

# *Internet & signes distinctifs : les apports de la jurisprudence de ces deux dernières années<sup>1</sup>*

Par [Frédéric Glaize](#)

Membre du Comité éditorial de [Juriscom.net](#)

Conseil en Propriété Industrielle

[Meyer & Partenaires](#)

e-mail : [f.glaize@meyer-partenaires.com](mailto:f.glaize@meyer-partenaires.com)

## **Introduction**

Depuis huit ans, les questions liées à l'emploi des signes distinctifs des entreprises sur internet occupent régulièrement les tribunaux.

La jurisprudence a eu un double rôle en la matière : appliquer les règles de droit classiques à un média pétri d'innovations technologiques et protéger les nouveaux actifs incorporels propres à ce média.

En effet, d'un côté, le juge doit préserver les signes distinctifs des atteintes employant une technologie accessible au plus grand nombre. Et de l'autre côté, le nom de domaine ne disposant pas d'un statut consacré par la loi, il s'agit d'en définir la protection juridique.

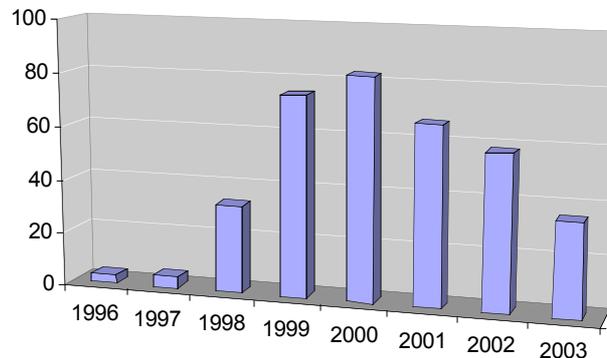
Pour ces raisons, l'usage de signes distinctifs sur internet donne lieu à un nombre de litiges judiciaires relativement important : depuis 1996, les publications juridiques ont relaté environ 275 décisions rendues par les tribunaux français.

Constituée au départ du contentieux de la réservation des noms de domaine, la nature des conflits a évolué pour aborder des aspects plus subtils et techniques liés à l'exploitation des signes distinctifs des entreprises sur le réseau.

---

<sup>1</sup> La présente étude est développée à partir d'une intervention réalisée dans le cadre des 4èmes Rencontres Internationales de la Propriété Industrielle, organisées par la *Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle* (CNCPI).

Les litiges liés au cybersquatting sont proportionnellement de moins en moins traités dans les prétoires : ce sont essentiellement vers les centres d'arbitrage que se tournent les plaignants depuis la mise en œuvre de l'UDRP fin 1999.



*Evolution du nombre de décisions rendues par les tribunaux français concernant l'usage de signes distinctifs sur internet (évaluation à partir des décisions publiées).*

Un examen synthétique des décisions rendues depuis deux ans<sup>2</sup> permet de dégager des thèmes récurrents et d'apprécier les évolutions de la jurisprudence. Les aspects les plus significatifs concernent la parodie de marques (I), la protection des noms de domaine (II), la compétence du juge français à l'égard de sites étrangers (III) et les modalités d'appréciation de la similarité entre produits et services (IV)<sup>3</sup>.

En conclusion, deux tendances plus marginales seront évoquées : la multiplication des tentatives de monopolisation de termes génériques et l'irruption de la pornographie.

## **I. La parodie de marques**

Avec le développement des sites contestataires ou simplement humoristiques, le pastiche de marques est devenu monnaie courante sur le web.

Jusqu'à une période récente, les tribunaux saisis de telles affaires ont systématiquement condamné la parodie. En effet, l'absence d'exception de parodie en droit des marques (par opposition au droit d'auteur) constituait le principe de la jurisprudence « ancienne ».

Une évolution s'est profilée avec les arrêts rendus en référé dans les très médiatisées affaires *Greenpeace* puis au fond dans l'affaire *Danone*.

Dans les deux affaires *Greenpeace*<sup>4</sup>, dont les faits étaient relativement similaires, les ordonnances rendues en la forme des référés avaient abouti à des solutions curieusement « *dissonantes* »<sup>5</sup> prononcées par des magistrats différents.

<sup>2</sup> C'est-à-dire depuis la précédente édition des Rencontres Internationales de la Propriété Industrielle.

<sup>3</sup> Le référencement abusif à partir des signes distinctifs d'un tiers constitue également un des aspects majeurs la jurisprudence récente. Ce thème n'est pas évoqué ici car il a fait l'objet, au cours des Rencontres organisées par la CNCPI, d'une étude autonome : « Protéger les marques et noms de domaine sur internet : le référencement », Me A-M Pecoraro, *Clic-droit.com*, <[http://www.clic-droit.com/web/editorial/dossier.php?dossier\\_id=34](http://www.clic-droit.com/web/editorial/dossier.php?dossier_id=34)>.

<sup>4</sup> Association Greenpeace France/Société Esso, Cour d'Appel de Paris, 14ème Ch., Sect. A, 26 février 2003, *Legalis.net*, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/arret\\_ca\\_paris\\_260203.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/arret_ca_paris_260203.htm)>.

Objets d'appels placés devant la même formation, les deux ordonnances ont été infirmées le même jour par des arrêts qui annoncent une appréciation nouvelle. Cette évolution a été confirmée par l'arrêt rendu quelques semaines plus tard au fond dans l'affaire « *Je boycotte Danone* ».

Dans cette autre affaire, le juge du fond avait considéré en première instance que la présence de la marque *Danone* dans le nom de domaine <*jeboycottedanone.com*> n'était pas contrefaisante de la marque nominale *Danone* mais condamnait la déformation de la marque semi-figurative sur le site.

En appel, l'altération du logo échappe également au grief de contrefaçon. L'évolution de la jurisprudence va donc dans le sens d'une plus grande tolérance à l'égard de la parodie.

Il est significatif de souligner que la même motivation se retrouve quasiment mot pour mot dans les deux arrêts, statuant sur appel des ordonnances de référé, rendus le 26 février 2003 par la 14<sup>ème</sup> chambre (affaires *Greenpeace*) et dans celui rendu au fond le 30 avril 2003 par la 4<sup>ème</sup> chambre de la Cour d'Appel de Paris (affaire *Danone*)<sup>6</sup>.

Ainsi peut on lire sous la plume des magistrats de ces formations :

*« Mais considérant que le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression (...) implique que [les défendeurs] puissent sur les sites internet litigieux, dénoncer sous la forme qu'ils estiment appropriée*

- *les conséquences sociales des plans de restructuration mis en place par [Danone] [ou bien]*
- *au but poursuivi les atteintes à l'environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles [en ce qui concerne Esso ou Areva] que si cette liberté d'expression n'est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par le respect des droits d'autrui »*

On voit donc le principe de liberté d'expression commencer à justifier certaines atteintes aux marques aux yeux des juges. Toutefois, lorsque la parodie dérive vers le dénigrement, les tribunaux persistent sans hésitations à condamner de tels propos<sup>7</sup>.

Par conséquent, avant d'envisager une intervention contre un site polémique, c'est avec une attention particulière qu'il convient d'apprécier si la frontière juridique entre parodie et dénigrement est bien franchie.

## II. Protection du nom de domaine

Comme nous l'avons rappelé, la loi n'aborde pas la question de la protection des noms de domaine.

C'est donc par une construction entièrement prétorienne, que le profil du régime juridique des noms de domaine s'est progressivement esquissé. Après diverses hésitations et au fur et à mesure de

---

Société des Participations du Commissariat à l'Energie Atomique/Association Greenpeace, société Internet Fr, Cour d'Appel de Paris, 14<sup>ème</sup> Ch. Sec. A, 26 février 2003, *Legalis.net*, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/arret\\_ca\\_paris\\_260203\\_2.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/arret_ca_paris_260203_2.htm)>.

<sup>5</sup> Duo dissonant sur la (prétendue) parodie de marque sur les réseaux, Christophe Caron, *Communication Commerce Electronique*, novembre 2002, n° 140, page 25.

<sup>6</sup> Olivier M. et Association Le Réseau Voltaire pour la Liberté d'Expression/Société Compagnie Gervais Danone et Société Groupe Danone, Cour d'Appel de Paris, 4<sup>ème</sup> Ch., Sect. A, 30 avril 2003, *Le Forum des droits sur l'internet*, <<http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=569>>.

<sup>7</sup> Voir par exemple :

- Louis Vuitton Malletier/François D., SA Free, Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 2<sup>ème</sup> Ch., 25 juin 2002, *Legalis.net*, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/illicite\\_divers/jug\\_tgi\\_nanterre\\_250601.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/illicite_divers/jug_tgi_nanterre_250601.htm)>.
- VSD, Prisma Presse/Bertrand P, Tribunal de Grande Instance de Paris, 15 février 2002, *Legalis.net*, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug\\_tgi-paris\\_150202.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_tgi-paris_150202.htm)>, motivation du jugement disponible sur *En-droit.com*, <[http://www.en-droit.com/jurisprudence\\_pdf/jurisp\\_pi\\_15.02.2002.pdf](http://www.en-droit.com/jurisprudence_pdf/jurisp_pi_15.02.2002.pdf)>.

l'appropriation par les magistrats des spécificités propres aux nouvelles technologies de l'information, c'est un nouveau droit *sui generis* qui s'affirme sous nos yeux.

La première affaire dans laquelle était invoqué un nom de domaine antérieur à une marque concernait l'appropriation du terme *Océanet*<sup>8</sup>. Malheureusement, aucun enseignement n'a pu être sérieusement tiré du jugement en raison de son imprécision quant à l'exposé des faits.

Puis un arrêt aurait pu faire prévaloir le nom de domaine <vie.com> sur la marque « *Bienvenue dans la vie point com* »<sup>9</sup>. Encore fallait-il pour cela que le demandeur eût été effectivement titulaire au moment opportun des droits qu'il invoquait ...

Quelques procédures ont aussi opposé des noms de domaine entre eux<sup>10</sup>, sans que l'on puisse voir clairement le nom de domaine consacré comme signe distinctif.

L'élaboration du régime de protection des noms de domaine a progressé petit à petit : le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, par un jugement du 4 novembre 2002, a énoncé qu'un « *nom de domaine peut également constituer une antériorité au sens de l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, sa protection résultant de l'usage qui en est fait, soit en pratique, de son exploitation effective* »<sup>11</sup>.

En l'espèce, la preuve de l'exploitation effective du nom de domaine <e-qualite.com> antérieurement au dépôt de la marque E-QUAL n'était pas rapportée. La contrefaçon de la marque n'a donc pas pu être écartée.

La situation était similaire dans une instance opposant les sociétés *Peugeot* et *Sherlocom* : le nom de domaine <looxor.com> du défendeur, réservé antérieurement au dépôt de la marque de *Peugeot*, ne donnait accès à aucun site. Le tribunal a jugé qu'« *il est constant que la protection du nom de domaine contre l'usurpation des tiers à l'instar de l'enseigne ne s'acquiert que par l'usage public qui en est fait* »<sup>12</sup>.

Cette analogie avec l'enseigne était déjà tracée en 1999 par Grégoire Loiseau<sup>13</sup>.

Dans un arrêt relatif au nom de domaine <rennesimmo.com><sup>14</sup>, la Cour d'Appel de Rennes procédait à une autre comparaison en considérant que « *si le nom de domaine n'est pas reconnu en tant que tel par la loi, la jurisprudence lui accorde toutefois la même force juridique qu'une marque déposée* ». Cette affirmation audacieuse n'était pas la seule approximation d'une décision peu limpide.

<sup>8</sup> Microcaz/Oceanet et S.F.D.I., Tribunal de Grande Instance Le Mans, 29 juin 1999, *Juriscor.net*, <<http://www.juriscor.net/txt/jurisfr/ndm/tgimans19990629.htm>>.

<sup>9</sup> Virgin Interactive Entertainment Ltd et Virgin Interactive Entertainment Sarl/France Télécom et BDDP-TBWA, Cour d'Appel de Paris, 18 octobre 2000 (statuant sur appel d'une ordonnance de référé), *Legalis.net*, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/arret\\_ca\\_paris\\_181000.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/arret_ca_paris_181000.htm)>.

<sup>10</sup> Voir notamment :

- SARL Ruffié Immobilier c/ Design & Promo Web, ordonnance de référé civil, Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, 29 mai 2001, *Juriscor.net*, <<http://www.juriscor.net/txt/jurisfr/ndm/tgistrasbourg20010529.htm>>.
- Michel P., Société Codina/Association Le Commerce du Bois, Cour d'Appel de Douai, 9 septembre 2002 (statuant sur appel d'une ordonnance de référé), *Legalis.net*, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/arret\\_ca\\_douai\\_090902.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/arret_ca_douai_090902.htm)>.

<sup>11</sup> Elie S. et Temesis/Association Afaq, Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 2è. Ch., 4 novembre 2002, *Legalis.net*, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug\\_tgi\\_nanterre\\_041102.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_tgi_nanterre_041102.htm)>.

<sup>12</sup> Peugeot Motocycles/M. Guy C., SA Société Sherlocom, Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Ch., 3ème Sect., 9 juillet 2002, *Legalis.net*, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug\\_tgi\\_paris\\_090702\\_3.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_tgi_paris_090702_3.htm)>.

<sup>13</sup> « Nom de domaine et Internet : turbulences autour d'un nouveau signe distinctif », *Dalloz*, Chronique, 1999, p.245.

<sup>14</sup> SA Bretagne Ventes Immobilier/EURL Véronique Le Helley, Cour d'Appel de Rennes, 22 mai 2002, *Jurisdatal* n°2002-206958.

L'évolution de la jurisprudence s'est poursuivie dans le sens esquissé : des marques ont bel et bien été annulées en raison de l'antériorité de droits sur des noms de domaine. Telle a été l'issue de la bataille entre deux *Pères Noël* : l'un précédant son <.fr> et l'autre suivi de son <.com>.

Le Tribunal de Grande Instance de Lons Le Saunier a fait régner l'ordre et remis chaque chose à sa place puisque selon les termes d'un jugement du 14 janvier 2003 « *le nom de domaine <pere-noel.com> peut être rangé dans la catégorie des signes distinctifs susceptibles d'être protégés* »<sup>15</sup>.

La condition d'accès à la protection en tant que signe distinctif était ébauchée par la jurisprudence visée ci-dessus : « *encore faut-il que son titulaire en démontre exploitation effective et antérieure au dépôt de la marque pere-noel.com et pere-noel.fr par la société Pere-noel* ».

Les défendeurs, titulaires du nom de domaine <pere-noel.com> ont apporté la preuve de son exploitation par un site accessible antérieurement au dépôt des marques *Pere-noel.com* et *Pere-noel.fr* de la demanderesse.

La condition d'exploitation du nom de domaine étant remplie, les marques postérieures ont été annulées.

\*

Le critère qui a donc été dégagé par la jurisprudence pour accorder une protection propre au nom de domaine consiste en son exploitation effective. Encore faut-il que cette exploitation ne se cantonne pas à un usage confidentiel mais soit publique.

Si ce critère relève du bon sens, en pratique un problème se pose pourtant : celui de la preuve de la date d'exploitation effective et publique du nom de domaine. Cette exploitation effective et publique est à notre sens celle qui intervient par la mise en ligne d'un site web contenant déjà un minimum d'informations.

Il faut donc pouvoir attester de la date à laquelle l'exploitation du nom par le biais d'un site a démarré. Or, la date la plus facilement associée à un nom de domaine est celle de sa réservation, qui figure au *Whois*.

Pour le praticien, l'enseignement à tirer de cette jurisprudence est celui de la prudence.

A ce titre, des preuves de l'exploitation publique et effective du nom de domaine doivent être collectées et conservées par le titulaire du nom, qui pourra être amené à invoquer des droits sur celui-ci. Ces preuves pourront consister par exemple en des coupures de presse relatant le lancement ou l'existence d'un site accessible par le nom de domaine.

A l'opposé, lors des recherches d'antériorités destinées à évaluer la liberté d'exploitation d'une marque, il convient d'étendre la portée de ces recherches aux noms de domaine, surtout si la marque a vocation à être exploitée sur internet. La question de la date d'exploitation effective et publique d'un nom de domaine pourra alors se poser.

Un outil permet d'évaluer la date d'activation d'un nom de domaine : la base de données du site <archive.org> contient les « *images* » de nombreux sites web tels qu'ils pouvaient être consultés à leur date d'indexation.

La fiabilité du site <archive.org> dans cette optique est relative : quelle que soit sa puissance, le moteur d'indexation ne peut pas assurer un archivage systématique de toutes les adresses internet et l'intervalle entre deux visites par le robot d'indexation peut être très variable.

---

<sup>15</sup> Pere-noel.fr/Aricia, Tribunal de Grande Instance de Lons le Saunier, 14 janvier 2003, *Expertises* n° 268, p. 112.

### III. Compétence du juge français à l'égard de sites étrangers

Même contre des sites étrangers et, au surplus, dont l'adresse indique une localisation géographique hors de France<sup>16</sup>, les juges français peuvent faire condamner les atteintes à des marques françaises.

A proprement parler, la condamnation de sites aux noms de domaine étrangers pour contrefaçon de droits français n'est pas une nouveauté de ces deux dernières années :

- En novembre 2000, la réservation de <fnac.tv> a été condamnée par un tribunal français<sup>17</sup>. S'agissant d'une affaire de cybersquatting flagrant par un citoyen français, la question de la territorialité de la marque n'était même pas posée.
- Le titulaire du nom de domaine <lasuisse.fr.st> a été condamné<sup>18</sup> à la même époque pour atteinte aux droits de la compagnie d'assurance. Là encore, la présence d'un ccTLD n'est pas significative puisque l'extension du nom de domaine litigieux n'avait pas une réelle connotation géographique.

Déjà l'affaire *Payline*<sup>19</sup> posait déjà la question de la possibilité de faire condamner un site opéré par une société étrangère lorsqu'une marque française y apparaissait sans autorisation de son titulaire.

L'intérêt de la jurisprudence récente est de dégager un critère déterminant, qui apparaît raisonnable : l'atteinte à une marque française<sup>20</sup> est caractérisée sur un site si l'offre de produits ou services présentée sous le signe litigieux s'adresse au public français. La charge de la preuve quant au public visé repose sur le demandeur.

La mise en œuvre de ce critère peut être illustrée par quelques décisions significatives<sup>21</sup>.

#### ➤ **FNAC/R.G. et Auslese die Buchhandlung (affaire <fnac.de>)**<sup>22</sup>

La *Fnac*, titulaire d'une marque française et d'une marque communautaire a obtenu la condamnation d'un libraire allemand dont le site était accessible à l'adresse <fnac.de>. Il s'agissait d'un site trilingue (allemand, anglais, français) référencé sur <yahoo.fr> !

#### ➤ **Intermind/Infratest GmbH (affaire *Marketmind*)**<sup>23</sup>

La question de la compétence d'un tribunal français était soulevée en défense. Pour se prononcer sur ce point, le juge a relevé « *que le constat (...) établit que le site des défenderesses (...) est accessible à partir de Paris et que les écrans reproduisant la dénomination MARKET MIND sont en langue*

<sup>16</sup> i.e. lorsque le radical du nom de domaine est un ccTLD (*country code Top Level Domain*) ne correspondant ni au territoire national (.fr), ni à des départements et territoires français d'outre-mer (.re, .mq, .gf .pf .pm .tf .wf .yt).

<sup>17</sup> Fnac, Redcats, La Redoute, Les Trois Suisses International, Trois Suisses France / Julien V. et DoTV Corporation, ordonnance de référé, Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 2 novembre 2000, *Juritel.com*, <[http://www.juritel.com/Ldj\\_html-422.html](http://www.juritel.com/Ldj_html-422.html)>, confirmée par un arrêt du 21 novembre 2001 rendu par la 14<sup>e</sup>. Ch. de la Cour d'Appel de Versailles (inédit).

<sup>18</sup> La Suisse Assurances/Yves S., ordonnance de référé, Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 14 sept. 2000, (inédit).

<sup>19</sup> SG2 c. Brokat.Informations Systeme GmbH, ordonnance de référé, Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 13 octobre 1997, *Juricom.net*, <<http://www.juricom.net/txt/jurisfr/ndm/tqinanterre19971013.htm>>.

<sup>20</sup> Ou encore, pour être complet, à une marque internationale visant la France, voire à une marque communautaire.

<sup>21</sup> Voir aussi :

- Sfob/Notter GmbH, Cour d'Appel de Paris, 14<sup>e</sup>me Ch., Sect. A, 13 mars 2002, *Juricom.net*, <<http://www.juricom.net/txt/jurisfr/ndm/caparis20020313.htm>>.
- Freiburger France, Société Freiburger Lebensmittel GMBH et Cie / Société Roberto, Mac Spag, Cour d'Appel de Paris, 8<sup>e</sup>me Ch., Sect. B, 3 mai 2001, *Legalis.net*, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/arret\\_ca-paris\\_030501.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/arret_ca-paris_030501.htm)>.

<sup>22</sup> Fnac/Monsieur R. G., Tribunal de Grande Instance de Paris, 18 avril 2000, <<http://www.juricom.net/txt/jurisfr/ndm/tqiparis20000418.htm>>.

<sup>23</sup> Intermind/Infratest Burke, NFO Infratest GmbH et M. H., TGI Paris, 3<sup>e</sup>. Ch. 3<sup>e</sup>. Sect., 11 février 2003, *Juricom.net*, <<http://www.juricom.net/jpt/visu.php?ID=195>>.

française ; que l'emploi de la langue française prouve que ce site est destiné aux clients situés notamment sur le territoire français ».

La contrefaçon de la marque française MARKET MIND sur le site du défendeur allemand a donc été condamnée.

➤ **Nestlé/Mars Inc., (affaire *Cruncher*)<sup>24</sup>**

*Nestlé*, titulaire de la marque CRUNCH, reprochait à *Mars* l'usage sur son site web du terme CRUNCHER.

Le juge a refusé de prononcer des mesures d'interdiction d'usage : si effectivement des termes proches de la marque CRUNCH apparaissaient sur le site web de Mars, cet usage était limité au site nord-américain.

Le tribunal a souligné

- que le constat du demandeur ne faisait état que de pages en anglais,
- que la page d'accueil du site litigieux comprenait un avertissement explicite : « *le site s'applique uniquement aux Etats-Unis et au Canada* »
- que la page permettant de localiser des lieux de ventes comportait un autre avertissement relatif à l'impossibilité de localiser des points de ventes hors des Etats-Unis.
- que le défendeur produisait un autre constat démontrant l'échec d'un essai pour localiser un point de vente à Paris par le biais du formulaire présent sur le site

L'atteinte aux droits de *Nestlé* n'était donc pas caractérisée sur le territoire français pour le tribunal qui a notamment considéré « *que les constats réalisés à l'initiative des deux parties en présence démontrent qu'aucune offre à la vente à destination de la France n'est faite depuis le site américain de la défenderesse ; que l'accessibilité d'un site ouvert dans un pays tiers par une société de nationalité étrangère ne suffit pas à justifier une mesure d'interdiction alors qu'aucun acte d'exploitation de quelque nature que ce soit de la marque litigieuse n'est accompli par cette société sur le territoire français* ».

➤ **BD Multimédia / JH (affaire *Domina*)<sup>25</sup>**

A nouveau, le juge a refusé de prononcer les mesures sollicitées par le demandeur. La société *Domina*, titulaire d'une marque française *Domina*, agissait à l'encontre d'une société allemande dont les sites accessibles via les noms de domaine <*domina.net*> et <*amazone.de*> contenaient cette dénomination.

Le constat d'agents assermentés produit par le demandeur établissait l'existence de pages en allemand ou en anglais. Concernant les produits pour lesquels la marque était enregistrée, le juge a constaté que « *seules sont produites des copies d'écran en langue allemande* ».

A défaut de preuve montrant que les produits désignés sous la marque litigieuse étaient destinés à un public français, les prétentions du demandeur n'ont pas pu aboutir sur cette base.

➤ **Decathlon / Valley et al. (affaire <*decathlon.p*>)<sup>26</sup>**

---

<sup>24</sup> Produits Nestlé, SA Nestlé France et SA Nestlé Grand Froid/Société Mars Inc, Tribunal de Grande Instance de Paris, 28 mars 2003, *Le Forum des droits sur l'internet*, <<http://foruminternet.org/texte/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=618>>.

<sup>25</sup> BD Multimedia/Joachim M., Tribunal de Grande Instance de Paris, 3è. Ch. 3è. Sect., 11 mars 2003, *Legalis.net*, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug\\_tgi\\_paris\\_110303.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_tgi_paris_110303.htm)>.

<sup>26</sup> Decathlon/Valley et al., Tribunal de Grande Instance de Paris, 3è. Ch. 3è. Sect., 8 juillet 2003, *Legalis.net*, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug\\_tgi\\_paris\\_080703.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_tgi_paris_080703.htm)>.

Le juge a condamné le titulaire d'un nom de domaine polonais. En l'espèce, il n'y avait pas d'offre de produits ou de services sur le site. La contrefaçon n'a donc pas été retenue. En revanche a été condamnée l'atteinte, par dénigrement, à une marque renommée.

Le site auquel renvoyait le nom de domaine contenait « *des dessins humoristiques à connotation sexuelle ou faisant référence à la consommation d'alcool* » dont les légendes n'étaient à l'évidence pas rédigées en français puisque le tribunal a écarté toute appréciation à leur sujet au motif qu'aucune traduction n'en avait été fournie.

Toutefois, le jugement évoque bien un lien avec le territoire français : après avoir été mis en demeure de restituer le nom de domaine à son titulaire légitime, le défendeur indiquait en accepter le transfert contre des bons d'achat de 20 000 euros *valables en France* !

\*

Le titulaire d'une marque est donc loin d'être démuné pour faire respecter ses droits. Mais, le critère de la langue du site est-il aussi facile à mettre en œuvre ? Face aux sites émanant d'autres pays francophones, un minimum de discernement est souhaitable pour ne pas aboutir à des solutions exagérées.

C'est ainsi sur des fondements discutables que le Tribunal de Grande Instance de Quimper a condamné pour contrefaçon d'un modèle enregistré à l'INPI la société canadienne exploitant le site accessible par l'adresse <domespace.ca><sup>27</sup> ! Cette décision est pour le moins surprenante, le juge n'ayant pas recherché si l'offre des produits incorporant ce modèle était destinée à la clientèle française<sup>28</sup>. La sanction a été brutale : le transfert du nom de domaine.

On se gardera néanmoins de donner une importance excessive à cette décision d'espèce qui semble bien isolée. On relèvera que des relations pré-contractuelles existaient entre les parties, ce qui a certainement pesé sur la solution<sup>29</sup>.

#### **IV. Détermination des produits et services attachés au nom de domaine pour l'appréciation de la similarité**

Quand on invoque une marque contre un nom de domaine, deux hypothèses sont à distinguer : le nom de domaine donne-t-il accès à un site web ou bien est-il simplement réservé ? Cette distinction s'impose suivant que la marque invoquée soit protégée ou non pour les services de télécommunication (qui relèvent de la classe 38).

##### **a. Indifférence à la protection des marques en classe 38 : l'examen du contenu des sites**

Avec le jugement rendu dans l'affaire *Zebank*<sup>30</sup>, il est apparu soudain évident que le tribunal devait procéder à un examen du contenu du site visé pour apprécier l'existence d'un lien de similarité entre les produits ou services pour lesquels la marque est protégée et ceux ainsi attachés au signe du défendeur.

---

<sup>27</sup> Patrick M., Domespace International/Ronan Le G., société Domespace Homes Canada LTD, Tribunal de Grande Instance de Quimper, 21 mai 2002, *Expertises*, n° 263 p. 349.

<sup>28</sup> Une marque française était également invoquée mais n'a pas été prise en compte, non parce que le tribunal se serait préoccupé de la territorialité des droits de propriété industrielle, mais faute d'inscription au Registre National des Marques d'une licence au profit du demandeur qui n'en était pas titulaire.

<sup>29</sup> L'équité ne saurait toutefois justifier une erreur de fondement aussi grossière.

<sup>30</sup> *Zebank/123 Multimedia et 123 Multimedia Canada*, Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 2 avril 2001, *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tginanterre20010402.htm>>. Ce jugement a été confirmé sur la question de la contrefaçon par l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 22 novembre 2001 (*Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/caversailles20011122.htm>>), objet d'un pourvoi en Cassation.

L'enregistrement de la marque du demandeur en classe 38 est alors indifférent. A tel point que la déchéance pour non-usage peut être prononcée en l'absence d'usage réel et sérieux de la marque invoquée pour désigner des services de télécommunication<sup>31</sup>.

Certains auteurs<sup>32</sup> ont pu en conclure que le dépôt de marque en classe 38 ne présente pas d'intérêt pour se protéger à l'encontre de la contrefaçon en ligne...

C'était faire abstraction de la seconde situation, loin d'être anecdotique.

## **b. Le problème des noms de domaines non activés : la classe 38 à la rescousse**

Saisi par le titulaire d'une marque face à un nom qui n'est pas activé, le juge ne peut suivre la même démarche pour respecter le principe de spécialité et examiner le contenu du site puisqu'il n'y a pas de site !

Dans une situation aussi inconfortable, le juge n'admet alors la contrefaçon que si la marque est enregistrée pour les services de la classe 38 ou si du fait de sa notoriété son champ de protection peut être élargi.

Ainsi, dans un jugement du 19 mars 2002<sup>33</sup>, peut on lire :

*« aucune pièce du dossier ne permet de définir le contenu du site internet <3xmoinscher.com><sup>34</sup>.*

*Il convient dans ces conditions de dire que le nom de domaine incriminé sert à désigner les services suivants : « communication par terminaux d'ordinateurs, services de télécommunications, messagerie électronique par réseau internet, hébergement de sites sur internet, mise en place de sites sur internet » qui sont strictement identiques à ceux visés dans le dépôt de la marque ».*

Un raisonnement analogue était tenu à propos de l'appropriation du nom de domaine <egg.fr><sup>35</sup> et un arrêt de la Cour d'appel de Versailles<sup>36</sup> n'a condamné le titulaire du nom inexploité <pier-import.com> qu'en raison de la notoriété de la marque du demandeur.

On voit donc que ne pas déposer en classe 38 une marque destinée à être exploitée notamment sur internet serait regrettable.

\* \*  
\*

Il est difficile de clôturer notre exercice de synthèse sans évoquer encore deux autres tendances : les tentatives de monopolisation des termes génériques et l'irruption de la pornographie.

### **• Tentatives de monopolisation de termes génériques**

L'appréciation du caractère distinctif des signes est un problème tout à fait classique, internet n'y change rien. L'intérêt pour les noms génériques y est fort car les mots clés ont une place prépondérante dans le mécanisme d'accès aux sites.

<sup>31</sup> Publications Bonnier/Saveurs et Senteurs Créations, Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 21 janvier 2002, *Juricom.net*, <<http://www.juricom.net/txt/jurisfr/ndm/tginanterre20020121.htm>>.

<sup>32</sup> « La protection des noms de domaine », E. Tardieu-Guigues, *JCP cahier Droit de l'Entreprise*, 2003, n°3 page 14.

<sup>33</sup> Trokers/SH, Tribunal de Grande Instance de Paris, 3è. Ch. 3è. Sect., 19 mars 2002, inédit.

<sup>34</sup> Ce nom était déposé par un particulier à la profession inconnue.

<sup>35</sup> Egg Plc et GS Thirteen Limited, Eurl EGG/Sarl EGG au Carré, Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Ch., 2ème Sect., 5 juillet 2002, *Legalis.net*, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug\\_tgi\\_paris\\_050702.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_tgi_paris_050702.htm)>.

<sup>36</sup> Philippe G/Pier Import, Cour d'Appel de Versailles, 4è. Ch. A, 30 octobre 2002 (inédit), commenté par X. Buffet Delmas, *Propriétés Intellectuelles*, n°7, avril 2003, page 216, n°3.

Les décisions concernent également les noms de domaine en <.fr> suite au déblocage de certains termes génériques par l'Afnic. C'est ainsi que la question du caractère distinctif s'est posée à propos de <plagne.com><sup>37</sup>, <lagence.com><sup>38</sup>, <bois-tropicaux.com><sup>39</sup>, <vacances-alizes.com><sup>40</sup>, <annonces-vacances.com><sup>41</sup>, Loto (noms de domaine *bananaloto*)<sup>42</sup>, <marketingligne.com><sup>43</sup>, <jeux-video.com><sup>44</sup>, mais aussi des noms <hotels.fr><sup>45</sup>, <domaine.fr><sup>46</sup>, <tennis.fr><sup>47</sup>, <patrimoine.fr><sup>48</sup> ...

- **Pornographie**

Déployant toutes sortes d'astuces plus ou moins honnêtes (dont le détournement de marques) pour attirer vers eux les internautes, les sites pornographiques bénéficient d'une visibilité croissante.

Ce genre de sites, en plus de l'atteinte à leur image de marque, peut poser d'autres problèmes aux entreprises. L'un d'entre eux concerne l'appréciation du risque de confusion. Et parfois, le préjudice, s'il est reconnu par les tribunaux, devient difficile à faire cesser puis à réparer lorsque l'astucieux pornographe se cache derrière une frontière et prend un malin plaisir à jouer au chat et à la souris.

➤ **Absence de risque de confusion**

Plusieurs décisions concernent l'atteinte à des marques (ou autres signes distinctifs) par l'usage de ces signes pour donner accès à des sites érotiques ou pornographiques.

Or, à moins que la marque soit enregistrée pour des produits ou services pornographiques<sup>49</sup>, le risque de confusion ne pourra être qualifié du fait de l'absence de similarité des produits/services en cause. C'est l'application du principe évoqué ci-dessus : l'examen du contenu du site litigieux détermine le domaine de spécialité pour lequel le nom de domaine litigieux est exploité (cf. IV. a).

La contrefaçon est alors écartée, mais l'atteinte à la marque pourra se voir condamnée sur la base des dispositions de l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle visant l'emploi injustifié ou de nature à porter préjudice à une marque renommée.

---

<sup>37</sup> Association Office du Tourisme de La Plagne/M. Maurice G., Cour d'Appel de Paris, 4ème Ch., Sect. A, 28 janvier 2003, *Le Forum des droits sur l'internet*, <<http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=560>>.

<sup>38</sup> L'Agence des Services de la Presse et de l'Édition/Mme L., Tribunal de Grande Instance de Paris, 3è. Ch. 1è. Sect., 28 mars 2001, *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=193>>.

<sup>39</sup> cf. infra note 9.

<sup>40</sup> Vacances Alizées/Christophe C., ordonnance de référé, Tribunal de Grande Instance de Paris, 21 juin 2002, <<http://jurisprudence.ouvaton.org/pdf/ord%20ref%20Paris%202021%20juin%202002.pdf>>.

<sup>41</sup> Les Éditions Neressis/Mediastratégie, Tribunal de Commerce de Paris, 8è. Ch., 10 avril 2002, *Jurisdata* n°2002-179925.

<sup>42</sup> Française des Jeux/Bingonet, Cour d'Appel de Versailles, 22 mars 2001, *PIBD*, N°723, III, p. 348.

<sup>43</sup> Marc T./Marketing En Ligne, Tribunal de Commerce de Marseille, 26 octobre 2000, *Legalis.net* <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug\\_tc\\_marseille\\_261000.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_tc_marseille_261000.htm)>.

<sup>44</sup> L'Odyssée Interactive Jeux Video.com/L'île des Médias, Tribunal de Commerce de Grenoble, 2 décembre 2002, *Expertises*, n° 270 page 278 et n° 274 page 357.

<sup>45</sup> Star 3 et Groupe Astotel/Association Hotels et SA Voldiscount, Cour d'Appel de Paris, 14è. Ch. Sect. B, 9 mars 2001, *Jurisdata* n° 2001-143890.

<sup>46</sup> M. S. B., gérant de la Sté French Connexion/Frontier Software, ordonnance de référé, Tribunal de Grande Instance de Paris, 6 juin 2003, *Juriscom.net* <<http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=292>>.

<sup>47</sup> FFT/AFNIC, Sabri, NFrance Conseil et Keops Info Centre, ordonnance de référé, Tribunal de Grande Instance de Versailles, 3 octobre 2000, *Legalis.net* <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord\\_tgi\\_versailles\\_031000.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi_versailles_031000.htm)>.

<sup>48</sup> Patrimoine Management et Technologies/E Manitoo Company et Afnic, Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 2ème Ch., 18 novembre 2002, *Legalis.net* <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug\\_tgi\\_nanterre\\_181102.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_tgi_nanterre_181102.htm)>.

<sup>49</sup> Ou pour une catégorie générale de produits ou services qui comprennent cette catégorie particulière (cette appréciation aurait dû, à notre sens, être envisagée dans l'affaire Domina citée infra, note 24).

Ce cas de figure est illustré par trois affaires étroitement similaires : <groupama.net><sup>50</sup>, <paris-capitale.com><sup>51</sup> et <anpe-paris.com><sup>52</sup>.

### ➤ Paire d'évanescents

Faire cesser l'usage par un tiers de noms de domaine éponymes à des marques et pointant vers des sites pornographiques peut présenter d'autres difficultés.

Ainsi, dans deux affaires, l'intervention des titulaires de marques françaises ne leur a pas permis (notamment en raison des éléments d'extranéité liés à ces litiges) de récupérer des noms de domaines pointant vers des sites pornographiques : <france2.com> et <france3.com> dans le premier cas et <tourdefrance.com> dans le second cas.

Dans le premier cas, alors que le Tribunal de Grande Instance de Nanterre<sup>53</sup> a interdit à un défendeur coréen d'utiliser les dénominations *France 2* et *France 3* et a ordonné le transfert des noms de domaine, leur titulaire s'est tiré de plusieurs procédures UDRP<sup>54</sup> et a assigné *France Télévisions* à Séoul : il a ainsi obtenu une décision judiciaire<sup>55</sup> qui le conforte. Les noms restent, en l'état, enregistrés à son profit, auprès d'un registrar coréen...

Dans le second cas, la société *Amaury* s'est heurtée à quelques difficultés d'ordre pratique pour faire appliquer à l'encontre du squatter espagnol de <tourdefrance.com> un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre<sup>56</sup>.

Les deux squatteurs ont obtenu ces noms de domaine en les réservant dès leur expiration et les ont utilisé pour pointer vers des sites pornographiques. En ce qui concerne les noms de domaine que *France Télévisions* a essayé de récupérer, on peut voir grâce à <archive.org> que leur titulaire actuel n'est pas le premier à les avoir réservés. Plus surprenant encore : le nom de domaine <tourdefrance.com> appartenait initialement à son titulaire légitime<sup>57</sup> !

Ces deux affaires montrent à quel prix se paye le manque de rigueur dans la gestion d'un portefeuille de noms de domaine. Comme les autres droits de propriété industrielle, les noms de domaine sont des actifs stratégiques qui doivent faire l'objet d'une politique de protection juridique.

---

<sup>50</sup> Caisse Centrale des Assurances Mutuelles Agricoles/Net-Promotion, ordonnance de référé, Tribunal de Grande Instance de Paris, 22 janvier 2003, *Legalis.net*, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord\\_tqi\\_paris\\_220103.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tqi_paris_220103.htm)>.

<sup>51</sup> Paris Capital.Com / Slamedia, Cour d'Appel de Paris, 4<sup>e</sup>. Ch. Sect. A, 22 janvier 2003, *Jurisdata* n°2003-209023.

<sup>52</sup> ANPE / Emmanuel R., K Nai Production, Tribunal de Grande instance de Paris, 3<sup>ème</sup> Ch., 2<sup>ème</sup> Sect., 20 juin 2003, *Legalis.net*, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug\\_tqi\\_paris\\_200603.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_tqi_paris_200603.htm)>.

<sup>53</sup> Société Nationale de Télévision France 2 & Société Nationale de Télévision France 3/Kim S., ordonnance de référé, Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 17 mai 2001, <<http://jurisprudence.ouvaton.org/pdf/ref%20TGI%20Nanterre%2017mai2001%20.pdf>>.

<sup>54</sup> Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, décisions n°D2001-1300, D2001-1322 et D2002-1181. Pour les arbitres coréens, la mauvaise foi ne peut être admise au motif que France 2 et France 3 ne sont pas des marques connues en Corée du Sud. Des traductions officieluses de ces trois décisions sont disponibles sur *Juris-nd.com*, <<http://www.juris-nd.com/udrpcann/cahiers/A031011FT1.htm>>.

<sup>55</sup> Tribunal Régional de Séoul, 26 septembre 2001, décision mentionnée en note [7] de la décision n° D2002-1181 du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI.

<sup>56</sup> Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 7 octobre 2002 (inédit).

<sup>57</sup> « TourdeFrance.com : condamné, le site porno continue à narguer les organisateurs du Tour - une échappée de trois ans pour un cybersquatter espagnol multirécidiviste », *Transfert.net*, <<http://www.transfert.net/a9098>>.