

L'édito du TiPi :

Juste à temps pour Noël...

Ils viennent d'être livrés juste avant les fêtes de fin d'année, afin de combler de joie les professeurs de droit, magistrats, avocats et juristes férus de droit des nouvelles technologies...

Qui sont-ils ?

Des textes attendus pour certains depuis des années.

A croire que le Père Noël a décidé d'opérer des livraisons de gros cette année. Car il y en a décidément pour tout le monde :

- A tout seigneur tout honneur, mentionnons ici le « Paquet Télécom » qui n'a jamais aussi bien porté son surnom et qui, après plusieurs mois de négociations houleuses du fait de la position française concernant la riposte graduée, est finalement arrivé sous le sapin. Il est constitué notamment de deux directives (2009/136/CE et 2009/140/CE) qui ne modifient pas moins de cinq directives et d'un règlement communautaires, en imposant notamment aux acteurs techniques de l'internet de nouvelles obligations, dont l'obligation de notification des failles et incidents de sécurité prévue, excusez du peu, dans deux directives différentes (directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques et 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques) ;
- Mais n'oublions pas pour autant une série de décrets et d'arrêtés, cruciaux pour le plein développement de l'administration électronique, et qui viennent finalement d'être publiés. Ils permettent ainsi notamment la mise en place de la délivrance de copies et extraits du RCS, du tant attendu Référentiel Général d'Interopérabilité, de la transmission électronique aux notaires, par le service central d'état civil, des données constituant les copies et extraits d'actes de l'état civil et enfin de préciser les normes relatives aux prestations en archivage et gestion externalisée de la sphère publique.

Alors, ne boudons pas notre plaisir en nous remémorant une si longue attente et profitons de ces jolis paquets. Il ne vous reste plus qu'à aller les chercher (toutes les références sont bien sûr disponibles dans le TiPi) et à en découvrir toute la substantifique moelle.

Et comme nous pensons au bien-être de nos lecteurs pendant ces périodes de trêve des confiseurs, sachez que vous pourrez trouver, dans le présent numéro, une synthèse brève mais efficace de l'ensemble de ces textes dans notre rubrique « Focus » : c'est le cadeau que nous offrons aux lecteurs fidèles et toujours plus nombreux que vous êtes.

Il me reste à vous souhaiter à tous, au nom de l'ensemble des membres du Cabinet Caprioli & Associés, une très bonne lecture et d'excellentes fêtes de fin d'année à tous !

François COUPEZ

Avocat à la Cour

Chargé d'enseignement à l'Université de Paris II Panthéon-Assas

Caprioli & Associés, société d'avocats

Aujourd'hui dans le TiPi :

Edito

Actualités :

- Délivrance par voie électronique de copies, extraits ou certificats du RCS
- Approbation du Référentiel Général d'Interopérabilité
- Transmission par voie électronique des copies et extraits d'actes de l'Etat civil
- Agrément des prestataires externes en charge de l'archivage public

Focus :

Les principaux apports du nouveau « Paquet Télécom »

Jurisprudence :

Absence de distinctivité de la marque « Texto »

Une réponse... à une question :

La clause de réversibilité

Actualités :

Délivrance par voie électronique de copies, extraits ou certificats du RCS

Ce décret introduit un article R. 123-101-1 au Code de commerce. Il prévoit que le greffier du tribunal de commerce certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du RCS avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R.123-98 du Code de commerce.

En outre, les articles R.123-152-1 et s. du Code de commerce prévoient les conditions de délivrance par voie électronique des copies, extraits ou certificats du RCS.

Les copies, extraits ou certificats doivent répondre aux conditions suivantes (art. R. 123-152-2) :

«

1. *ils sont établis au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de leur contenu et agréé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;*
2. *les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les greffiers doivent être interopérables entre eux ainsi qu'avec les organismes auxquels ils doivent transmettre ces données ;*
3. *les extraits ou certificats sont revêtus de la signature électronique sécurisée du greffier qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique ;*
4. *ils doivent être conservés dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité ;*
5. *les greffiers conservent également l'ensemble des informations relatives aux extraits et certificats délivrés, telles que les données permettant de les identifier, de déterminer leurs propriétés et d'en assurer la traçabilité ;*
6. *ils tiennent en outre, jour par jour, un répertoire sur support électronique de tous les extraits et certificats qu'ils établissent ;*
7. *ce répertoire mentionne la date, la nature, le nom des destinataires des extraits et certificats, le support sur lequel ils ont été établis et toutes autres informations prescrites par les lois et règlements ;*
8. *l'image du sceau du greffier doit figurer sur les extraits ou certificats délivrés. »*

Un arrêté du garde des Sceaux précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de cet article.

Approbation du Référentiel Général d'Interopérabilité

Le Référentiel Général d'Interopérabilité (RGI) vient d'être validé, dans sa version 1.0. Il est défini à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Aux termes de cet article, le « *RGI fixe les règles techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des systèmes d'information. Il détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publications de ce référentiel sont fixées par décret* ».

Décret n° 2009-1150 du 25 septembre 2009 relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés (RCS), J.O. du 30 septembre 2009, p. 15840.

Arrêté du 9 novembre 2009 portant approbation du référentiel général d'interopérabilité, J.O. du 11 novembre 2009, p. 19593.

Actualités :

Transmission par voie électronique des copies et extraits d'actes de l'Etat civil

L'arrêté du 28 octobre 2009 fixe les conditions de transmission électronique aux notaires, par le service central d'état civil, des données constituant les copies et extraits d'actes de l'état civil. Un système d'échanges électroniques permet de dématérialiser les demandes de ces actes formulées, en leur qualité de mandataire, par les notaires auprès du service central de l'état civil, ainsi que de dématérialiser les données constituant les copies et extraits délivrés en retour. Les données en question sont transmises sous forme d'images numérisées comportant l'indication qu'elles n'ont pas valeur authentique. Les demandes transmises au service central d'état civil restent mémorisées, aux fins de recherches, pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement. Les données transmises à la profession notariale sont conservées, aux fins d'exploitation, pendant une durée qui ne peut excéder un an à compter de leur enregistrement.

Arrêté du 28 octobre 2009 fixant les conditions de transmission électronique aux notaires, par le service central d'état civil, des données constituant les copies et extraits d'actes de l'état civil, JO du 30 octobre 2009.

Agrément des prestataires externes en charge de l'archivage public

Cinq décrets du 17 juillet 2009 en application de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives sont venus préciser certaines de ses modalités. Le décret n°2009-1127 concerne les directeurs de services départementaux d'archives et aux personnels mis à disposition des départements. Les trois autres décrets revêtent un caractère plus technique. Le décret n°2009-1125 traite ainsi de la délivrance de visas de conformité des copies, des reproductions photographiques et des extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques. Le décret n°2009-1126 concerne la sauvegarde des archives privées présentant, du point de vue de l'Histoire, un intérêt public. Enfin, le décret n°2009-1123 traite du cas particulier des archives du Conseil constitutionnel.

Le décret n°2009-1124 est particulièrement important ; il traite de la compétence des services d'archives publics et de la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques et s'étend sur les modalités de versement de documents établis sur supports numériques. Le principal apport de ce décret touche aux modalités du dépôt d'archives courantes et intermédiaires auprès de personnes agréées, qui peuvent être des prestataires externes. L'article 15 du décret détaille la procédure d'agrément des prestataires - accordée pour une durée de cinq ans pour les archives papier, de trois ans pour les archives numériques -, ainsi que le contenu du « contrat de dépôt » conclu avec la personne agréée. Ces prestataires devront répondre à des normes relatives aux prestations en archivage et gestion externalisée définies dans un arrêté du 4 décembre 2009 : la norme NF Z 40-350 pour l'archivage papier, la norme NF Z 42-013 pour l'archivage électronique (de mars 2009). En outre, il sera recommandé de se conformer à la norme ISO 14721 : 2003/CCSDS, juin 2005, qui constitue un modèle de référence pour un système ouvert d'archivage (OAIS). Enfin, le décret précise le contenu et les modalités de mise en oeuvre de la sanction administrative d'interdiction d'accès aux locaux de consultation des archives, édictée par l'article L. 214-10 du Code du patrimoine.

Décret n°2009-1123 relatif aux archives du Conseil constitutionnel ; Décret n°2009-1124 relative à la compétence et aux coopérations entre services d'archives ; Décret n°2009-1125 relatif à la délivrance des visas de conformité ; Décret n°2009-1126 relatif à la sauvegarde des archives privées d'intérêt historique ; Décret n° 2009-1127 relatif aux directeurs de services départementaux d'archives et aux personnels mis à disposition des départements ; J.O. du 18 septembre 2009.

Arrêté du 4 décembre 2009 précisant les normes relatives aux prestations en archivage et gestion externalisée, J.O. du 12 décembre 2009, p. 21505.

Focus :

Les principaux apports du nouveau « Paquet Télécom »

L'édito vous l'annonçait : le nouveau « Paquet Télécom » nous a été livré pour les Fêtes. En effet, le 24 novembre dernier, le Parlement européen l'a finalement adopté, les textes ayant été publiés au JOUE le 18 décembre. Il comprend un nouveau Règlement et deux nouvelles directives ayant pour but de modifier les cinq directives du « Paquet » de 2002 :

- la **directive 2009/140/CE** du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « *cadre* »), 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées (directive « *accès* »), ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques (directive « *autorisation* ») ;

- la **directive 2009/136/CE** du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « *service universel* »), la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive « *vie privée et communications électroniques* ») et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs publiées au JOUE le 18 décembre 2009.

- le **Règlement 1211/2009/CE** du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office.

La transposition des directives doit intervenir **avant le 25 mai 2011**.

La directive « *cadre* » fixe les grandes lignes du nouveau « Paquet Télécom » et s'appuie notamment sur la création, par le Règlement 1211/2009 précité, d'un Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) afin de renforcer la cohérence et la coordination de la réglementation sur le sujet, ainsi que de permettre la mise en place d'une véritable vision stratégique, notamment dans le cadre de l'attribution de nouvelles fréquences radioélectriques. Si, au niveau national, est affirmée la nécessaire indépendance des autorités réglementaires nationales, qui doivent être dotées des moyens nécessaires, les avis pris par les autorités nationales doivent ainsi l'être en « *tenant le plus grand compte de l'avis de l'ORECE* ». Des échanges d'informations, d'observations et d'avis lors de l'adoption de certaines mesures par les autorités nationales, sont ainsi prévus pour renforcer la coopération des organismes et l'effectivité du cadre réglementaire européen. On peut également mentionner les dispositions donnant aux Etats le pouvoir d'imposer aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques le partage des ressources des éléments réseaux de façon plus systématique (installation de la fibre optique dans les immeubles).

En matière d'information de l'utilisateur, c'est la directive « *cadre* » modifiée qui impose pour la première fois, tout comme la directive « *vie privée et communications électroniques* » (ce que nous traiterons par la suite) **une obligation de notifier les atteintes à la sécurité ou à l'intégrité des services et réseaux de communications électroniques**. C'est en effet le nouveau Chapitre III bis inséré dans la directive « *cadre* » qui introduit cette obligation à la charge des entreprises fournissant des réseaux de communication au public. Celles-ci doivent prendre « *les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et services* » et cela dans le but de « *prévenir ou limiter les incidents de sécurité* », ainsi que « *toutes les mesures appropriées pour assurer l'intégrité des réseaux et la continuité des services fournis* ». A cette fin, le texte prévoit la notification de l'atteinte aux autorités réglementaires nationales, qui transmettront l'information à leurs homologues européennes, et pourront choisir d'informer le public ou de l'exiger de l'entreprise si elles le jugent d'« *utilité publique* ». Les nouvelles dispositions

Formations - Conférences :

Les 30 ans du CRI, La conservation électronique des preuves, E. A. Caprioli, **21 janvier 2010, Namur, Belgique**

DOCUMENTATION 2010, Aspects juridiques du patrimoine informationnel, E. A. Caprioli, **17 mars 2010, CNIT, Paris La Défense**.

confèrent d'ailleurs de plus grands pouvoirs à l'autorité réglementaire à cet égard, grâce au nouvel article 13 *ter*.

Enfin, comment ne pas mentionner l'article 1^{er} § 3 bis, médiatiquement connu sous le nom d'« amendement 138 », dont les discussions sont à l'origine du retard de l'adoption de l'ensemble du Paquet : sa version actuelle permet la riposte graduée à la française, la saisine du juge n'étant pas un préalable nécessaire à la coupure pour l'Union Européenne (alors qu'il l'était dans les versions antérieures).

Par ailleurs, les directives « *autorisation* » et surtout « *service universel* » sont également modifiées afin notamment de prévoir des mesures permettant un choix plus large entre les différents fournisseurs de services haut débit, des niveaux de qualité minimale pour les services de transmission en réseau fixés par les autorités réglementaires nationales. Les consommateurs sont également favorisés par la reconnaissance du droit de changer d'opérateur fixe ou mobile en un jour ouvrable (et non plus environ huit) tout en conservant leur ancien numéro de téléphone. Les entreprises fournissant des services ou réseaux de communication électronique au public devront par ailleurs davantage informer les consommateurs sur les niveaux de qualité minimale du service ainsi que sur les indemnités et remboursements en cas de manquement.

La directive 2009/140/CE fixe donc les grands principes applicables aux services et réseaux de communications électroniques, visant à favoriser la concurrence, réduire la fracture numérique et améliorer les droits des utilisateurs en donnant notamment plus de pouvoirs aux autorités réglementaires nationales et imposant une information claire et préalable des utilisateurs.

Concernant la directive 2009/136/CE et dans le but de synthétiser notre étude aux apports majeurs pour le plus grand nombre, nous nous concentrerons uniquement sur l'analyse de la directive 2002/58 modifiée, c'est-à-dire à la question de la protection des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques. En vertu des nouvelles dispositions, une notification par les fournisseurs de service de communications électroniques au public aux abonnés ou aux particuliers concernés des violations de ces données leur est désormais imposée. Le but est ici de lutter contre les éventuels vols ou usurpations d'identité, les atteintes à l'intégrité physique ou par exemple les humiliations graves pouvant en résulter.

L'obligation de mettre en œuvre des politiques de sécurité relatives au traitement de données à caractère personnel est également prévue pour les fournisseurs de services de communications électroniques, ainsi qu'un pouvoir accru des autorités nationales compétentes leur permettant de « *disposer [...] de données complètes et fiables* » afin d'« *assurer le suivi des mesures prises* » évoquées ci-dessus, et bénéficier de l'« *inventaire des violations* » que devront tenir les fournisseurs de services.

En outre, la directive exige maintenant que les « *témoins de connexion (cookies)* » ne puissent être conservés, sauf exception stricte, qu'après acceptation par l'utilisateur, qui aura dû recevoir préalablement une information claire et complète à ce sujet.

Enfin, la directive 2009/136/CE retouche les dispositions existantes de la directive 2002/58 concernant les communications électroniques « *non sollicitées* », en prévoyant notamment que la protection ne s'arrête plus aux seuls abonnés mais intègre les utilisateurs.

Terminons par une innovation majeure de cette directive modifiée, qui se situe au niveau de la répression des pratiques d'envoi de « *communications électroniques non sollicitées* » ou « *spamming* » : afin de renforcer la lutte contre les « *spammeurs* », la directive prévoit maintenant que toute personne victime de spamming pourra légitimement agir en justice. Cela concerne explicitement les FAI, jusqu'ici guère favorisés dans la lutte contre le phénomène au plan juridique. Mais la médaille a son revers : la directive modifiée prévoit en effet que les fournisseurs de services de communications électroniques, dont les FAI, qui s'avéraient négligents (au plan de la sécurité technique notamment) et, par là, favoriseraient la diffusion de spams, pourront être sanctionnés.

Signe supplémentaire, s'il en fallait encore, que ce Paquet Télécom de Noël 2009 a décidément bien été placé sous le signe de la Sécurité...

Signaux de fumée (en direct du web...)

Les déboires de Google pendant l'automne ou comment être accusé en quelques mois de contrefaçon (Google AdWords et Google Image), de vol de nouvelles (Google News), et d'atteinte à la vie privée (Google Street View et Google Analytics) :

Google AdWords :
<http://www.juriscor.net/actu/visu.php?ID=1141>

Google Image :
http://www.legalis.net/article.php3?id_article=2774

Google News :
http://www.lemonde.fr/technologie/article/2009/11/12/rupert-murdoch-accuse-google-de-voler-les-informations_1266249_651865.html#ens_id=1254701

Google Street View :
<http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2111.asp>

Google Analytics :
<http://www.out-law.com/page-10555>

Le nouveau statut d'éditeur de presse en ligne et son régime créé par l'article 27 de la loi « Hadopi » (objet et enjeux) :

<http://www.juriscor.net/actu/visu.php?ID=1150>

Le Droit à l'oubli sur internet :

<http://www.village-justice.com/articles/droit-oubli-numerique-enjeux,7012.html>

Jurisprudence :

Absence de distinctivité de la marque « Texto »

L'affaire jugée par la Cour d'appel de Paris le 23 septembre 2009 oppose la société SFR à la société One Texto dans un conflit relatif à une marque « Texto » déposée par SFR en 2001. La marque litigieuse désignait les services de « *messagerie écrite pour radiotéléphone* ». En 2006, la société SFR a assigné la société One Texto afin de faire cesser l'utilisation de la marque « *Texto* » (dont elle était propriétaire) dans ses marques semi-figuratives « *one texto* » et « *One Texto Petites Annonces* » ainsi que dans son nom de domaine « *onetexto.com* ». En réponse à cette assignation, la société One Texto allègue la nullité de la marque au motif qu'à la date du dépôt, elle était descriptive. La décision de la cour d'appel confirme l'arrêt rendu par le TGI de Paris le 29 janvier 2008 où les juges du fond ont estimé que « *Texto* » n'était pas une marque commerciale au sens de l'art. L. 711-2 du Code la Propriété Intellectuelle et que ce mot ne pouvait être associé directement à SFR. En effet, la Cour d'appel considère la marque nulle pour défaut de distinctivité. Comme rappellent les magistrats, en 2001 le terme « *texto* » était déjà connu du public pour désigner un message écrit, convivial, envoyé par téléphone mobile. De plus, SFR se voit donc de nouveau déboutée de sa demande en concurrence déloyale contre One Texto.

Le problème qui se trouve au cœur de cette affaire est la **nullité d'une marque pour défaut de distinctivité**. En effet, dans la mesure où la marque a pour objet de distinguer les produits et les services d'une société de ceux de ses concurrents, son titulaire peut se voir accorder un monopole d'exploitation du signe. Ce caractère distinctif s'apprécie au jour du dépôt de la marque. La question est de savoir si la marque est capable par son caractère distinctif d'indiquer l'origine des produits et services désignés : à une marque déterminée dans un secteur d'activité donné doit correspondre une entreprise ainsi identifiable. Ce principe répond parfaitement aux besoins de la préservation de la liberté de la concurrence.

Il convient d'examiner les conditions et l'application de l'appréciation par le juge du critère de la distinctivité de la marque en fonction des produits ou services désignés (I) avant de se pencher sur l'autre critère de cette appréciation qui est la perception par le public visé (II).

I. Appréciation de la distinctivité de la marque en fonction des produits ou services désignés

Pour qu'une marque soit valide, elle doit être distinctive, c'est-à-dire permettre de distinguer un produit ou un service parmi ceux des concurrents. Dans ce procès opposant SFR à One Texto, la marque « *Texto, dites le en toutes lettres, dites le texto* » commercialisée par l'opérateur de la téléphonie mobile est annulée par les juges sur le fondement de son caractère descriptif.

A. Le caractère descriptif d'une marque comme fondement du défaut de distinctivité

En application de l'art. L. 711-2 du CPI, sont dépourvus de caractère distinctif les signes qui servent à désigner exclusivement une caractéristique nécessaire générique ou usuelle du produit ou du service. Une marque est distinctive lorsque le signe choisi permet aux consommateurs d'identifier les produits ou services parmi ceux des concurrents. Il convient donc qu'elle soit suffisamment arbitraire par rapport aux produits ou services qu'il s'agit d'identifier. Les juges vont donc tenir compte de la capacité d'individualiser des produits ou des services dans le marché par rapport aux produits ou services du même genre offerts par les concurrents.

Suivant le raisonnement de la Cour d'appel de Versailles dans sa décision du 27 septembre 2007, « *s'agissant d'une marque constituée par des mots, son éventuel caractère descriptif doit s'apprécier, non seulement au regard de chacun des termes pris isolément, mais également par rapport à l'ensemble qu'ils composent* ». Une marque nécessaire, générique, usuelle ou descriptive est nulle car il serait anormal qu'une personne puisse, par dépôt d'un signe indispensable pour désigner ou décrire un produit ou service, contraindre ses concurrents à employer des périphrases pour échapper à des poursuites en contrefaçon. Un tel signe doit rester à la disposition de tous les concurrents pour la diffusion de leurs produits. La marque ne doit pas décrire ce produit ou service ou l'une de ses qualités, l'un de ses composants, car ce serait interdire au tiers de pouvoir utiliser le terme désignant le produit ou le service.

B. Application à l'arrêt du principe de non-validité des marques descriptives

La marque « *Texto, dites le en toutes lettres, dites le texto* » est tout à fait descriptive au regard du service désigné, la messagerie écrite par téléphone portable puisqu'elle décrit précisément la façon d'envoyer le message et donc renvoie directement au service désigné dans son libellé. En effet, le mot "texto" est utilisé ici dans son sens courant de synonyme de l'adverbe "textuellement" qui fait référence à la façon d'envoyer des messages téléphoniques écrits. Les juges de première instance ont estimé la marque est bien trop longue et donc inadaptée à la fonction d'identification d'un produit ou d'un service qu'elle est censée remplir. Par conséquent, les juges concluent à sa nullité en raison de ce caractère descriptif. Les magistrats procèdent donc à l'application d'une règle élémentaire du caractère nécessairement distinctif d'une marque, et non seulement descriptif.

II. Critère supplémentaire de l'appréciation de distinctivité : la perception par le public visé

Le fait que le terme « texto » est connu du public et largement utilisé dans le langage courant constitue un obstacle à la validité de la marque de SFR. N'ayant pas obtenu le gain de cause ni devant le TGI ni devant la Cour d'appel, la société SFR perd donc son monopole légal sur le terme « texto » ce qui entraîne pour elle des effets tant au plan juridique qu'au plan commercial.

L'usage d'une marque en tant que nom ne saurait en tant que tel constituer un usage dégénérant qui rend la marque impropre à jouer son rôle de signe distinctif. Il doit toujours être fait référence au produit original qui est le produit ayant pour origine le titulaire de la marque. Comme le souligne le TGI de Paris dans un arrêt du 1 février 2006 Allergan Inc. / Sephora n° 05/09092, « *il ne faut pas confondre la notoriété de la marque et dégénérescence du signe* ». Par conséquent, si le terme « *texto* » pourrait être assimilé à la société SFR en tant que dénomination d'un de ses services, le fait qu'il soit utilisé par d'autres opérateurs sur le marché n'aurait pas d'incidence sur le caractère distinctif de cette marque. Cependant, le mot « *texto* » étant employé pour décrire les services offerts à la fois par SFR, par Bouygues et par Itinériss, il ne peut pas être directement assimilé à un d'entre eux. Dans l'esprit du consommateur, il représente en effet un mot courant assimilable plus au service qu'à une entreprise déterminée. La cour relève en particulier, que plusieurs articles de journaux parus avant le dépôt de la marque « *texto* » dans Le Monde ou l'Express (qui, selon les juges de la première instance, sont « *des journaux de grande diffusion touchant un large public* ») contenaient le mot « *texto* » et expliquaient ce qu'est un SMS. Le tribunal précise en outre que dans un article du Monde du 16 décembre 2000, le terme « *texto* » est « *même utilisé au pluriel ce qui démontre nécessairement son caractère usuel* ». Ainsi, les juges qui procèdent à l'appréciation du caractère distinctif de la marque au moment de son dépôt, estiment qu'en 2001 l'expression « *texto* » a déjà été connu du public pour désigner un message écrit, convivial, envoyé par téléphone mobile. C'est aussi la manière avec laquelle la société SFR a présenté sa marque au public et qu'elle est devenue la désignation usuelle d'un SMS : SFR ayant utilisé « *texto* » dans son sens courant, en tant que nom commun, sans jamais préciser qu'il s'agissait d'une de ses marques. Par conséquent, il est

suffisamment démontré que le terme « texto » est la désignation nécessaire du service de messagerie dans le langage courant : la société SFR ne peut pas s'approprier ce terme et en interdire l'utilisation.

La société SFR ne peut donc pas invoquer un monopole d'utilisation du terme « *texto* ». Toute entreprise peut désormais l'utiliser librement, sans que SFR puisse se prévaloir de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale sur ce fondement. Sur le plan juridique, la décision de la cour d'appel a pour conséquence la liberté d'utilisation du terme « *texto* » par les opérateurs économiques – terme déjà entré dans le langage courant. Le même raisonnement risque d'ailleurs de pouvoir être transposé à d'autres marques de SFR puisqu'actuellement la base des données de l'INPI fait état de 42 marques déposées par cette société avec le mot « *texto* » ajouté à d'autres termes.

Vie du cabinet :

Le Cabinet félicite les heureux parents de la jeune **Alexandra Jean-Pierre**, arrivée le 13 novembre 2009 à Paris, beau bébé de 3, 320 kg et 49,5 cm.
Bienvenue !

Une réponse... à une question :

Le cabinet a sélectionné une question concernant la **réversibilité** :

Pourquoi dois-je prévoir de manière détaillée les modalités propres à la clause de réversibilité d'un système informatique ?

Rappelons que la clause de réversibilité encadre le principe et les modalités contractuelles et techniques de reprise de contrôle de tout ou partie d'un système par son exploitant initial ou un nouveau prestataire informatique. Visant notamment à éviter le risque d'une dépendance technologique du client à l'égard du prestataire, la réversibilité sera généralement mise en œuvre à l'échéance du contrat d'externalisation initial, à la suite de l'arrivée du terme contractuel ou de la résiliation de celui-ci. Si le client ne prévoit pas les conditions entourant la réversibilité pendant la négociation initiale, alors elles devront être discutées au moment de la fin du contrat, ce qui placera le client dans une situation de faiblesse vis-à-vis du fournisseur.

La réversibilité comportera non seulement une restitution des éléments externalisés *ab initio* mais aussi des éléments (matériels et immatériels) enrichis et des évolutions résultant du contrat d'externalisation. La réversibilité pourra également entraîner le transfert au client ou au nouveau prestataire des éventuels contrats en cours conclus par le prestataire.

La sécurité et le succès de cette opération commandent qu'elle soit envisagée dans le détail dès le stade de l'externalisation, notamment afin d'éviter toute réticence dommageable du prestataire lors de la réversibilité et d'anticiper les conséquences liées à l'éventuel transfert de personnel du prestataire.

Réversibilité en amont :

Le client pourra prévoir au cours de l'exécution du contrat, une obligation générale d'information par le prestataire des difficultés susceptibles d'être rencontrées lors de la phase de réversibilité et de proposition de solutions y afférentes.

Les parties auront pris soin de négocier au moment de la signature du contrat le plan de réversibilité. Des séries de tests pourront être mises en place afin de vérifier la faisabilité dudit plan, le caractère pertinent des informations communiquées par le prestataire et des solutions proposées.

Afin de faciliter la réversibilité et l'utilisation du système en résultant, le contrat stipulera

que le prestataire utilisera en priorité des logiciels et matériels standards disponibles sur le marché et dont il est raisonnablement envisageable qu'ils soient maintenus sur le marché pendant au moins X années.

Réversibilité en aval :

La phase de réversibilité débutera à compter de la notification de la demande d'arrêt des prestations par le client. Cette phase peut être considérée comme cruciale eu égard aux risques qui en découlent (arrêt de service, confusion quant au sort des logiciels et matériels après le terme du contrat). Le client doit s'assurer de la continuité et de la qualité du service pendant la période de transition.

En vue de la mise en œuvre concrète de la phase de réversibilité, les parties pourront prévoir :

- les modalités d'identification des éléments et des supports d'information à restituer ;
- le principe et les modalités de transfert au client des contrats conclus avec des tiers par le prestataire. ;
- les conditions de l'assistance technique, matérielle et humaine ;
- la mise en place de tests aux termes desquels le prestataire sera complètement déchargé de la responsabilité du système.

Cette rubrique est votre rubrique. Vous pourrez poser votre question à l'adresse contact@caprioli-avocats.com.

TiPi dans le détail :

La Newsletter du Cabinet Caprioli & Associés est une publication du Cabinet Caprioli & Associés.

La Newsletter est un instrument d'information et son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un avis ou un conseil juridique.

Néanmoins, pour de plus amples détails sur un des thèmes abordés, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : contact@caprioli-avocats.com.

Toute demande de désinscription à la présente Newsletter peut être effectuée à l'adresse suivante : contact@caprioli-avocats.com.