

MOTS CLEFS : Facebook – Fuckbook – marque renommée – contrefaçon – préjudice – risque de confusion – noms de domaines – marque communautaire – propriété industrielle

Par un jugement du 13 juin 2013, la troisième Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a donné gain de cause à Facebook à l'occasion d'un litige opposant le réseaux social mondialement connu au site de rencontre libertin Fuckbook, en reconnaissant que ce dernier porté atteinte à la renommée de la marque communautaire Facebook sur le fondement des dispositions des articles L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle et 9 1) c) du règlement communautaire CE 207/2009.

FAITS : En l'espèce, deux personnes avaient déposé, pour le compte d'une société en formation, une demande d'enregistrement de marque française semi-figurative pour le terme Fuckbook, afin d'exploiter un site internet de rencontres libertines. Ceux-ci avaient également réservé plusieurs noms de domaine autour de cette même dénomination Fuckbook, et choisi d'immatriculer leur société sous ce nom.

PROCÉDURE : Dans ce contexte, la société américaine Facebook a assigné, le 27 juillet 2010, les intéressés en contrefaçon pour atteinte à la marque de renommée, afin de les voir interdire d'utiliser la marque communautaire dont elle était titulaire, et obtenir réparation du préjudice subi. La société se fonde sur les articles L. 717-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et 9, paragraphe 1, sous (c) du règlement communautaire (CE) 207/2009 habilitant le titulaire d'une marque communautaire à interdire aux tiers de faire usage d'un signe similaire à sa marque lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté.

PROBLÈME DE DROIT : Afin d'accueillir positivement les prétentions de la société Facebook, il convient de se demander si les conditions de l'atteinte à la marque de renommée sont remplies ?

SOLUTION : Pour accueillir favorablement la demande de la société américaine, le 13 juin 2013, le Tribunal considère que l'atteinte à la marque renommée est caractérisée du fait de la nécessaire dévalorisation de la marque Facebook associée malgré elle à un site de rencontres libertines en en raison du profit nécessairement tiré par les défendeurs de ce jeu de mot et de cette référence directe à la marque renommée Facebook. Par conséquent, il condamne solidairement les défendeurs à verser des dommages et intérêts, et ordonne le transfert des noms de domaines réservés au bénéfice de la société américaine.

SOURCES :

BASIRE (Y.), « Réseaux sociaux, libertinage et marque renommé », *Propriété Industrielle* n° 10, octobre 2013, comm. 67

MARINO (L.), « Protection spécial des marques communautaires renommées : Fuckbook porte atteinte à Facebook », *Gazette du Palais*, 31 octobre 2013 n° 304, p. 17

NOTE :

L'application conjuguée des dispositions des articles L.717-1 du Code de la propriété intellectuelle et 9 1) c) du Règlement communautaire CE 207/2009 qui prévoit que la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif lui permettant d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté. Ainsi, par un jugement du 13 juin 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a donné gain de cause à Facebook à l'occasion d'un litige opposant le géant américain au site de rencontres pour adultes Fuckbook.

Condamnation de Fuckbook pour atteinte à la marque renommée Facebook

Dans un jugement du 13 juin 2013, la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris a tranché un litige opposant la société Facebook, titulaire notamment de la marque Facebook, à une société française qui fait usage du signe «Fuckbook» dans de nombreux noms de domaine. Afin d'accueillir positivement les prétentions de la société Facebook, il appartient aux juges de constater que les conditions de l'atteinte à la marque renommée étaient remplies, à savoir la renommée de la marque, l'existence d'un lien et celle d'une faute ou d'un préjudice. Pour ce qui est de la marque renommée, les juges s'appuient sur la définition classique c'est-à-dire la marque connue d'une partie significative du public concerné. Le tribunal s'intéresse, ensuite, à la contrefaçon. Il convient pour cela d'établir un lien entre les deux signes (CJCE, 23 oct. 2003, aff. C-408/01, Adidas). Ce lien existe lorsque « la

marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » (CJCE, 27 nov. 2008, aff. C-252/07, Intel Corporation). Le tribunal s'intéresse ensuite à l'atteinte et au préjudice. Ici, deux constatations sont particulièrement importantes. D'une part, la marque Facebook « est dévalorisée par l'association entre elle et ce site de rencontres ». D'autre part, la société exploitant le site « tire nécessairement profit de ce jeu de mots et de cette référence directe à la marque renommée Facebook ». Les juges constatent ainsi, un double préjudice avec « une dilution du caractère distinctif et un ternissement de sa marque ».

Entre protection spéciale des marques nationales renommées et protection spéciale des marques communautaires renommées

La décision du tribunal semble faire une confusion entre la protection spéciale des marques nationales renommées, fondée sur la responsabilité civile, et la protection spéciale des marques communautaires renommées, fondée sur la contrefaçon et dont le régime est différent. Ainsi peut-on lire : « l'atteinte à la marque de renommée est constituée dès lors que le signe est reproduit, imité ou utilisé et que cette utilisation est fautive pour donner un avantage indu au profit de celui qui reproduit, imite ou utilise le signe renommé ou qu'elle cause un préjudice au titulaire de la marque renommée ». La jurisprudence communautaire avait cependant précisé qu'il convient de caractériser l'une des trois atteintes que sont la dilution, le ternissement ou le parasitisme.

Sophie MARTIN-ASSOUS

Master 2 Droit des médias et des télécommunications
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2014

ARRÊT :

*TGI Paris, 13 juin 2013, RG n°10/11174,
Facebook c/ Fuckbook*

FAITS ET PROCÉDURE

(...) La société FACEBOOK Inc. a fondé ses demandes sur les articles 9 (1) c) et b) du Règlement n°207/2009 du Conseil sur la marque communautaire, L711-4, L713-1, L713-3, L713-5 et L717-1 du Code de la propriété intellectuelle, 8 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 et 1382 du Code civil. (...) Elle a en effet expliqué que l'exploitation du service et des noms de domaines FUCKBOOK portaient atteinte à la renommée de ses marques sans qu'il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion. Ainsi, elle a relevé que le public faisait un lien entre FACEBOOK et les services et noms de domaines FUCKBOOK alors que les services étaient identiques, FUCKBOOK étant aussi un réseau social. Elle a indiqué que les signes étaient similaires entre FACEBOOK et FUCKBOOK, les 2 mots ayant en commun book et les 4 lettres précédant book étant un mot de quatre lettres, commençant par la lettre "f", partageant la même troisième lettre "c", et étant de langue anglaise. Elle a aussi souligné que l'exploitation par les défenseurs des services FUCKBOOK constituait un profit indu de la notoriété de sa marque FACEBOOK. (...)

S'agissant de son préjudice, elle a notamment souligné qu'elle risquait de voir la renommée de sa marque ternie et sa force d'attraction réduite. Ensuite, elle a allégué que l'exploitation du site internet et des noms de domaines FUCKBOOK créaient de la même manière un risque de confusion avec sa marque FACEBOOK. (...)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

(...) Ainsi, il y a lieu de tenir compte de la date du commencement de l'exploitation de l'activité du site de rencontre FUCKBOOK au 13 mars

2009 pour apprécier la réalité de la renommée de la marque FACEBOOK en France.

(...) Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, à savoir 68% des français interrogés connaissant le site FACEBOOK au mois de décembre 2008 et la référence régulière et constante dans la presse économique comme généraliste commentant les succès du réseau social FACEBOOK depuis 2007 notamment en France, il y a lieu de considérer que les marques FACEBOOK étaient renommées au mois de mars 2009.

(...) Dès lors, la réservation des noms de domaine et l'exploitation du site fuckbook.com, le dépôt de la marque semi-figurative FUCKBOOK et l'utilisation comme nom commercial de "FUCKBOOK BIDBOYZ" sont constitutifs d'une atteinte à la marque de renommée FACEBOOK.

(...) A défaut de démontrer le montant sollicité, il y a lieu de fixer le préjudice subi par la société FACEBOOK Inc. du fait de ces atteintes, à la somme de 15.000 Euros.

(...) Il apparaît que les actes susvisés reprochés par la demanderesse caractérisent également une atteinte au nom commercial de la société FACEBOOK Inc. au sens de l'article 8 de la Convention de Paris du 20 mars 1883.

PAR CES MOTIFS :

(...) Dit que la SARL RM CORPORATION et Jean-Marcel ROCCHESANI portent atteinte à la marque renommée FACEBOOK. (...)

Condamne in solidum la SARL RM CORPORATION et Jean-Marcel ROCCHESANI à verser à la société FACEBOOK Inc. la somme de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour les atteintes à la marque renommée FACEBOOK. (...)