

CONCURRENCE

Un nom de marque doit avoir un caractère "distinctif"

Déposer un terme non distinctif à titre de marque et empêcher les tiers de l'utiliser peut constituer une pratique commerciale déloyale.

PAR CLAUDINE SALOMON ET ANNE-SOPHIE CANTREAU, AVOCATS ALAIN BENSOUSSAN-AVOCATS

L'ENJEU

> Être attentif au caractère distinctif d'une marque, avant de la notifier à Google pour bloquer sa réservation à titre de mot-clé, dans le cadre du système de référencement Adwords.

LA MISE EN ŒUVRE

> Vérifier que la marque n'est pas composée de signes ou de dénominations nécessaires, usuelles, génériques ou désignant une caractéristique du produit ou du service.



D.R.



D.R.

■ En 2004, une société spécialisée dans le marketing acquiert, dans le cadre de la cession d'une branche d'activité dénommée Emailing France, le nom de domaine emailingfrance.com, ainsi que la marque française Emailing France, 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. En 2005, elle dépose auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi), une demande d'enregistrement, à titre de marque, du terme 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, communication par terminaux d'ordinateurs ». L'Inpi enregistre la marque le 2 juin 2006. En février 2008, pour faire respecter ses droits exclusifs, la société notifie les marques Emailing et Emailing France au service Adwords de la société Google, afin que celui-ci intègre ces dénominations dans la liste des mots-clés ne pouvant pas être réservés par des tiers en tant que termes déclenchant l'apparition de liens publicitaires sur les pages de résultats du moteur de recherche Google, suite aux requêtes des internautes. Le Syndicat national de la communication directe (SNCD), qui représente l'ensemble des métiers de la relation client et du marketing direct, conteste alors cette démarche.

Après une mise en demeure inopérante, le SNCD, ainsi que plusieurs sociétés concurrentes, saisissent le tribunal de grande instance de Paris. Ils dénoncent d'une part, l'absence de caractère distinctif de la marque Emailing et d'autre part, la pratique commer-

ciale déloyale résultant de la demande de blocage abusive du terme « emailing » auprès de la société Google. En mars 2009, les juges ont retenu ces deux arguments (TGI de Paris 24/03/2009). Sur l'absence 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 verbale, le terme « emailing » était très couramment utilisé, dans le langage courant et professionnel, pour désigner l'envoi massif de contenus publicitaires ou commerciaux via la messagerie électronique. Le tribunal relève également que le titulaire originel de la marque Emailing France ne justifie pas avoir inventé le néologisme « emailing » et que le dépôt du signe générique emailing « prive tous les acteurs de ce secteur d'activité de l'emploi d'un terme générique » et « s'assimile à la volonté d'opposer aux concurrents une marque de barrage ». Aussi, le tribunal déclare la marque verbale Emailing nulle pour défaut de distinctivité, sur le fondement de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, sur le second argument soulevé par le syndicat et plusieurs sociétés concurrentes, le tribunal estime qu'en notifiant au service Adwords de la société Google, sa marque Emailing pour empêcher les tiers de réserver ce mot-clé dans le cadre de la création de liens publicitaires sur internet, la société a commis un acte de concurrence déloyale, ayant ainsi tenté « 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, fondée sur le droit commun de la responsabilité civile du fait personnel (article 1382 du code civil), suppose de démontrer une faute ayant causé un préjudice. Les fautes ont été, dans cette affaire, caractérisées par le dépôt abusif de la marque Emailing et le blocage de ce terme auprès de la société Google. ■

Jurisprudence

RESPONSABILITÉ DU DIRIGEANT

Chaque dirigeant est personnellement responsable des décisions délictueuses prises collégalement, lorsqu'il participe aux réunions.

(Cass. Com, 23.6.2009, N° 606, Bonan c/ AMF)

DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES

Dans un groupe, les difficultés économiques s'apprécient également dans les entreprises spécialisées ou implantées à l'étranger.

(Cass. Soc, 23.6.2009, N° 1438, Jarry c/ Caldic Spécialités)

PRIORITÉ DE RÉEMBAUCHE

L'employeur doit pouvoir prouver la notification, au salarié licencié économique, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification.

(Cass. Soc, 23.6.2009, N° 1435, Shiseido international Europe c/ Dae)

LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE

Un fait de la vie personnelle ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire.

(Cass. Soc, 23.6.2009, N° 1437, Intartaglia c/ Au Vieux Plongeur)

PRIME

Si l'entreprise tient compte des absences pour le paiement d'une prime, toute absence non assimilée à un travail effectif doit entraîner les mêmes conséquences.

(Cass. Soc, 23.6.2009, N° 1439, Nutrea c/ Le Coutaller et a.)