

Département Propriété intellectuelle / NTIC / Médias

Application du Décret du 6 février 2007 : l'attribution des noms de domaine en « .fr » restreinte au profit de la protection des titulaires de marques

Parallèlement à l'enregistrement du millionième nom de domaine en « .fr » (Source AFNIC), la Cour d'Appel de Paris a, par un arrêt du 16 janvier 2008, restreint les conditions d'attribution des noms de domaine en «.fr ».

En l'espèce, la société Sunshine avait déposé en juillet 2001 la marque « SUNSHINE » en classe 25 pour désigner notamment des vêtements.

Le 7 avril 2005, un particulier (Monsieur D.) enregistrait le nom de domaine «www.sunshine.fr » pour l'exploitation de son activité de réalisation de photographies.

Revendiquant la propriété du nom de domaine « sunshine.fr », la société Sunshine décide d'engager une procédure de référé à l'encontre de Monsieur D. en vue d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

Déboutée en référé, la société Sunshine interjette appel le 31 juillet 2007 sur le fondement du nouvel article R. 20-44-45 du Code des postes et communications électroniques (issu du décret du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet) qui prohibe l'enregistrement d'un nom de domaine « *identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle* », à moins, pour le demandeur, d'agir de bonne foi ou de justifier d'un droit ou d'un intérêt légitime.

Devant la Cour, Monsieur D. a fait valoir que le litige concernait un nom de domaine enregistré avant la promulgation du décret du 6 février 2007, ce qui interdisait son application.

Cependant, pour apprécier la demande de la société Sunshine relative au transfert du nom de domaine, la Cour décide de se placer au jour où elle statue.

Ainsi, estimant que Monsieur D. ne bénéficiait ni d'un droit sur le nom de domaine « sunshine.fr », ni d'un intérêt légitime à un tel enregistrement, la Cour d'Appel de Paris a ordonné le transfert de ce nom de domaine au profit de la société titulaire de la marque antérieure.

Notons qu'en l'espèce le transfert du nom de domaine au profit du titulaire de la marque a été prononcé alors même qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les produits visés dans l'enregistrement de la marque (vêtements) et ceux proposés par le site internet litigieux (photographies).

Au-delà de la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle, il convient de préciser que le décret du 6 février 2007 protège également l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les élus dans l'exercice de leur mandat, en leur réservant la possibilité d'enregistrer leur nom à titre de nom de domaine.

Néanmoins, les sociétés ou certaines associations ayant une dénomination sociale identique à celle, par exemple, d'un élu, pourront continuer à se prévaloir de leur nom de domaine si celui-ci a été déposé en tant que marque avant le 1^{er} janvier 2004.

Ces nouvelles règles restrictives, telles qu'elles résultent du décret du 6 février 2007, marquent une rupture par rapport aux assouplissements apportés ces dernières années aux conditions d'attribution des noms de domaine en « .fr ».

En effet, depuis mai 2004, il n'était plus imposé de prouver un quelconque droit sur une dénomination pour pouvoir l'enregistrer en tant que nom de domaine, et depuis juin 2006, les particuliers peuvent se voir attribuer un nom de domaine.

Rappelons à toutes fins utiles que quiconque souhaite déposer un nom de domaine en « .fr » doit, au préalable, vérifier que la dénomination demandée ne porte pas atteinte à des droits antérieurs de tiers (droits d'auteur, droit des marques, droits de la personnalité...).

La Charte de nommage de l'AFNIC qui comporte les règles d'enregistrement pour les « .fr » est claire sur ce point.

Le demandeur doit ensuite s'adresser à un bureau d'enregistrement, à charge pour ce dernier de transmettre la demande et d'assurer l'ensemble des démarches auprès de l'AFNIC (Association française pour le nommage internet en coopération), chargée de la gestion administrative et technique des noms de domaine en « .fr ».

ACTUALITES :

- **Diffusion illicite du documentaire « Le Monde selon Bush » : 150 000 euros d'amende pour Google**

C'est la deuxième fois que Google se voit condamner pour avoir mis à disposition (en téléchargement gratuit), sans autorisation, une œuvre audiovisuelle sur son service Google Video.

Google avait déjà fait l'objet d'une première condamnation en octobre 2007 pour avoir mis à disposition « Les Enfants de Tranquility Bay » sur son service et avait été condamnée à payer à Zadig Productions 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

C'est un signal fort qui est adressé à Google puisqu'elle est condamnée aujourd'hui, pour les mêmes faits, à une amende d'un montant bien plus important.

Après avoir découvert que le service Google Vidéo diffusait en intégralité, gratuitement et sans autorisation, le documentaire « Le Monde selon Bush », la société Flash Film (producteur) et les Editions Montparnasse (distributeur) ont mis en demeure la société Google France ainsi que sa maison mère américaine de supprimer l'accès à cette œuvre.

Face à l'absence de réaction de Google, la société Flash Film et les Editions Montparnasse ont assigné Google ainsi que sa filiale française sur le fondement de la contrefaçon et du parasitisme.

Le Tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 20 janvier 2008, reconnaît à Google le statut d'hébergeur mais retient sa responsabilité pour avoir maintenu l'accès à la vidéo litigieuse, après la réception de la mise en demeure des demandeurs.

Google est dès lors condamnée à verser 150 000 euros de dommages et intérêts aux deux demandeurs. Il lui est également interdit de diffuser tout ou partie du documentaire (ce qui implique le nettoyage de ses index), sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard. Elle doit par ailleurs publier la décision de justice sur son site « *dans des conditions de lisibilité optimales* ».

La solution adoptée par le Tribunal de commerce de Paris constitue une mise en garde contre les hébergeurs qui, informés du caractère illicite des contenus litigieux, ne se montreraient pas suffisamment diligents dans leur retrait, prévu par la LCEN.

- **La vérification des relevés téléphoniques du salarié non soumise à l'obligation d'information de l'employeur**

La vérification des relevés téléphoniques d'un salarié au moyen d'un autocommutateur, sans l'en avoir préalablement informé, constitue-t-elle un procédé de surveillance illicite ?

Dans un arrêt rendu le 29 janvier 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative et apporte ainsi un tempérament à l'obligation d'information de l'employeur.

En l'espèce, après avoir constaté que M. X., employé en qualité d'inspecteur régional des ventes, avait téléphoné, depuis son poste de travail, à des messageries de rencontre pour adultes pour une durée de plus de 60 heures entre juillet 2002 et janvier 2003, la société Canon France l'a licencié pour utilisation abusive de son téléphone professionnel à des fins personnelles.

Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X. a intenté une action devant la juridiction prud'homale.

En effet, il considérait que les relevés téléphoniques ne constituent pas un moyen de preuve recevable au motif qu'il n'avait pas été informé de la surveillance de sa ligne téléphonique.

Sa demande se fondait sur l'article L. 121-8 du Code du travail qui interdit la collecte de toute information concernant personnellement un salarié par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

Cependant, la Cour de cassation a validé le licenciement de M.X. au motif que les relevés téléphoniques, établis à l'aide d'un autocommutateur, portaient sur les numéros d'appel, leur durée et leur coût et non sur des données personnelles concernant le salarié.

De plus, la Cour de cassation a souligné le comportement fautif du salarié, caractérisé par l'utilisation de messageries privées de rencontres qu'il savait interdite au sein de l'entreprise.

Il faut donc en retenir que l'employeur peut, sans informer préalablement le salarié, contrôler ses communications téléphoniques passées depuis son poste de travail, dans la mesure où le procédé de surveillance ne révèle aucune information personnelle.

- **Dépouvue de caractère distinctif, la marque « Texto » déposée par SFR est annulée**

Alors qu'elle avait obtenu, dans un jugement du 30 novembre 2007, la condamnation du titulaire de la marque « Haricot Texto » pour contrefaçon, SFR vient de perdre l'exclusivité de la titularité de la marque « Texto ».

Considérant que la société One Texto faisait un usage illicite de sa marque « Texto » déposée le 23 janvier 2001, SFR a assigné cette dernière en contrefaçon.

Pour sa défense, la société One Texto invoquait l'absence de caractère distinctif du terme « Texto », plusieurs articles de presse antérieurs au dépôt de la marque évoquant déjà le texto comme appartenant au langage courant.

Cet argument a été retenu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans son jugement rendu le 29 janvier 2008, déboutant SFR de sa demande et annulant sa marque « Texto » pour défaut de caractère distinctif.

Cette décision est rendue sur le fondement de l'article L.711-2 a) du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que ne peuvent être déposés comme marques les termes qui sont « *exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service* ».

Les juges ont en effet estimé qu'au jour du dépôt de la marque, le terme « Texto » était déjà employé comme un terme usuel désignant des « *messages courts envoyés par le biais d'un téléphone mobile* ».

SFR a manifesté son intention d'interjeter appel de cette décision. A suivre...

Relevons que les actions préventives à la dégénérescence de la marque sont fort utiles, comme nous l'ont prouvé les marques BIC ou PEDALO !

P.D.G.B Société d'Avocats

174, avenue Victor Hugo
75116 Paris

Tél. : 00 (33) 01.44.05.21.21
www.pdgb.com

Julie JACOB - Benjamin JACOB - Sandy HERVE
Sandy BRUMBERG