

TOP JURIS

Texto : une marque nulle

Le 29 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Paris a jugé nulle la marque Texto détenue par SFR depuis janvier 2001, car le terme texto existait déjà dans le langage courant avant cette date.

SFR est titulaire de la marque « Texto, dites-le en toutes lettres, dites le texto » déposée en 1998 et de la marque « Texto » déposée en 2001. Monsieur M. et la société OneTexto sont quant à eux, titulaires de la marque « OneTexto » depuis 2003 et de la marque « One Texto Petites Annonces » depuis 2005. À l'été 2006, SFR attaque les deux marques détenues par Monsieur M. et OneTexto au motif qu'elles seraient contrefaisantes des marques qu'elle détient depuis 1998 et 2001. Pour défendre la validité de leurs marques comportant le terme « OneTexto », Monsieur M. et la société One Texto sollicitent la nullité des marques appartenant à SFR en expliquant que : le terme texto était, au moment de son dépôt « dans le langage courant ou professionnel, [...] exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle » du service de messagerie écrite par téléphone portable. Si le tribunal ne se ralliait pas à cette première interprétation, il devra juger que le terme texto est devenu la désignation usuelle du service de messagerie écrite par téléphone portable, postérieurement à son dépôt et du fait de son inaction.

→ LE TERME TEXTO ENTRÉ DANS LE LANGAGE COURANT

Le tribunal retient que la marque « Texto, dites-le en toutes lettres, dites le texto » est totalement descriptive au regard du service

désigné puisqu'elle décrit le moyen d'envoyer le message. En conséquence, il prononce la nullité de la marque. La marque « Texto » est également déclarée nulle pour défaut de distinctivité. Pour justifier sa décision, le tribunal explique que le terme texto était entré dans le langage courant et qu'il avait été utilisé dans de nombreux articles de presse pour expliquer ce qu'est un « sms » (short message service), et ce bien avant 2001, date du dépôt de la marque « Texto » par SFR.

→ MARQUE NON DISTINCTIVE ET MARQUE DÉGÉNÉRÉE

La décision ainsi rendue permet de mieux appréhender la différence entre une marque « non distinctive » au moment de son dépôt et celle qui l'est devenue au cours de sa vie, c'est-à-dire celle qui a dégénéré. La dégénérescence survient lorsqu'une marque parfaitement valable au jour de son dépôt devient ultérieurement la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service qu'elle désigne. Dans ce cas, le titulaire de la marque peut se voir déchu de ses droits s'il est prouvé qu'il n'a rien fait pour empêcher la dégénérescence. Ce fut le cas par exemple pour les marques Pina Colada, Fooding, Frigidaire, Caddie, ou encore Thermos. Le signe non distinctif est celui qui, dès son dépôt, ne peut pas être considéré comme un signe protégeable au titre du

droit des marques car il est la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service qu'il désigne. Le tribunal a donc suivi la thèse première de Monsieur M. et One Direct lorsqu'il a estimé que le terme texto était déjà dans le langage courant au moment où SFR l'a déposé comme titre de marque.

→ UNE MARQUE EST NULLE SI LE TERME ÉTAIT DÉJÀ USUEL

De ce fait, il n'a pas examiné la question de la dégénérescence de la marque. La marque « Texto » a été déclarée nulle, non pas du fait de sa dégénérescence, mais parce que le terme texto désignait déjà un message écrit sur téléphone portable au jour où SFR l'a déposé à titre de marque. Cette décision, qui peut encore faire l'objet d'un appel, peut apparaître comme une évidence, mais elle permet de rappeler que peu importent les efforts déployés pour protéger sa marque d'un risque de dégénérescence si, avant son dépôt, le terme choisi était déjà usuel.

Rubrique réalisée en collaboration avec :

STAUB BENICHOU & ASSOCIES

Avocats au barreau de Paris

01 47 42 47 42

www.staubbenichou.com