Droit des marques Européenne et classes

Par Visiteur

Bonjour,

Ayant développé le site Internet : www.ocen.tv, j'ai déposé une marque Européenne "ocen.tv" sur les classes 9, 12, 35, 38 le 10/09/2007 (marque en cours de validation à l'OHMI)

Il s'avère que le 22/08/2007 (soit un mois avant la mienne) a été publié une demdande de dépôt de marque française "Ocean Attitude" sur les classes 25, 35, 41. Notamment la classe 35 stipule "publicité, publicité en ligne, location d'espace publicitaire" tout comme dans mon dépot et la classe 41 " production de films sur bandes vidéos, formation, divertissement, ..." qui est assez proche de l'activité de mon site Internet.

Au regard de cela :
- est-ce que je dois modifier mon dépot de marque Européenne pour enlevr la classe 35 ?
- si je le fais, est-ce que je risque encore quelque chose au vue de l'activité de mon site Internet qui propose des vidéos en ligne et gagne ses revenus par la publicité ?
- est-ce que le fait que le nom de domaine en .tv (donc pas .fr) ne me protège pas un peu ? Si non, est-ce que si je change l'hébergement du site de France vers un autre pays ne limite pas les risques ?

Très cordialement

Par Visiteur

Bonjour.

A titre liminaire, sur l'étendue de la protection, il faut savoir que ce qui est protégé, c'est le Label, autrement dit, ce qui apparaît entre les www. et le .fr, .com etc.
En conséquence, le fait que votre sîte se finisse en ".tv" n'est pas suffisant pour vous permettre de démontrer que votre marque est distincte de celle de votre adversaire.

Vous avez donc, tous les deux, la même marque ce qui présente un certain risque.

« l'utilisation d'un nom commercial dans un nom de domaine, qui porte atteinte à la fonction d'identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé par un concurrent exerçant dans un même secteur d'activité et sur une même zone géographique, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com. 7 juill. 2004).

Si non, est-ce que si je change l'hébergement du site de France vers un autre pays ne limite pas les risques ?

Malheureusement, cela ne sert à rien, la Cour de cassation ayant posé qu'une juridiction française est compétente pour connaître de l'utilisation d'une marque déposée en France mais utilisée par un site web étranger (Cass. 1re civ., 9 déc. 2003, D. 2004, AJ p. 276, obs. C. Manara Décision de Jurisprudence ; JCP 2004, II, 10 055, note C. Chabert).

Ainsi, une personne possédant les droits sur une marque française peut demander la suppression de tous les noms de domaines portant ce nom dans le "monde entier" (TGI Bordeaux, réf., 22 juill. 1996, Dr. informatique et télécoms 1998-3, p. 36, note T. Desbarres).

Dans une affaire similaire à la votre, la Cour de cassation avait jugé que: "Les défenderesses ne sauraient valablement soutenir que ces sites ne sont pas destinés à la clientèle française dès lors que les pages sont accessibles depuis le territoire français à partir du moteur de recherche Google, qu'elles sont en langue française et qu'elles n'excluent nullement le consommateur français des offres proposées ».

Voir: MANARA C., Usage d'une marque française sur un site web étranger : quand y a-t-il contrefaçon ?, D. 2004,P.2647.

En conclusion,

est-ce que je dois modifier mon dépot de marque Européenne pour enlever la classe 35 ?

La réponse est oui. Si vous ne le faites pas et que vous continuez à utiliser le nom de domaine en fraude aux droits du véritable propriétaire, vous risquez une condamnation civile.

si je le fais, est-ce que je risque encore quelque chose au vue de l'activité de mon site Internet qui propose des vidéos en ligne et gagne ses revenus par la publicité ?

Visiblement, sur la classe 35, vous portez atteinte à leur marque. Ils sont les seuls à pouvoir faire en ligne de la publicité. Donc, que vous déposiez ou non votre marque sur la classe 35, ils peuvent vous attaquer.

Très cordialement.

Je reste à votre entière disposition afin de préciser, d'affiner voire de compléter ma réponde initiale.