imprimantes, Monsieur Bellicard-Arrignon a assigné la société Hewlett-Packard, ainsi que deux de ses distributeurs, en contrefaçon de sa marque PERFORMANCE.

Le Tribunal a débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes et a prononcé la nullité de la marque PERFORMANCE au motif qu'elle était descriptive, jugeant en particulier :

« Que les signes exclusivement descriptifs sont interdits au motif qu'ils doivent être laissés à la libre disposition des concurrents pour décrire leurs propres produits ;

Que le terme PERFORMANCE, au regard de l'espèce, est un signe purement descriptif, usuel qui ne fait que revendiquer une simple qualité ou caractéristique des cartouches d'encre ;

Que le terme PERFORMANCE ne pouvant constituer une marque valable, sa nullité doit être prononcée ; que la nullité de la marque PERFORMANCE étant prononcée, la demande de condamnation en contrefaçon doit être rejetée. »

Cette décision vient consacrer le fait que les termes à caractère laudatif ne peuvent constituer des marques valables. Ainsi que l'indique le tribunal, les termes laudatifs ne sont pas distinctifs car ils sont à la fois usuels et descriptifs d'une qualité du produit ou du service qu'ils désignent.

www.bakernet.com

Baker & McKenzie SCP
Avocats à la Cour
32 avenue Kléber - BP 2112
75771 Paris Cedex 16
Téléphone : 01 44 17 53 00
Télécopie : 01 44 17 59 71

En effet, la liberté du commerce et de l'industrie doit permettre à tout commerçant de vanter les qualités des produits ou des services qu'il propose par l'utilisation de termes génériques ou descriptifs. Ainsi que le souligne la Cour d'Appel de Bordeaux, « *l'éventail de termes disponibles pour exprimer une fonction n'est pas extensible surtout quand ils sont porteurs d'une connotation particulièrement louangeuse susceptible de déclencher une forte incitation consumériste ; il apparaît donc exclu de permettre à un fabricant ou à un commerçant de s'approprier leur usage* » (Cour d'Appel de Bordeaux, 1^{ère} ch., 27 septembre 1990).

On relèvera que ce principe d'interdiction d'appropriation d'un terme usuel par le droit des marques avait déjà été appliqué dans certaines espèces par les tribunaux français.

A titre d'exemple, la Cour d'Appel d'Amiens avait prononcé la nullité de la marque « SUPER » pour des services d'agences de presse et d'information, au motif « *qu'autoriser [le titulaire de cette marque] à acquérir un monopole sur le terme « Super » équivaldrait à empêcher ses concurrents de décrire leurs produits et services ou d'en vanter les qualités substantielles* » (Cour d'Appel d'Amiens, 10 mai 1993).

De même, la Cour d'Appel de Paris avait confirmé le refus d'enregistrement du directeur de l'INPI de la marque « BIEN » déposée notamment pour des préparations pour blanchir et lessiver, en se fondant sur des motifs identiques à ceux précités. En effet, la Cour considérait que l'expression « Bien », qui permet de façon générale de porter une appréciation qualitative, ne saurait faire l'objet d'une appropriation privative, ce qui donnerait au seul titulaire de cette marque la possibilité de l'appliquer à ses produits.

La marque « CONCURRENCE » avait également été jugée nulle par la Cour d'Appel de Paris dans la mesure où ce vocable, employé pour désigner des services, est normalement compris par la clientèle comme signifiant que ceux-ci sont compétitifs à tout point de vue par rapport aux prestations de même nature d'entreprises rivales (Cour d'Appel de Paris, 4^{ème} ch., 2 juillet 1980).

La position de l'OHMI en la matière est encore plus stricte que celle des juridictions françaises, l'Office refusant systématiquement d'enregistrer des marques constituées de termes laudatifs au motif que de telles marques sont dépourvues de caractère distinctif.

A titre d'exemple, a ainsi été refusée à l'enregistrement la marque communautaire « TOTAL PERFORMANCE » pour les classes 12 (véhicules) et 19 (matériaux de construction et notamment du verre) au motif que le signe « Performance » est communément utilisé dans le domaine du verre et que la combinaison des mots « TOTAL » et « PERFORMANCE » doit être analysée comme étant exclusivement descriptive des caractéristiques des biens en question (Première chambre des recours, décision du 30 juin 2003, affaire R832/2002).

Dans une autre décision, l'OHMI relevait que le terme « THE PERFECTIONNISTS », utilisé en rapport avec les produits revendiqués, n'est rien de plus qu'une affirmation laudative, qui indique au public visé que les produits destinés ou fabriqués par « Les Perfectionnistes » sont tellement bien faits qu'ils ne pourraient pas être de meilleure qualité... Personne ne peut se voir octroyer le droit de monopoliser l'utilisation d'un terme ordinaire ou de réaliser une adaptation de termes ordinaires, démontrant comme en l'espèce, qu'un produit possède des qualités exceptionnelles (Troisième chambre des recours, décision du 21 septembre 1999, affaire R48/1999/-3).

En conclusion, il est nécessaire d'être particulièrement prudent lorsque l'on souhaite déposer ou que l'on exploite une marque constituée d'un terme laudatif car une telle marque peut être refusée à l'enregistrement ou ultérieurement invalidée à l'occasion d'un contentieux. En revanche, celui à qui est opposée une telle marque dans le cadre d'un contentieux dispose de moyens de défense très pertinents.

Quelles sont les actions possibles à l'encontre d'un nom de domaine inactif ?

Les règles relatives à l'enregistrement de noms de domaine sous l'extension « .fr » ont considérablement évolué au cours de l'année 2004.

Depuis le mois de mai 2004, il n'est plus nécessaire pour enregistrer un nom sous cette extension de justifier d'un quelconque droit sur le nom demandé. Ainsi, toute personne ou entreprise peut déposer un ou plusieurs noms de son choix, qu'elle soit propriétaire ou pas de droits sur ces noms.

De nombreuses sociétés ont été prises de vitesse pour l'enregistrement de leurs noms de domaine sous l'extension « .fr » et souhaitent aujourd'hui agir contre des enregistrements de noms qui portent atteinte à leurs marques. Ces sociétés sont confrontées à des situations différentes selon que le nom de domaine qu'elles souhaitent récupérer est exploité ou non.

Si le nom de domaine litigieux est exploité, il est admis que l'enregistrement de ce nom de domaine constituera une contrefaçon de marque dès lors que les produits ou services proposés sur le site web sont identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.

En revanche, qu'en est-il lorsque le nom de domaine n'est pas actif, c'est-à-dire lorsqu'il ne renvoie à aucun site mais simplement à une page du style « site en construction » ?

Dans cette hypothèse, les tribunaux considèrent qu'il n'y a pas contrefaçon de marque au motif que le simple enregistrement de nom de domaine est un acte neutre. On sait à l'inverse que le seul dépôt d'une marque peut constituer une contrefaçon dès lors que les produits ou services visés par la marque seconde sont identiques ou similaires à ceux couverts par la marque première. Cette solution n'est pas transposable aux noms de domaine puisque l'enregistrement d'un nom de domaine ne vise pas de produit ou service particulier. Les tribunaux considèrent en conséquence que la reproduction d'une marque dans l'enregistrement d'un nom de domaine ne constitue pas une contrefaçon de marque en soi, à moins que la marque ne soit notoire.

Est-ce à dire que la société dont la marque a été reproduite dans un nom de domaine inactif est dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de ce nom tant que celui-ci n'est pas utilisé ?

Non, nous ne le pensons pas. Nous pensons au contraire que des actions sont envisageables mais sur des fondements autres que la contrefaçon de marque. En effet, dans un tel cas, il sera possible de recourir à la responsabilité civile (concurrence déloyale, fraude) ou à la contrefaçon de droit d'auteur.

Une action en responsabilité civile sera possible afin de récupérer le nom de domaine litigieux dans plusieurs hypothèses. La première hypothèse est celle où le titulaire du nom de domaine connaissait l'existence de droits de propriété intellectuelle détenus par un tiers sur ce nom. Une seconde hypothèse est celle d'une offre à la vente du nom par son titulaire. Toute tentative de monnayer le nom est en effet retenue comme un indice de mauvaise foi du défendeur et permet d'en obtenir la condamnation. De même, l'absence de réponse du titulaire du nom de domaine à une demande émanant de la société détenant des droits sur le nom litigieux pourra également caractériser la mauvaise foi du demandeur sur le nom, permettant d'en obtenir la restitution par le biais d'une action fondée sur la responsabilité civile.

Selon le type d'agissement auquel la société est confrontée, elle aura intérêt à agir devant les juridictions françaises ou devant l'OMPI par le biais de la procédure alternative de résolution des litiges du « .fr ».

Une action fondée sur le droit d'auteur pourra elle, être judiciaire si le nom usurpé est particulièrement original et peut donc être protégé par le biais du droit d'auteur. L'avantage d'une action sur ce fondement est qu'un signe protégé par le droit d'auteur l'est sans considération de rattachement à un domaine d'activité particulier. Il n'existe pas de principe de spécialité dans ce domaine, contrairement au droit des marques. En conséquence, la reproduction du signe protégé par le droit d'auteur comme nom de domaine constituera une contrefaçon de droit d'auteur en soi.

Meta-tag, mot-clé et concurrence déloyale : derniers développements

Par un arrêt du 9 mars 2005, la Cour d'Appel de Paris a considéré que l'utilisation de la dénomination sociale d'un concurrent dans le code source d'un site web, c'est-à-dire à titre de méta-tag, n'était pas, à elle seule, constitutive de concurrence déloyale : encore faut-il démontrer un détournement de clientèle.

En l'espèce, les sociétés Anuman et Micro Application commercialisent toutes deux des logiciels dans le domaine éducatif. La société Micro Application, reprochant à la société Anuman d'avoir notamment utilisé sa dénomination sociale dans le code source de son site web, a agi en concurrence déloyale à son encontre.

La Cour a retenu qu'il n'y avait pas démonstration d'un quelconque détournement de clientèle, et donc pas d'acte de concurrence déloyale, relevant en particulier qu'il résultait d'un constat d'huissier que les moteurs de recherches les plus utilisés par les internautes ne proposaient pas à ces derniers, pour une requête sur le terme Micro Application, l'accès au site Internet de la société Anuman.

La décision aurait certainement été différente si le site de la société Anuman avait été proposé en priorité par les moteurs de recherches en réponse à une requête sur le terme Micro Application.

En effet, les décisions rendues antérieurement ont condamné la reproduction du signe distinctif du demandeur à titre de méta-tag ou de mot-clé sur le site web du défendeur.

Par exemple, la Cour d'Appel de Paris a estimé que la reproduction du nom commercial d'une société « SFOB » dans le code source du site Internet d'une société concurrente et dans des conditions renvoyant au site Internet de cette société concurrente était à l'évidence fautive : la Cour a en conséquence confirmé le jugement ayant prononcé l'interdiction d'un tel référencement (Cour d'Appel de Paris, 13 mars 2002).

Plus récemment, le TGI de Paris a considéré que la société Google avait notamment commis des actes de concurrence déloyale en reprenant le terme « Vuitton », élément essentiel de la dénomination sociale « Louis Vuitton Malletier », en tant que mot-clé permettant « *de faire apparaître en tête de liste des résultats* » des annonces publicitaires pointant vers des sites n'appartenant pas à la société Louis Vuitton Malletier (TGI Paris, 4 février 2005).

L'arrêt du 9 mars 2005 illustre également la difficulté de se prévaloir de la protection d'une dénomination sociale par rapport à une marque pour faire condamner ce type d'atteinte. En effet, les titulaires de marques n'ont aucun mal à se prévaloir d'actes de contrefaçon du simple fait de la reproduction de leur marque à titre de méta-tag ou de mot clé. Cette seule reproduction suffit à caractériser une contrefaçon répréhensible, sans que le titulaire de la marque n'ait à justifier d'un préjudice particulier au titre du détournement de clientèle par exemple (même si la démonstration de ce préjudice reste utile pour l'évaluation des dommages et intérêts).

Ainsi, a-t-il été jugé que l'utilisateur du moteur de recherches qui en formulant une requête sur les marques « méridien » ou « le méridien » était orienté vers un lien commercial proposant une offre pour des services de même nature mais d'une autre marque, risquait de croire à une même origine des services en cause. L'emploi des marques « méridien » ou « le méridien » par le moteur de recherches dans ces conditions caractérisait donc une contrefaçon de marque (TGI Nanterre, 16 décembre 2004).

De même, la société Overture qui offrait à la vente des mots-clés reproduisant notamment les marques de la société Accor, permettant ainsi à des annonceurs d'apparaître en haut de la page de résultats lorsqu'une requête portant sur ces mots-clés était lancée, a été condamnée pour contrefaçon de marque du seul fait de la reproduction, sans l'autorisation de son propriétaire, de marques déposées pour des produits identiques à ceux visés par ces marques (TGI Nanterre, 17 janvier 2005).

Cette lettre d'information est éditée par le Groupe Propriété Intellectuelle de Baker & McKenzie SCP.
Si vous souhaitez vous abonner à la lettre d'information des Groupes Télécoms et Technologies de l'information et/ou modifier les modalités d'envoi de la présente lettre, merci d'adresser un e-mail à paris.info@bakernet.com.

Comme toute information à caractère général, cette lettre d'information ne saurait engager la responsabilité de Baker & McKenzie SCP.

Ont participé à la rédaction de ce numéro :
Virginie Ulmann, Claire Weyl et Cécile Cailiac.

Pour toute information ou précision complémentaire, vous pouvez contacter :

Propriété Intellectuelle
Jean-François Bretonnière
e-mail : jf.bretonniere@bakernet.com

Francis Declercq
e-mail : francis.declercq@bakernet.com

Tania Kern
e-mail : tania.kern@bakernet.com

Virginie Ulmann
e-mail : virginie.ulmann@bakernet.com

Télécoms
Emmanuel Guillaume
e-mail : emmanuel.guillaume@bakernet.com

Technologies de l'information
Rémy Bricard
e-mail : remy.bricard@bakernet.com

Baker & McKenzie SCP est membre de Baker & McKenzie International. Les membres de Baker & McKenzie International sont des cabinets d'avocats présents dans différents pays à travers le monde. Conformément à la terminologie usuelle utilisée par les sociétés de services professionnelles, la référence à un "associé" désigne un associé de l'un de ces cabinets d'avocats et la référence à un "bureau" désigne un bureau de l'un de ces cabinets d'avocats.