

Distinctivité de la marque

Edouard Treppoz

Professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3

25-06-2012

L'arrêt oppose deux sociétés autour de la possible appropriation de l'acronyme DICT signifiant « déclaration d'intention de commencement de travaux » conformément à la procédure mise en place par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991. La première société Sogelink est titulaire de la marque DICT.fr. La seconde SIG Image exploite un site internet sous la dénomination suivante dictservice.fr. Alors que SIG Image conteste la validité de la marque, Sogelink intente une action en contrefaçon à l'encontre de la première dont le site reprend l'acronyme DICT. Alors qu'en première instance, la marque fut annulée pour défaut de caractère distinctif, la cour d'appel considère le signe DICT.fr protégeable en tant que marque, tout en refusant toute faute à l'encontre de la société concurrente exploitant le site dictservice.fr. La marque, bien que valable, ne permet pas une parfaite appropriation dudit acronyme.

La validité de marque achoppait sur son caractère distinctif en raison de la reprise d'un acronyme connu et usuel dudit secteur. Sans doute, faut-il rappeler que si la distinctivité constitue une notion autonome dans la directive, une telle condition n'est abordée dans le Code qu'au travers de la prohibition des signes génériques ou descriptifs. Il est donc de bonne méthode que la cour d'appel, à l'instar du droit de l'Union, appréhende de manière autonome cette condition de distinctivité. Le second apport de l'arrêt porte sur la prise en compte de l'usage pour apprécier cette distinctivité. En effet, conformément à l'article 6^{quinquies} C de la convention de Paris, « dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait et notamment de la durée de la marque ». Comme le note une doctrine autorisée, « il existe une sorte de prescription acquisitive de la marque » (J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 7^e éd., 1425). C'est à ce raisonnement auquel souscrit la cour notant que « le caractère distinctif peut en pareil cas être acquis par l'usage ». Elle conclut ainsi « lors même qu'il n'était pas distinctif à l'origine, le signe DICT.fr, largement et continuellement exploité en tant que marque depuis 2000 et au moins depuis 2004, a ainsi atteint, compte tenu des caractéristiques du secteur d'activité sur internet, une distinctivité suffisante pour être valable », justifiant la validité de ladite marque.

Pourtant, une telle marque ne peut aboutir à l'appropriation dudit acronyme, excluant toute contrefaçon ou toute faute de la part de la société concurrente dénommant son site dictservice.fr. Si la marque DICT.fr est protégée, ces éléments individualisés ne le sont pas. « Ni cet élément dominant, ni l'extension .fr, qui sont purement descriptifs, doivent demeurer libres de droit et ne peuvent être protégés indépendamment de leur association dans la marque DICT.fr. » note la cour. Si d'aucun

pourrait y voir une victoire à la Pyrrhus pour le titulaire de la marque, cette décision marque la nécessaire recherche d'équilibre dont témoigne avec justesse la cour.

Arrêt commenté :

CA Lyon, chambre civile 1 A, 19 janvier 2012 n° 09/07831, JurisData n° 2012-000942