

## La protection des marques à l'ère des applications mobiles

**DONATA CAMPICHE PUGLIESE\***

*Aujourd'hui, les applications mobiles sont devenues essentielles dans la vie commerciale, des vecteurs incontournables dans la fourniture de produits et services, dépassant les frontières territoriales ainsi que les limites juridictionnelles. Elles transcendent les points de repère classiques auxquels on se référait jusqu'à présent. Les conflits transitent vers un contexte nouveau, distinct du cadre dans lequel la législation pour la protection des marques a été mise en place et celle-ci semble peiner à répondre aux problématiques de protection des droits de marque à l'ère numérique.*

*Face à des lois à la traîne, de leur côté, les réseaux sociaux, les plateformes comme celles de Apple, Google, Windows ou BlackBerry proposent leur propres systèmes de réclamation et l'immédiateté des mesures proposées, comme la possibilité de bloquer une application, rencontre un succès certain au détriment de principes fondamentaux du système légal de protection des marques.*

*Le but de cet article est donc de comprendre quels sont les moyens actuellement à disposition des titulaires de marque pour protéger leur marque à l'ère du numérique, en particulier dans le domaine des applications mobiles, d'en analyser les forces et les faiblesses et envisager quelques pistes d'évolution possible pour une meilleure sécurité du droit, à l'instar de ce qui a mené à l'adoption des UDRP pour les noms de domaine.*

*Mobile Applikationen sind aus dem heutigen Geschäftsleben nicht mehr wegzudenken. Als unabdingbare Träger des Waren- und Dienstleistungsverkehrs überqueren sie Landesgrenzen und damit Hoheitsgrenzen. Bisherige Standards und Grundsätze werden dadurch gesprengt. Konflikte finden in einem anderen Kontext statt als in demjenigen, für welchen das Markenschutzgesetz erlassen wurde. Das Gesetz erscheint zur Beantwortung markenrechtlicher Fragestellungen im digitalen Zeitalter ungeeignet.*

*Vor dem Hintergrund der veralteten Gesetze haben die sozialen Netzwerke sowie Plattformen wie Apple, Google Windows oder BlackBerry ihre eigenen Beschwerdeverfahren etabliert. Die zur Verfügung gestellten und unmittelbar wirkenden Massnahmen wie das Blockieren von Applikationen sind wirksam, allerdings geht dies auf Kosten von grundlegenden Prinzipien des Markenrechts.*

*Ziel dieses Beitrags ist zu verstehen, welche Mittel Markeninhabern zum Schutz ihrer Marke im digitalen Zeitalter, namentlich im Bereich der mobilen Applikationen, zur Verfügung stehen und was ihre Vor- und Nachteile sind. Des Weiteren werden mögliche Lösungswege aufgezeigt, unter anderem in Anlehnung an das UDRP-Verfahren für Domainnamen.*

- I. Introduction**
  - II. Qui dit application ne dit pas forcément marque**
    - 1. L'application, un produit en soi
    - 2. Les enjeux de l'identification d'une application
  - III. Qui dit plainte ne dit pas forcément violation de droit de marque**
  - IV. Solutions envisagées**
  - V. Conclusion**
- Résumé / Zusammenfassung

---

\* Juriste conseil en droit des marques, UNEMARQUE.CH, Lutry.

## I. Introduction

Aujourd'hui, les applications sont devenues essentielles dans la vie commerciale, des vecteurs incontournables dans la fourniture de produits et services, dépassant les frontières territoriales ainsi que les limites juridictionnelles.

Or, sans portée territoriale définie, les applications mobiles, de par leur nature, transcendent les points de repère classiques auxquels on se réfère en cas de conflit de marque «traditionnel» et qui rattachent le conflit de marque à une couverture territoriale déterminée.

Selon la définition du droit suisse, qui correspond à la notion reconnue internationalement, la marque est «un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises» (art. 1 al. 1 LPM). Son enregistrement confère au titulaire de la marque le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services revendiqués et d'en disposer, dans le territoire couvert par l'enregistrement. À l'exception des marques renommées et notoires, qui bénéficient d'une protection plus vaste, l'étendue de la protection d'une marque est donc délimitée par le domaine d'activité, mais aussi par sa couverture territoriale.

Avec l'avènement des nouvelles fonctionnalités et l'interactivité d'Internet apparaissent non seulement de nouveaux produits/services, mais aussi de nouvelles formes d'utilisation de la marque. On bénéficie de nouveaux outils pour s'adresser au consommateur dans une stratégie de marque, avec une portée considérable. Tout est plus rapide, parfois même éphémère. En cas de litige, les acteurs recherchent une solution qui suit cette tendance et permet de limiter les dommages de façon efficace. Les conflits transitent vers un contexte nouveau et distinct du cadre dans lequel la législation pour la protection des marques a été mise en place et celle-ci semble peiner à répondre aux problématiques de protection des droits de marque à l'ère numérique.

Face à des lois à la traîne, les réseaux sociaux, les plateformes comme celles de Apple, Google, Windows, ou BlackBerry proposent donc leur propres systèmes de réclamation permettant de bloquer rapidement et sans frais les applications ainsi que les usages de marque suspects. L'immédiateté des mesures proposées tend souvent à être préférée à la sécurité des lois, au détriment de principes fondamentaux qui font le sérieux de la législation en vigueur.

Les médias, les vecteurs de communication ont évolué, mais le rôle de la marque reste inaltéré et précieux: permettre aux acteurs économiques de déterminer et défendre l'exclusivité sur un signe permettant au consommateur d'identifier leur produit ou service et le distinguer de celui de leurs concurrents.

Le but de cet article est donc de comprendre quels sont les moyens actuellement à disposition des titulaires de marque pour protéger leur marque à l'ère du numérique, en particulier dans le domaine des applications mobiles, d'en analyser les forces et les faiblesses et envisager quelques pistes d'évolution possible, à l'instar de ce qui a mené à l'adoption des UDRP pour les noms de domaine.

## II. Qui dit application ne dit pas forcément marque

### 1. L'application, un produit en soi

Une application mobile est un programme informatique développé pour être installé sur un appareil électronique mobile et distribué par des plateformes de téléchargement. Elle est donc composée d'éléments logiciels, d'une ou plusieurs bases de données, d'une interface graphique, de contenu multimédia et, ce qui nous intéresse ici, d'un nom ou d'un logo.

Le marché a connu une expansion fulgurante et la majorité des entreprises cherchent à développer leurs propres applications mobiles, gratuites ou payantes. Il nous paraît essentiel de souligner ici qu'une application, de par sa nature, est un produit en soi et en même temps elle est au service d'un autre produit ou d'une activité. C'est un logiciel, un programme informatique (appartenant à la classe 09 de la Classification de Nice s'appliquant aux dépôts de marque pour déterminer le secteur d'activité concerné) dessiné et conçu pour présenter un produit ou un service de tout genre (par exemple des vêtements de la classe 25 ou des boissons de la classe 33 ou encore des services de divertissement de la classe 41).

Ainsi, pour nous pencher sur la problématique de la protection que l'on décide d'accorder du nom ou au logo d'une application, il convient de distinguer les cas où le produit «application» prime en raison

de son originalité technique ou de sa conception en soi (dans ce cas le nom de l'application sera destiné à identifier les fonctionnalités de l'application en elle-même) de ceux où une application a été développée au service d'un produit ou d'un service (il est alors probable que le nom de l'application corresponde au nom du produit ou du service).

## 2. Les enjeux de l'identification d'une application

Le nom ou le logo d'applications avec comme vocation première de servir un produit ou un service commercial sera plus facilement envisagé comme marque et protégé avec les outils légaux prévus à cet effet. Mais sinon, comme une enseigne souhaitant avoir une vitrine avec pignon sur rue, dans le monde digital de une application se doit d'être correctement référencée et apparaître en tête de liste des recherches de consommateurs pressés et impatientes qui introduiront des termes de recherche souvent génériques. Cela implique que les noms des applications, surtout lorsqu'elles sont entendues dans leur sens premier, un logiciel, tendent à être plutôt descriptifs et donc dépourvus du caractère distinctif justifiant le droit exclusif sur une marque. Une recherche par mots clés révèle souvent pléthore d'applications homonymes.

On remarque donc que l'objectif dans le choix du nom d'une application n'est pas forcément d'être fantaisiste pour marquer la mémoire du consommateur, mais plutôt de fonctionner au niveau du référencement. La motivation du référencement optimal peut donc prendre le pas sur l'utilité d'enregistrer la marque, alors que la protection ainsi conférée s'avère tout de même le seul moyen fiable de démontrer ses droits et se défendre en cas de conflit.

Le nom de l'application joue un rôle essentiel dans sa visibilité auprès du public, mais si elle n'est pas envisagée comme une marque et soumise à une procédure d'enregistrement de marque, il faut être conscient qu'il n'existe pas d'autorité centrale qui supervise son adoption dans une plateforme, il n'y a pas de procédures détaillant les conditions de nommage et réglant les conflits, notamment avec des droits antérieurs de propriété intellectuelle. Les plateformes Apple, Google ou autres n'effectuent aucune vérification quant aux éventuels conflits de marque ou de nom. Ainsi, les applications qui ne sont pas enregistrées comme marque peuvent s'attendre au mieux à coexister avec d'autres marques similaires ou, pire, risquent de devoir se défendre vis-à-vis de droits prétendument antérieurs sans pouvoir se fonder sur un titre reconnu.

Bien qu'elles s'abstiennent d'un investissement actif sur le fond, les conditions générales de ces mêmes plateformes mentionnent néanmoins que les applications ne doivent pas être contraires à la loi. Et dans ce contexte, très large, elles s'accordent notamment le pouvoir de bloquer des applications sur simple réclamation pour contrefaçon de marque. Certes, c'est aux titulaires de droits de marque de surveiller et d'agir s'ils souhaitent défendre leurs droits, car les plateformes n'entrent pas en matière quant au fond du conflit, mais on constate qu'une plainte sommaire peut permettre de bloquer une application sur simple évocation d'un conflit.

## III. Qui dit plainte ne dit pas forcément violation de droit de marque

Ce qui pose problème, c'est le contraste entre l'ampleur de la mesure prévue par autorégulation aux conséquences considérables dans un domaine où l'instantané est roi, par rapport à la fragilité des arguments requis par les plateformes auprès des plaignants pour justifier la suspension de l'application.

Certes, les systèmes de réclamation semblent répondre plus rapidement et de façon plus compatibles avec la nouvelle typologie de marques, de produits et/ou de services du monde numérique. Pour les titulaires de marques qui détiennent objectivement et effectivement des droits de marque, qui agissent de bonne foi face à des applications dont le nom peut être facilement modifié, la solution est intéressante.

Néanmoins, nous constatons aussi que la préférence donnée à ces systèmes parallèles, surtout dans un domaine où enregistrer une marque n'est pas une priorité pour tous, peut facilement produire des situations de déséquilibre et une opacité néfaste à l'objectif de la protection de marque. Il y a un manque de garde-fous, et le pouvoir extrajudiciaire qui est ainsi concédé à des plateformes comme Google ou Apple interpelle.

Dans les grandes lignes et sur toutes les plateformes proposant des applications, les données requises pour former une réclamation consistent en l'identité et l'adresse du plaignant, une indication des

droits de marque que celui-ci détient et sur lesquels il fonde la plainte et l'indication de l'application dénoncée. Une copie de la plainte est ensuite envoyée au détenteur de l'application et la plateforme demande aux deux parties de résoudre le conflit par leurs propres moyens.

Ainsi, il suffit d'invoquer un titre d'enregistrement de marque pour fonder une plainte auprès de la plateforme qui pourra décider de bloquer l'application dénoncée.

Qu'en est-il des cas où la marque invoquée est certes enregistré mais dans un territoire limité, pour des produits/services sans rapport avec le domaine de l'application concernée? Est-il normal qu'une application soit susceptible d'être bloquée, avec les dommages que cela peut impliquer, sur simple évocation d'un droit existant sur le papier sans vérification quant à la réelle portée de ce titre?

Qu'en est-il d'une application, avec une conception originale, exploitée depuis peu, mais rencontrant un vif succès, attaquée par le titulaire d'un enregistrement de marque antérieur similaire, mais non exploité depuis de nombreuses années? Est-il normal qu'il puisse couper l'élan de la licorne?

Sans compter que dans le système anglo-saxon de Common Law, il n'est pas nécessaire de détenir un enregistrement de marque pour démontrer des droits antérieurs. L'usage suffit. Si l'on se place cette fois de l'autre côté, et que l'on prend le titulaire d'une marque enregistrée depuis peu pour des produits de la classe 9. Qu'en est-il du risque qu'il court de voir le détenteur d'une application homonyme ou similaire, non enregistrée, l'attaquer en invoquant un usage de fait prolongé? Qui ira vérifier si les conditions au niveau de la couverture territoriale sont bien remplies, par exemple? Pourquoi le titulaire d'une marque correctement enregistrée dans l'Union Européenne pourrait-il risquer de voir son application bloquée par une plateforme en raison d'une plainte se fondant sur une marque de fait, alors que notre système légal continental ne reconnaît pas ce type de droits exclusifs?

Et pour conclure cette série d'exemples, envisageons une application développée pour permettre d'accéder à une offre de services de loisirs. L'application est nommée en fonction de la marque adoptée pour désigner ces services et enregistrée pour les services correspondants, en classe 41, mais pas en classe 09 (classe correspondant au produit de l'application en tant que logiciel). Une application homonyme est exploitée, avec un enregistrement de marque en classe 09, pour un jeu vidéo. Le titulaire pourra invoquer un droit de marque pour faire bloquer l'application en question, mais son action est-elle réellement fondée sur le fond si l'on considère la différence de produits et services? Qu'en est-il d'une possible coexistence préalable?

#### IV. Solutions envisagées

La problématique est complexe et se confronte à des limites comme le principe de territorialité du droit des marques. En l'absence de centralisation, face à des systèmes légaux analogues, mais néanmoins distincts, des cultures différentes, cet article est envisagé plutôt comme une interpellation.

Il y a certes quelques pistes qui viennent à l'esprit:

- les conditions pour bloquer une application suite à une réclamation devraient être beaucoup plus strictes et être entendues comme des mesures provisoires. Les plateformes devraient par exemple exiger l'introduction d'une plainte formelle, d'une opposition, par voie légale et nationale (auprès d'offices ou de tribunaux officiels).
- Avec raison, certains envisagent la piste d'un arbitrage mis en place à l'instar de ce qui existe pour les noms de domaine, les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine appelés UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy). Les noms de domaine ont beaucoup de points en commun avec les applications lorsqu'elles servent un contenu (et que leur marque n'est pas enregistrée pour désigner le logiciel en soi).

Le nom de domaine est une adresse, associant un nom à une extension qui permet d'accéder à un site Internet et surtout à son contenu. Le nom d'une application, le logo, seront les identifiants apposés sur la porte d'entrée au contenu organisé et proposé proposés par une personne, une entreprise dans une interface multimédia personnalisée et organisée à la demande de celle-ci.

L'application n'a pas d'extension, mais dans un conflit de marque et nom de domaine, c'est la partie «nom» qui est prise en compte. Les extensions de nom de domaine de premier niveau associées à un pays, permettent de rattacher le nom à une couverture territoriale déterminée, mais il y a désormais une multitude d'extensions génériques dont il est bien plus difficile de déterminer

la portée géographique. Ainsi, comme pour ces dernières, on pourrait prévoir, pour les applications, la possibilité de vérifier concrètement, à partir du contenu, de la langue de présentation, etc., si le public visé correspond, au niveau du territoire, mais aussi au niveau de l'activité.

- En poussant l'analogie plus loin, on pourrait même envisager un registre des applications, une façon de les répertorier.

## V. Conclusion

En tout état de fait, ce qui ressort des recherches effectuées sur le sujet, c'est que la réglementation en vigueur est lacunaire. Ce n'est pas une question marginale, et une réflexion menée au niveau international est impérative pour ne pas laisser les usagers démunis.

La solution contractuelle, en l'état actuel des choses, semble être le seul moyen qui permet de dépasser les limites territoriales identifiées plus haut, mais elle se heurte, par définition, à sa portée bilatérale. Par ailleurs, elle ne permet pas d'éviter le risque de blocage injustifié d'une application.

Il faut donc que des solutions concrètes, standardisées et adaptées à ce nouvel état de fait soient rapidement développées. Il est notamment du ressort, pour de ne pas dire du devoir, de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle d'y veiller en s'emparant du sujet sans attendre.

## Résumé

*Le marché des applications a connu une expansion fulgurante et la majorité des entreprises cherchent à développer leurs propres applications mobiles. Or, de par leur nature, les applications nous confrontent à de nouvelles problématiques dans le domaine de la protection des marques.*

*Le nom d'une application joue un rôle essentiel dans sa visibilité auprès du public, mais sans enregistrement de marque, il n'existe pas d'autorité centrale qui supervise son adoption dans une plateforme, il n'y a pas de procédures détaillant les conditions de nommage et réglant les conflits, notamment avec des droits antérieurs de propriété intellectuelle. Les plateformes Apple, Google ou autres n'effectuent aucune vérification quant aux éventuels conflits de marque ou de nom.*

*Bien qu'elles s'abstiennent d'un investissement actif sur le fond, les conditions générales de ces mêmes plateformes s'accordent toutefois le pouvoir de bloquer des applications sur simple réclamation pour contrefaçon de marque. Or, le contraste entre l'ampleur de la mesure prévue par autorégulation dans un domaine où l'instantané est roi par rapport à la fragilité des arguments requis pour justifier la suspension de l'application pose problème.*

*Nous constatons que la préférence donnée à ces systèmes paralégaux produit des situations de déséquilibre et une opacité néfaste à l'objectif de la protection de marque. Il y a un manque de garde-fous, et le pouvoir extrajudiciaire ainsi concédé aux plateformes interpelle.*

## Zusammenfassung

*Der Markt für Applikationen ist schnell gewachsen und die Mehrheit der Unternehmen versucht, ihre eigenen mobilen Applikationen zu entwickeln. Dies führt zu neuen Problemen im Bereich des Markenschutzes.*

*Der Name einer Applikation spielt für deren Wahrnehmung beim Publikum eine entscheidende Rolle. Ohne Markeneintrag wird der Gebrauch des Namens in einer Plattform jedoch von keiner zentralen Behörde geprüft, die Bedingungen der Namensgebung sind nicht geregelt und es besteht kein Verfahren zur Regelung von Konflikten, namentlich mit älteren Immaterialgüterrechten. Apple, Google und andere Plattformen prüfen im Vorfeld keine mögliche Markenrechts- oder Namenrechtskonflikte.*

*Die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Plattformen sehen keine vertiefte Beurteilung vor. Immerhin sehen sie die Möglichkeit zur Blockade von Applikationen auf bloße Beschwerde wegen Mar-*

*kenverletzung vor. Das Verhältnis zwischen einerseits der grossen Reichweite von der Selbstregulierung vorgesehenen und auf Unmittelbarkeit gerichteten Massnahmen und andererseits der tiefen Voraussetzungen zur Sperrung der Applikation bringt Probleme mit sich.*

*Wir stellen fest, dass solche rechtsähnlichen Systeme vor dem Hintergrund von Sinn, Zweck und Ziel des Markenschutzes zu unausgewogenen, intransparenten und damit zu stossenden Ergebnissen führen können. Es besteht mangelnder Rechtsschutz; die aussergerichtliche Macht, welche solche Plattformen zugestanden wird, lässt aufhorchen.*