

France contre « France.com » : 1 - 0

La fonction originelle d'une marque est de garantir et d'identifier l'origine d'un produit ou service. A cette fin, une marque doit répondre à un certain nombre de critères pour être valide :

- La licéité : la marque ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Elle ne doit pas tromper le public sur le caractère du produit, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

- La distinctivité : la marque ne doit pas être générique, ni descriptive, c'est-à-dire ne pas relever du langage commun ou professionnel.

- La disponibilité : il ne doit pas y avoir de marque identique et la marque ne doit pas porter un risque de confusion avec une marque antérieure.

- La marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs.

L'article L. 711-1 a) du CPI permet le dépôt d'un nom géographique en tant que marque, à condition de respecter ces critères. Mais c'est un choix délicat à effectuer, comme l'illustre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 décembre 2017. Dans cette affaire France.com Inc. c/ Atout France et l'État Français, elle a considéré que la dénomination « France » est susceptible de constituer une antériorité aux dépôts de marques composées de l'expression France.com dès lors qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

La Cour d'appel de Paris reconnaît que l'appellation « France » constitue pour l'État français un élément d'identité assimilable au nom patronymique d'une personne physique. Il existe donc un risque majeur de confusion dans l'esprit du public, qui identifiera ces produits et services comme émanant de l'État français ou d'un service officiel bénéficiant de la caution de l'État français.

Par un arrêt du 9 août 2014, le Tribunal de l'Union européenne a statué dans le même sens à l'échelon européen, en considérant que « France.com » ne peut être une marque de l'UE. Le Tribunal de l'Union européenne se fonde sur les similitudes entre la marque « France.com » et la marque « France » déposée par la République Française auprès de l'Euipo en 2010, et le risque de confusion qui en découle.

Cette affaire a débuté le 9 août 2014, lorsqu'un déposant a sollicité l'enregistrement du signe figuratif « France.com » comme marque européenne auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (Euipo), pour des services publicitaire, des bases de données et des publications en lignes, liés aux voyages :

La République française s'est opposée à cet enregistrement en invoquant une marque de l'Union qu'elle avait fait enregistrer auprès de l'Euipo en 2010, pour des services en partie identiques et en partie similaires à ceux proposés par le requérant :

La demande de la République française a tout d'abord été rejetée par la division d'opposition, puis la 1ère chambre de recours de l'Office a annulé la décision, au motif que le signe « France.com » ne peut pas être enregistré en tant que marque de l'Union au regard du risque de confusion avec le signe enregistré antérieurement par la République française pour des services en partie similaires ou identiques.

Le postulant à la marque « France.com » a saisi le tribunal de l'UE suite à cette décision, qui a considéré que le signe France.com ne peut être enregistré comme marque européenne. Pour cela, le tribunal a repris l'analyse de l'Euiipo sur la comparaison des signes litigieux, et en a déduit l'existence d'un risque de confusion pour le public.

Sur la comparaison des signes : Selon le Tribunal de l'UE, il ressort de l'examen des similitudes entre les signes litigieux que ces derniers :

- ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel
- sont presque identiques sur le plan phonétique
- sont identiques sur le plan conceptuel.

Tout comme la Cour d'appel de Paris dans l'affaire France.com Inc. c/ Atout France et l'État Français de 2017, qui affirmait que le suffixe « .com » n'est pas de nature à modifier la perception du signe, le tribunal a rappelé en l'espèce que l'ajout de l'extension « .com » est perçue comme l'indication d'un site web, en reprenant une jurisprudence du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI - Pages jaunes. Il peut donc être supposé que de nombreux consommateurs feront référence à la marque demandée par le terme « france » uniquement, l'abréviation « .com » étant perçue comme l'indication d'un site web, et « se bornant à suggérer l'idée que les produits couverts par la marque demandée peuvent être consultés ou achetés sur Internet ».

Le tribunal conclut que, compte tenu du fait que les services en cause sont en partie identiques et en partie similaires, et du degré particulièrement élevé de similitude sur les plans phonétique et conceptuel entre les signes en conflit, il y a lieu de constater l'existence d'un risque de confusion, sur le fondement de l'article 8 § 1 b) du règlement n°207/2009.

Le Tribunal rejette donc le recours du postulant à la marque « France.com » et le condamne aux dépens.