

Peut-on monopoliser un # ?

Categories : [LexComputing](#)

Date : vendredi 18 décembre 2015

Peut-on monopoliser un # ?

Avec l'essor du [web](#), de nouveaux signes sont apparus dans la vie des affaires, comme #, , .com ou www.

Le symbole # existe depuis longtemps, mais en 2007, le réseau social Twitter a créé une tendance selon laquelle des mots sont précédés de ce symbole. Cette idée avait pour but de lier les publications avec des thèmes particuliers. Par la suite, Ce symbole a d'ailleurs largement dépassé la sphère de Twitter lorsqu'il s'agit de mettre en avant un sujet.

Désormais, ce signe est utilisé par de nombreuses personnes, dans différents contextes et certains noms combinés avec le symbole # sont devenus très populaires (ex : #RWC2015 pour la Coupe du Monde de Rugby).

Dans la société actuelle, les personnes investissant dans ce genre de symboles pour leur promotion commerciale souhaitent obtenir un monopole. La question se pose alors de savoir quelle protection donner à un # au sein d'une marque. Cette problématique, présente partout dans le monde, s'est également posée devant les juridictions françaises.

est usuel

En effet, dans une décision du 5 décembre 2014, la Cour d'appel de Paris a comparé les deux marques « Cloud 9 » et « #Cloud » (CA, Paris, 5 décembre 2014, n° 14/14773).

Elle a décidé que le signe # est usuel per se et que, par conséquent, il a un faible impact dans l'appréciation des marques « Cloud 9 » et « #Cloud » dans leur ensemble. La Cour estime que le consommateur va considérer ce symbole comme secondaire même s'il précède l'élément verbal.

De là, la Cour d'appel de Paris a jugé que les signes « Cloud 9 » et « #Cloud » (désignant des produits et services proches) étaient similaires dans la mesure où l'élément dominant est « Cloud » au sein des deux marques.

Par conséquent, pour comparer deux marques comprenant le signe #, l'INPI ou les juridictions françaises doivent se concentrer avant tout sur les autres éléments qui composent les marques et non sur le symbole # qui a un faible impact.

Cette décision est cohérente, selon nous, avec les résultats des précédentes affaires françaises dans lesquelles les signes « 3615 », ainsi que les extensions de noms de domaine comme « .com » ou « .fr », ont été jugés usuels et incapables de distinguer l'origine des produits et services (ex : TGI Nanterre, 13 octobre 2013 : le tribunal a décidé que même si le signe « 3615 » est descriptif en relation avec les services de Minitel, il peut être protégé à titre de marque s'il est associé/ combiné à un terme arbitraire – En l'espèce « 3615 BOURSE DES VOLS » et « 3615 BOURSE DES VOYAGES » notamment pour désigner des services de télécommunication).

En conséquence, cette position des juridictions françaises pourrait nous laisser penser que le # ne peut pas prétendre à une protection à titre de marque qu'il soit seul ou qu'il soit accompagné d'un nom non distinctif au regard des activités désignées par la marque.

Toutefois, si l'on suit la logique de la saga judiciaire « Vente-privee.com » (CA Paris, 3 mars 2015, n°13/23/127), on peut imaginer que ce manque de distinctivité du signe # peut être dépassé.

Combinaison et notoriété peuvent aider à surmonter le manque de distinctivité

La marque « Vente-privee.com », désignant des activités de ventes privées en ligne, a été considérée comme descriptive au moment de son dépôt dans la mesure où le signe fait directement référence aux activités visées par la marque.

Mais ici, les juges ont aussi eu à considérer le caractère distinctif acquis par l'usage de la marque « Vente-privee.com ».

En appel, les juridictions françaises ont refusé d'annuler la marque « Vente-privee.com » et ont reconnu la validité de cette marque, car le signe dans son ensemble est devenu notoire et a acquis un caractère distinctif par l'usage.

Bien entendu, « vente privée » reste non distinctif en soit, de même que le signe « .com ». Paradoxalement, la marque « Vente-privee.com » dans son ensemble est distinctive de par la combinaison de ces deux éléments, d'une large utilisation et d'une notoriété non contestée. Cette marque a donc été reconnue capable de distinguer l'origine des activités couvertes.

En effet, en France, quand on entend parler de « Vente-privee.com », on ne pense qu'à ce site internet spécifique.

Le TGI de Paris vient par ailleurs dans un jugement du 13 novembre 2015 de confirmer la validité de la marque verbale vente-privee.com (et partant, l'existence de la contrefaçon par le nom de domaine revente-privee.eu).

Nous pouvons donc considérer qu'il serait possible d'obtenir en France l'enregistrement d'une marque pour le signe #NOMDESCRIPTIF dans le cas où le signe est devenu notoire dans son



ensemble et que le juge pourrait alors prendre en considération le symbole # pour comparer deux marques dans leur ensemble.

Par conséquent, une réelle notoriété peut apporter au signe # un semblant de caractère distinctif, quand la marque est examinée comme un tout.

Il existe donc des options qui permettent d'obtenir une protection sur ces signes délicats qui ne semblent pas distinctifs au premier abord, dès lors que l'on adapte et prépare en amont l'analyse juridique nécessaire et la mise en place d'une stratégie appropriée.

Pour plus d'information, merci de contacter:

Charlotte URMAN , Conseil en Propriété Industrielle, Inlex IP Expertise, curman@inlex.com

Manon ALEXANDRE, Juriste stagiaire, www.inlex.com