

## La notification d'une marque doit être effectuée avec prudence

**Le dépôt d'un terme non distinctif à titre de marque peut constituer une pratique commerciale déloyale de nature à entraver les règles de la concurrence, en particulier dans le cadre du référencement sur Internet.**

La décision du Tribunal de grande instance de Paris du 24 mars 2009 doit inciter le titulaire d'une marque, dont la validité est discutable, à la plus grande prudence avant de la notifier au service Adwords de la société Google en vue d'empêcher les tiers de la réserver à titre de mots-clés. A défaut, non seulement la demande de blocage auprès de Google est susceptible d'être sanctionnée sur le terrain de la concurrence déloyale, mais la marque en cause risque également d'être annulée par les tribunaux compétents.

### Une marque non distinctive peut être contestée

En 2004, une société spécialisée dans le marketing, acquiert, dans le cadre de la cession d'une branche d'activité dénommée emailingfrance, le nom de domaine emailingfrance.com et la marque française « Emailing France » n°013 123 218 enregistrée notamment pour des services de communication par terminaux d'ordinateurs et d'agence de communication et de publicité par e-mail. Elle réserve également le nom de domaine emailingfrance.fr.

L'année suivante, elle dépose auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), une demande d'enregistrement à titre de marque du signe verbal « Emailing » qui revendique notamment les services de « gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un réseau informatique, publication de textes publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, relation publique, communication par terminaux d'ordinateurs ». L'INPI enregistre cette marque le 2 juin 2006 sous le numéro 063 400 659.

En février 2008, la société titulaire des marques « Emailing » et « Emailing France » les notifie au service Adwords de la société Google, spécialisée dans la diffusion de liens publicitaires sur le réseau Internet. Sa démarche vise à ce que Google intègre ces dénominations dans le liste des mots-clés qui ne peuvent pas être réservés par des annonceurs tiers en tant que signes déclenchant l'apparition de liens publicitaires sur les pages de résultats du moteur de recherche Google ou sur les réseaux partenaires.

Le Syndicat National de la Communication Directe (SNCD) et plusieurs sociétés du domaine du marketing direct s'étonnent de cette initiative et après une mise en demeure inopérante, saisissent le Tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la levée du blocage du terme « emailing » auprès de la société Google. Parmi les arguments avancés par les demandeurs, les juges retiendront l'absence de caractère distinctif de la marque « Emailing » et la concurrence déloyale.

### Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au jour du dépôt

Pour déclarer la marque verbale « Emailing » nulle car dépourvue de caractère distinctif, le tribunal prend en compte les nombreux éléments apportés par les demandeurs démontrant qu'au jour de son dépôt à titre de marque, le mot « Emailing » était très couramment utilisé, non seulement dans le langage courant mais également dans le langage professionnel, pour désigner l'envoi massif de contenus publicitaires ou commerciaux via la messagerie électronique (TGI Paris 3e ch. 1e sect. 24-03-2009).

Il relève également qu'il n'est pas démontré que la société titulaire à l'origine de la marque « Emailing France » a inventé le néologisme « Emailing ». En effet, selon l'article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle, un signe ne peut constituer une marque valable que s'il est distinctif à l'égard des produits et services qu'il désigne. Le caractère distinctif suppose notamment qu'une dénomination déposée à titre de marque ne soit, dans le langage courant ou professionnel, ni nécessaire, ni générique, ni usuelle à l'égard du produit ou du service qu'elle vise et qu'elle ne soit pas susceptible d'en décrire une caractéristique.

Le caractère distinctif s'apprécie au jour du dépôt d'une marque. A titre d'illustration, dans une affaire récente, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que la marque verbale DivX était valable après avoir relevé en particulier qu'il n'était pas démontré que le public, au moment du dépôt de la marque, utilisait DivX comme terme usuel pour désigner un format, un codec, un film encodé ou même une technologie quel que fût l'origine du produit (TGI Paris 3e ch 1e sect. 02-12-2008 RG 06/09830, PIBD n°892 III 903).

Et bien qu'il ne se prononce pas sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque en cause, il déclare que « le dépôt de la marque emailing (...) s'assimile à la volonté d'opposer aux concurrents une marque de barrage ».

## Attention à ne pas fausser les règles de la concurrence

Sur le terrain de la concurrence déloyale, le tribunal décide que la défenderesse a tenté, « en déposant la marque de barrage la marque française Emailing n°053 400 659, puis en sollicitant le blocage du mot-clé « emailing » auprès du système Adwords de la société Google, d'entraver ou de ralentir l'activité de ses concurrents et donc de fausser en sa faveur les règles de la concurrence ».

L'action en concurrence loyale est une action fondée sur le droit commun de la responsabilité civile du fait personnel, qui suppose donc de démontrer, en vertu de l'article 1382 du Code civil, un comportement fautif, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments. En l'occurrence, les fautes ont résidé dans le dépôt abusif de la marque Emailing et le blocage de ce terme auprès du service Adwords de Google. En effet, les activités commerciales, en France, « s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale » (loi du 27 décembre 1973, modifiée par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, article 1).

**Claudine Salomon, avocat, directeur du département Marques & Noms de domaine**  
**Anne-Sophie Cantreau, avocat, département Marques & Noms de domaine**  
**Cabinet Alain Bensoussan**  
[www.alain-bensoussan.com](http://www.alain-bensoussan.com)

(Juin 2009)