

# Application du principe de spécialité aux marques sur Internet

**Commentaire des jugements du Tribunal de grande instance de Nanterre du 2 avril 2001 (affaire « Ze bank ») et du 28 mai 2001 (affaire « Léonardo »)**

Frédéric Glaize

Juriste Marques  
Cabinet Meyer & Partenaires

Webmestre  
L'Annuaire juridique de la Propriété Intellectuelle  
<http://annuairepi.ouvaton.org>

email : [fclaize@yahoo.fr](mailto:fclaize@yahoo.fr)

Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne sauraient engager la responsabilité de son employeur.

## Introduction

Dans deux affaires assez proches, les titulaires de marques agissant contre leur emploi sur Internet par des sites tiers, ont été mis en échec, bien que ces marques soient enregistrées pour des services de communication. Dans ces deux cas, les titulaires des marques, des sociétés du secteur financier s'opposaient à des sites à vocation artistique.

Les deux jugements, rendus par le même tribunal à quelques semaines d'intervalle, induisent que l'enregistrement d'une marque en classe 38 ne confère pas une protection absolue contre tout usage du signe sur Internet. Au contraire, en considérant Internet comme un simple support, les magistrats reconnaissent que des acteurs d'activités différentes peuvent y être présents tout en employant des dénominations proches voire identiques.

La coexistence nécessaire entre les signes résulte du principe de spécialité dont l'application aux signes exploités sur Internet constitue le point marquant de ces deux jugements, même si, dans les deux cas, l'application de ce principe aux marques aurait pu être plus rigoureuse.

Par ces deux jugements, le tribunal s'affranchit progressivement de l'importance excessive accordée auparavant par les tribunaux à l'enregistrement des marques en classe 38 pour accepter leur protection sur le réseau. Le caractère paradoxal de cette exigence pour faire droit aux actions en contrefaçon à l'encontre des cybersquatteurs nous conduit à rechercher d'autres fondements juridiques pour lutter contre cet abus.

## Les faits

### Affaire « Ze Bank »

Dans quelle mesure le nom de domaine d'un site Internet constitue-t-il la contrefaçon d'une marque antérieure enregistrée en classe 38 ? Telle est la question que s'est implicitement posé le Tribunal de grande instance de Nanterre dans l'instance opposant la banque en ligne *Zebank*, titulaire de la marque « Ze Bank », aux sociétés *123 Multimédia*, titulaires du nom de domaine « zebanque.com ».

Les faits, tels qu'exposés dans le jugement, sont relativement simples. La société *Zebank*, qui a pour objet social les opérations de placement en valeurs mobilières, dépose le 19 octobre 1999 une marque « Ze Bank » pour désigner des produits de la classe 9 et des services relevant des classes 35, 36, 38 et 42. Elle dépose également la marque « Ze » le 23 novembre 1999 pour des produits et des services de ces mêmes classes.

Elle assigne en contrefaçon de ses marques la société *123 Multimédia Canada* et sa filiale française, qui avait réservé les noms de domaine « zebanque.com » et « zebourse.com » le 23 décembre 1999. Avec ces noms de domaine, la société française défenderesse indique développer sur Internet des "*lieux d'exposition d'œuvres d'auteurs*". La société *Zebank* invoque également des griefs de dénigrement, de concurrence déloyale et parasitaire.

Par son jugement du 2 avril 2001, le tribunal déboute la société *Zebank* de l'ensemble de ses demandes.

Il est important de préciser qu'au moment où nous rédigeons ces lignes, la société *Zebank* a engagé appel du jugement du 2 avril 2001, sans qu'un arrêt n'ait encore été rendu dans cette deuxième instance.

### **Affaire « Léonardo »**

La seconde affaire a connu une exposition médiatique plus importante en raison du tollé qu'a suscité l'action<sup>1</sup>. Elle oppose les sociétés *Transasia Corporation*, *Léonardo Finance* et l'association *Léonardo*, d'une part, à l'association *Léonardo*, émanation française de l'ISAST (International Society for Arts, Sciences and Technology), d'autre part.

La société *Transasia Corporation* est titulaire de marques « Léonardo », sous forme nominale et semi-figurative ainsi que de diverses marques construites autour de ce terme, lesquelles sont notamment enregistrées pour des services de "*communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques*" et de "*transmission de messages*".

Les marques de *Transasia Corporation* sont concédées en licence à la société *Léonardo Finance* et à l'association *Léonardo*, créée en 1989. Ensemble, elles forment un réseau de « *business angels* », fournissant conseils et financement aux projets d'entreprises qu'elles accompagnent. Ces licenciées sont présentes sur Internet via les sites accessibles respectivement par « leonardofinance.fr » et par « leonardo.asso.fr ».

*Transasia Corporation* et ses licenciées mettent en cause l'exploitation sur le site de la défenderesse du terme « Léonardo ». Il n'y apparaît pas dans cette seconde affaire en tant que nom de domaine, mais pour désigner "*des produits et services comportant la dénomination Léonardo*", à savoir : des revues, un journal, des séries de livres, un almanach...

La défenderesse fait valoir qu'elle poursuit la diffusion entamée en 1968 d'une revue intitulée « Léonardo », "*destinée aux communications entre les disciplines scientifiques et artistiques*". Outre ses publications, cette association *Léonardo* a pour objet "*l'attribution de prix ayant pour but d'encourager les échanges entre les artistes et scientifiques*".

Un préjudice très important (à hauteur de plus de six millions de Francs) est mis en avant au titre de la contrefaçon par les demandeurs qui estiment notamment qu'en raison du meilleur référencement du site de leur adversaire à partir du terme « Léonardo », la "*qualité de l'accès à cette marque*" se trouve dévalorisée.

Le tribunal, par son jugement du 28 mai 2001, rejette les prétentions des demandeurs et les demandes reconventionnelles présentées par la défense. A nouveau, un bémol sur la portée de ce jugement de première instance s'impose, puisque au moment où nous rédigeons, le délai pour faire appel n'est pas entièrement écoulé.

A des faits similaires, le juge applique le même raisonnement pour débouter les demandeurs : le principe de spécialité permet d'écarter toute contrefaçon. Alors que la façon dont est appliqué ce principe au réseau constitue le fait saillant de ces jugements, sa mise en pratique à l'égard des marques est plus approximative, ce qui ne saurait toutefois, selon nous, remettre en question, dans les deux cas, l'absence de contrefaçon.

## I. L'application du principe de spécialité

Comme dans l'affaire *Alice*<sup>ii</sup>, l'absence de lien de similarité entre les activités respectives des parties conduit le juge à laisser le même terme (ou des termes très proches) librement utilisé pour désigner ces activités. Néanmoins, ici, les actions ne sont pas basées sur une dénomination sociale, mais sur des marques enregistrées pour des services de communication et de télécommunication.

Afin d'apprécier l'existence d'un risque de confusion, le juge applique le principe de spécialité en examinant tour à tour les produits et les services associés à chacun des signes en présence : les termes exploités sur le web par les défendeurs, et ceux invoqués à titre de marque par les demandeurs.

### A. Application du principe de spécialité aux signes exploités par les défendeurs sur le réseau

L'un des rares points par lesquels se distinguent ces deux affaires, réside dans le mode d'exploitation par les défendeurs du signe litigieux : dans l'affaire *Zebank* le signe contesté est employé en tant que nom de domaine, alors que dans l'affaire *Léonardo*, ce terme est utilisé sur le site web pour désigner des revues, dont il constitue le titre. Le terme « Léonardo » apparaît également sur des moteurs de recherche comme mot clé associé au site.

Juridiquement, cette distinction technique n'emporte aucune conséquence : ces signes pourront continuer à coexister avec les marques invoquées.

#### 1. Affaire « Ze Bank » : l'exploitation d'un nom de domaine proche

Dans la première affaire, le tribunal examine tout d'abord le grief de contrefaçon de la marque « Ze Bank » par "*reproduction quasiment à l'identique*" dans le nom de domaine « zebanque.com », sous l'angle de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, invoqué par la demanderesse.

Pour mémoire, les dispositions de cet article interdisent "*la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque (...) ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement*" (alinéa a.) pour désigner des produits et/ou des services identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque.

Or, relevant que les marques de la société *Zebank* ne sont pas reproduites à l'identique, le tribunal écarte l'application de l'article L. 713-2 sans avoir à examiner la question de la similarité entre les produits et services protégés par la marque et ceux désignés par le signe soupçonné de contrefaçon. Le tribunal suit la récente évolution de la jurisprudence à ce sujet et procède à l'application de la loi à la lettre<sup>iii</sup>.

Ainsi, selon le tribunal "*la société Zebank ne pourrait reprocher aux sociétés défenderesses qu'une imitation illicite au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle*". Cet article interdit l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement (alinéa b.) lorsqu'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public (à charge, normalement, pour le demandeur de le démontrer).

Cette fois-ci, le tribunal commence par examiner les services désignés de part et d'autre par les signes en présence. Le résultat de cet examen lui permet d'éviter d'avoir à se prononcer ensuite sur l'imitation de la marque. En effet, l'application du principe de spécialité conduit le juge à écarter tout risque de confusion entre les produits et les services visés. Dès lors, la contrefaçon n'est évidemment pas constituée.

Les produits et/ou les services sont considérés comme similaires par la jurisprudence lorsque le public aura tendance à leur attribuer la même origine, ceci notamment en raison de leur nature, de leur destination ou de leur éventuelle complémentarité<sup>iv</sup>.

En l'espèce, le tribunal énonce qu'il convient d'appliquer ce principe par l'examen du contenu du site exploité sous le nom de domaine, de façon à déterminer les produits et/ou services désignés par ce signe. Il suit en cela les préconisations d'un auteur qui énonçait fort justement que " *c'est au travers du contenu du site qu'il convient d'apprécier le principe de spécialité* "v.

Un jugement rendu le 8 janvier 1999 par le Tribunal de grande instance de Paris annonçait également cette voie. La Troisième Chambre civile de ce tribunal a condamné le titulaire du nom de domaine [www.grosfillex.com](http://www.grosfillex.com) pour usurpation de dénomination sociale, mais a débouté les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque Grosfillex, au motif qu'il n'était pas démontré que la défenderesse "ait présenté sur le site [www.grosfillex.com](http://www.grosfillex.com) les produits qu'elle commercialise, ni a fortiori des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque dont est titulaire la demanderesse"<sup>vi</sup>.

On pouvait donc en déduire *a contrario*, que si le site accessible par [www.grosfillex.com](http://www.grosfillex.com) avait présenté des produits et/ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque Grosfillex est protégée, la défenderesse aurait été condamnée pour contrefaçon<sup>vii</sup>.

Pourtant, dans son jugement du 4 avril 2001, le tribunal mentionne, comme il le fait habituellement dans les cas de cybersquatting, l'enregistrement de la marque en classe 38 "*liée à Internet*", mais pour aussitôt en écarter toute conséquence. Cette référence à la classe 38 renvoie à un courant jurisprudentiel qui exige pour admettre la contrefaçon des marques sur le réseau, leur enregistrement pour les services de communication auxquels sont ainsi assimilés les sites web et les noms de domaine<sup>viii</sup>.

Bizarrement, la raison pour laquelle le tribunal n'accorde pas de portée à cette considération ne se trouve pas dans la motivation du premier jugement commenté, mais dans celle du suivant : Internet n'est qu'un support.

## **2. Affaire « Léonardo » : l'usage du signe dans le site et en tant que mot clé**

Dans la seconde affaire, bien que les demandeurs stigmatisent dans leur assignation l'utilisation du terme « Léonardo » en tant que mot clé sur les moteurs de recherche, aucune spécificité d'Internet ne justifie une solution qui soit différente de celle qui aurait prévalu dans le monde matériel.

En effet, l'usage du signe « Léonardo » sur le site de la défenderesse est indifférent à la nature du médium. La contrefaçon n'aurait pas plus été caractérisée si l'association défenderesse avait présenté ses produits sur des plaquettes ou des prospectus, c'est-à-dire des supports matériels plus traditionnels : il importe peu, comme l'énonce le jugement, que "*les parties utilisent un support commun qu'est Internet*".

Ce raisonnement rejoint celui de la 4<sup>ème</sup> chambre du Tribunal de grande instance de Paris, qui, dans l'affaire MMA (voir note vii), après avoir considéré que "*les activités de ces deux (sic) entreprises [Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. et Mutuelle du Mans Assurances Vie, d'une part, et Multimedia Academy, d'autre part] sont différentes et qu'elles interviennent dans des secteurs économiques sans rapport direct*", énonçait que "*le fait [que les parties] utilisent le même support de transmission de leur communication ne change nullement la situation.*"

Telle était également, sur ce point, l'analyse de la 3<sup>ème</sup> chambre du même tribunal, dans un jugement du 21 mars 2000, qui énonçait que "*les produits désignés par les dénominations contrefaisantes sont les informations<sup>ix</sup> données au public et non le support de télécommunications que constitue le réseau Internet, celui-ci n'étant que le support de diffusion des informations en cause*".

Or, en l'espèce, l'usage du signe litigieux sur le site de l'association *Léonardo* défenderesse intervient

pour désigner ses publications, dont l'objet, selon l'appréciation souveraine du tribunal, ne présente pas de lien de similarité avec les produits et les services pour lesquels les marques invoquées sont protégées. Le domaine de spécialité de ces dernières n'est pas entamé, alors que leur libellé revendiquait des services de communication et de "*transmission de message*", ce qui n'est pas même évoqué dans la motivation du jugement de cette seconde affaire.

Malgré sa formulation déconcertante, en invoquant un grief relatif au meilleur référencement du site de leur adversaire, les demanderesses ont le mérite de soulever une question qui pourrait se montrer intéressante. En effet, à l'inverse, si l'usage du terme « Léonardo » avait été jugé illicite, pouvait-on invoquer la constitution d'un préjudice résultant du référencement et du classement du site - alors contrefaisant - par les moteurs de recherche ?

Dans cette hypothèse, s'imposerait un examen des méthodes de référencement propres à chaque moteur sur lequel le site est indexé. En effet, seule l'influence du responsable du site contrefaisant dans son référencement pourrait être condamnée, notamment en raison de la présence du terme contrefaisant dans le contenu des *meta-tags* '*description*' ou '*keywords*' des balises html. En revanche les liens et leurs descriptifs créés sur la seule initiative de tiers et sans intervention de robots (*crawlers*) – lesquels sont à l'affût des balises précitées – ne pourraient *a priori* être incriminés.

Les tribunaux français ont déjà eu l'occasion de condamner la présence de marques utilisées illicitement comme mots clés dans les *meta-tags*<sup>x</sup>. L'avenir leur donnera peut être l'occasion d'examiner au fond dans quelle mesure le référencement à partir d'un signe contrefaisant et le classement auquel il aboutit doivent être pris en compte pour l'évaluation du préjudice qui en résulte.

Dans les deux affaires examinées, le tribunal fait preuve de discernement pour déterminer les services proposés par les défendeurs sur le réseau, mais il est un peu plus flou dans l'application du principe de spécialité aux marques.

## **B. L'application approximative du principe de spécialité aux marques**

Dans les deux cas, la façon dont est appliqué le principe de spécialité se détache de la rigueur normalement requise pour déterminer le périmètre de protection des marques. Rappelons à cet égard, que le monopole conféré par la marque à son titulaire constitue une exception au principe essentiel de liberté du commerce. Et, à ce titre, la portée de ce monopole exceptionnel doit être appréciée avec une certaine rigueur pour ne pas s'étendre au-delà des dispositions légales.

Le tribunal est donc un peu plus approximatif lorsqu'il considère que, de la même façon que l'a été le contenu du site des défenderesses, ce serait le contenu du site de la demanderesse (*Zebank*) ou son activité (*Léonardo*) qui devrait être examiné pour apprécier l'existence d'un risque de confusion avec les marques invoquées.

Or, en France – hors le cas des marques "notoirement connues" (article 6 bis de la Convention d'Union de Paris) ou "renommées" (article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle) – seul l'enregistrement est créateur de droits<sup>xi</sup>. C'est cet enregistrement qui délimite la portée des droits par le libellé de la marque et non l'usage qui est fait de la marque<sup>xii</sup>.

Dans le premier cas, la demanderesse n'invoque pas son nom de domaine *Zebank.com* (réservé en l'occurrence le 24 janvier 2000) à l'encontre de « *zebanque.com* » (réservé le 23 décembre 1999), mais sa marque.

Peu importe que le site de la société *Zebank* soit "*consacré à une activité bancaire en ligne*" lorsque l'on cherche à savoir pour quels produits et/ou services la marque « Ze Bank » est protégée. Afin d'examiner le grief de contrefaçon de la marque « Ze Bank », seul le libellé de la marque invoquée par la demanderesse aurait du être pris en compte.

Dans l'affaire *Léonardo*, à nouveau, le tribunal fait l'amalgame entre l'enregistrement et l'usage de la marque. Là encore, "*les activités et services proposés par les demanderesse*" et les "*services ou produits offerts*" par celles-ci devraient rester accessoires lorsqu'il s'agit d'apprécier la portée de la marque en vue d'y appliquer le principe de spécialité.

Ces circonstances, si elles permettent d'apprécier *in concreto* le risque de confusion dans l'esprit du public<sup>xiii</sup>, ne devraient en revanche pas être à la base de la détermination de l'étendue du monopole conféré par la marque. C'est ce que Me Mathély soulignait en énonçant qu'il "*ne faut pas confondre l'objet du droit, et l'étendue de la protection conférée au droit*"<sup>xiv</sup>.

En l'espèce, la marque « Ze Bank » revendique les services d'affaires bancaires et financières (classe 36), d'où certainement l'appréciation un peu rapide des magistrats pour considérer le champ de protection de la marque. A moins que l'appelante ne s'appuie sur d'autres moyens, il y a donc de fortes chances que cette solution ne soit pas renversée en appel. La motivation pourrait alors être précisée par la Cour sur ce point.

Il est plus choquant de constater que le champ de protection de la marque « Ze Bank » est évoqué d'une façon pour le moins imprécise lorsque le tribunal se borne à constater qu' "*il est certain que la société Zebank a protégé ses marques dans la classe 38 liée à Internet*".

Cette dernière considération appelle deux remarques en raison de l'importance excessive donnée à ce numéro de classe, ici, comme dans d'autres jugements tout aussi peu précis sur ce point<sup>xv</sup>.

En premier lieu, la classification de Nice n'a aucune portée juridique en France : il s'agit uniquement d'un outil administratif. La jurisprudence a, depuis longtemps, eu l'occasion d'affirmer que l'appréciation de la similarité entre produits et/ou services s'affranchit de la classification administrative : ainsi, des produits ou services relevant de classes différentes peuvent présenter un lien de similarité<sup>xvi</sup> et des produits ou services relevant de la même classe ne seront pas *forcément* similaires. De même, la mention du numéro d'une classe voire le dépôt de la tête de chapitre d'une classe ne couvrent pas automatiquement tous les produits de la classe mais uniquement les produits et services expressément visés dans l'enregistrement ainsi que les produits et services avec lesquels sera reconnu un lien de similarité<sup>xvii</sup>.

En second lieu, on ne peut se borner à considérer une relation d'égalité pure et simple entre Internet et la classe 38. A cet égard, les recommandations de l'OMPI concernant la classification des produits et des services liés à Internet<sup>xviii</sup> proposent des libellés relevant des classes 9, 35, 36<sup>xix</sup>, 39, 41 et 42. Le principe de la classification de Nice réside essentiellement dans le regroupement des produits et des services en fonction de leur nature et de leur destination et non de leur support<sup>xx</sup>. La seule référence au numéro de la classe 38 ne constitue pas une indication satisfaisante du champ de protection de la marque invoquée.

En résumé, lors de l'examen du grief de contrefaçon d'une marque par un nom de domaine donnant accès à un site, le tribunal devra examiner d'une part *le libellé de la marque* telle qu'enregistrée et, d'autre part, la nature des *produits et des services proposés sur le site* auquel le nom de domaine donne accès ou auquel le signe est associé dans le contenu des pages web.

Ainsi, les magistrats refusent de conférer à une marque enregistrée pour des services de communication, une protection absolue contre tout usage du signe sur Internet, ce qui apparaît raisonnable. L'intérêt de ce principe réside aussi dans son corollaire : une marque n'a pas nécessairement à être enregistrée pour des services de communication pour permettre à son titulaire de faire interdire l'usage abusif de ce signe sur Internet<sup>xxi</sup>.

C'est ainsi la référence aux services de la classe 38, récurrente dans la jurisprudence relative aux litiges entre marques et noms de domaine qui doit être remise en question.

## II. Vers une évolution de la jurisprudence ?

### A. Un ensemble paradoxal

Dans l'affaire *Zebank*, en relevant que la marque invoquée est protégée pour les services de télécommunication, sans énoncer qu'Internet n'est ici qu'un support neutre, le tribunal donne l'impression d'être confronté à un paradoxe. Il est clair que dans cette affaire, la marque invoquée ne prévaut pas sur le nom de domaine, en raison de l'exploitation de ce dernier. Qu'en eut-il été si le nom de domaine n'avait pas donné accès à un site ?

En l'état actuel de la jurisprudence sur les litiges entre marques et noms de domaine, soit la marque invoquée est enregistrée en classe 38 et dans ce cas, elle l'emporte, soit la marque n'est pas enregistrée pour les services de la classe 38 et le demandeur est débouté<sup>xxii</sup>.

Lorsque, dans cette première hypothèse, le nom de domaine est simplement réservé, sans réellement être lié à un site exploité par son titulaire<sup>xxiii</sup>, ce nom de domaine serait assimilé à un service de communication (voir note viii) puisque les juges exigent que la marque invoquée à son encontre soit protégée pour ces services afin d'admettre la contrefaçon.

Si en revanche le nom de domaine est activé (comme par exemple dans les affaires *Grosfillex* et *Zebank*), les juges considèrent alors que c'est par le contenu du site que sont déterminés les produits et/ou services auxquels le nom de domaine est associé.

C'est dans l'articulation de ces deux raisonnements que l'on trouve un réel paradoxe dans la jurisprudence en matière de litiges entre marques et noms de domaine.

Ainsi, inexploité, le nom de domaine est associé à un service *déterminé* (communication) alors que, lorsque le nom de domaine est exploité, les services qu'il désigne sont *indéterminés* : il faut alors examiner le contenu du site pour les caractériser. C'est-à-dire que dès lors qu'un nom de domaine est activé pour donner accès à un site sur lequel sont proposés des produits et/ou des services, les services de communication, que l'on présume par ce raisonnement attachés d'emblée au nom de domaine en tant que tel, disparaissent !

Comme le rappelle le tribunal dans le jugement *Léonardo*, lorsque le nom de domaine est exploité, Internet n'est alors qu'un *support*, vecteur neutre à l'égard des services désignés par le nom de domaine. Il est difficile de concevoir que l'absence d'exploitation du nom de domaine affecte cette neutralité du support...

Ce paradoxe résulte de la confusion entre le moyen (support) et les services de communication eux-mêmes<sup>xxiv</sup> et de l'empressement à appliquer aux atteintes aux marques constituées par le *cybersquatting*, le régime juridique de la contrefaçon.

On a ainsi calqué au nom de domaine les caractéristiques et le régime des marques en considérant que sa seule réservation était constitutive de contrefaçon<sup>xxv</sup> à l'instar de la jurisprudence classique qui considère que le seul dépôt d'une marque constitue un acte de contrefaçon<sup>xxvi</sup>.

Selon cette analyse, le nom de domaine aurait d'emblée les caractéristiques d'un signe distinctif. Or, si l'on comprend à la lecture du jugement du 4 avril que le nom de domaine s'apparente, comme le propose la doctrine, à une enseigne<sup>xxvii</sup> lorsqu'il est exploité, on ne peut néanmoins que s'interroger sur la nature du nom de domaine lorsqu'il n'est pas exploité.

### B. La nature juridique du nom de domaine inexploité est-elle déterminable ?

La jurisprudence précitée en matière de marques s'explique par la nature commerciale de ce signe, dont la destination est déterminée dès son dépôt à l'INPI, puisque sont expressément indiqués dans l'acte les

produits et/ou services revendiqués.

En revanche, pour un nom de domaine, sa seule réservation ne permet pas – *a priori* – de savoir si ce signe est destiné à un usage commercial et le cas échéant de connaître les produits et/ou services qu'il pourra être amené à désigner via un site web.

Cette réserve pourra être écartée lorsque d'autres éléments ou indices indiquent une intention ou la nature commerciale de la réservation du nom de domaine : tel est par exemple le cas des noms de domaine en .fr pour lesquels l'exigence de la présence du signe sur l'extrait K-bis de son titulaire assimile directement le nom de domaine à un signe distinctif de nature commerciale (dénomination sociale, nom commercial, sigle ou enseigne).

Mais en l'absence de tels indices, et même si le nom de domaine est ensuite exploité, son usage n'en fait pas forcément un signe distinctif. Pour être considéré comme tel, le nom de domaine devrait donc avoir une vocation commerciale<sup>xxviii</sup>, c'est-à-dire être utilisé en relation avec des produits ou des services et ne pas être la désignation courante de ces produits ou services. On peut en effet souvent constater que les termes les plus génériques constituent des noms de domaine très prisés.

L'importance de la relation entre nom de domaine et produits ou services dans le cadre de la contrefaçon peut être illustrée par l'approche américaine concernant la *complicité de contrefaçon (contributory infringement*<sup>xxix</sup>) : selon l'opinion émise par un juge californien, c'est l'usage qui est fait du nom de domaine en relation avec des produits et des services qui caractérise cette contrefaçon indirecte.

Dans une affaire où un plaideur américain soutenait que l'attribution par NSI d'un nom de domaine était constitutive de *contributory infringement*, le juge Trott a soutenu devant la Cour fédérale du 9<sup>ème</sup> circuit la motivation du jugement rendu par la *District Court*, selon laquelle, au contraire, "*lorsque l'utilisation de noms de domaine est contrefaisante, la contrefaçon résulte non de la publication par NSI de la liste des noms de domaine, mais de l'usage du nom [de domaine] par son titulaire sur un site web ou un autre moyen de communication, en relation avec des produits ou des services...*"<sup>xxx</sup>.

Selon le droit américain, l'usage du nom de domaine en relation avec des produits ou des services a été considéré dans ce cas, comme contrefaisant du seul fait de la mise en vente du nom de domaine. Les faits reprochés au titulaire du nom de domaine n'étaient pas différents des hypothèses malheureusement "classiques" de cybersquatting : le 'registrant' du nom de domaine a réservé ce nom dans le seul but d'en négocier la vente, et bien souvent en sachant que ce terme fait l'objet de droits de propriété industrielle (le spéculateur espère ainsi avoir au moins un acheteur).

C'est-à-dire que, dans les cas de *cybersquatting* basics, le produit ainsi proposé à la vente est le nom de domaine lui-même : le signe ne désigne que le signe ! On comprend qu'il soit alors difficile d'appliquer rigoureusement le principe de spécialité...

L'indétermination de la nature juridique du nom de domaine inexploité empêcherait donc d'agir sur le fondement de la contrefaçon. Le titulaire de droits de marque n'est pas pour autant désarmé sur le plan juridique : le mécanisme classique de la responsabilité civile et la théorie de l'abus de droit se verraient en revanche plus adaptés<sup>xxxi</sup>.

C'est cet esprit, plutôt qu'un fondement directement lié à la notion de contrefaçon, qui se dégage des règles de résolution de conflit édictées par l'ICANN (UDRP<sup>xxxii</sup>). En effet, conformément aux dispositions de l'article 4 a) de ces règles, le requérant doit établir que les trois éléments suivants sont réunis :

1. le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à la marque invoquée ;
2. le titulaire du nom de domaine n'a aucun droit sur ce nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ;

3. le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

On peut retrouver dans les règles d'arbitrage les éléments de la responsabilité civile : la faute réside dans la réservation du nom de domaine et son utilisation de mauvaise foi. La preuve de la mauvaise foi du *registrant* est constituée par l'établissement de faits (listés à l'article 4 b) préjudiciables au requérant : ces faits caractérisent le dommage. Enfin, le lien de causalité réside dans l'identité ou la confusion entre les signes en présence.

L'abus "*du droit de libre réservation des noms de domaine sur l'Internet*" a déjà eu l'occasion de pallier l'absence de contrefaçon<sup>xxxiii</sup>. Qu'elle relève de la légèreté blâmable, ou de la mauvaise foi, voire de l'intention de nuire, la faute et son caractère intentionnel<sup>xxxiv</sup> pourront se déduire de la connaissance par le titulaire du nom de domaine de l'existence de droits de propriété intellectuelle détenus par un tiers sur ce nom.

C'est d'ailleurs par le biais de l'arbitrage de l'OMPI que la société *Zebank* a agi, cette fois avec succès, contre une personne qui avait réservé un certain nombre de noms de domaine (dont *zebanques.com*) proches des marques de la banque en ligne et avait tenté d'en monnayer le transfert<sup>xxxv</sup>.

Dans cette procédure, la société *Zebank* faisait valoir que ses "*marques [sont] devenues notoires en raison de [sa] forte médiatisation*". Sans aller jusqu'à admettre expressément la notoriété invoquée, l'arbitre a considéré que le défendeur était de mauvaise foi, notamment en raison de sa "*connaissance des droits antérieurs du requérant (...) parce qu'il a communiqué dans la presse sur son activité financière*".

Un raisonnement similaire pourrait conduire la Cour d'Appel à condamner les sociétés *123 Multimédia*. A charge pour l'appelante de démontrer qu'au moment de sa réservation, l'identité phonétique entre le nom de domaine et la marque a été exploitée en connaissance de cause, pour profiter des investissements publicitaires de la société *Zebank* et ainsi gonfler l'audience du site des défenderesses par un certain nombre de connexions supplémentaires...

Il est peu probable, en revanche, que le jugement du 2 avril soit infirmé sur l'absence de contrefaçon.

---

<sup>i</sup> Eric Franchi, " Le droit des marques aux frontières du virtuel ", *Lex Electronica*, vol. 6, n°1, printemps 2000, §80, <<http://www.lex-electronica.org/articles/v6-1/franchi.htm>>.

<sup>ii</sup> Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre - 3ème section, 23 mars 1999, <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tgiparis19990323.htm>>.

<sup>iii</sup> Voir : Cour d'appel de Paris, 4<sup>ème</sup> chambre, 15 décembre 2000, PIBD N°717 III, page 170, et André Bertrand : " Requiem pour la contrefaçon partielle et la contrefaçon par adjonction en matière de marques ", *RDPI*, n°121, mars 2001, page 11, accessible également – sur abonnement – <<http://www.wipla.com/article/01/03/frmaretudfr06.html>>.

<sup>iv</sup> Voir l'arrêt de la CJCE du 29 septembre 1998, N°C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer Inc, et plus particulièrement le paragraphe 24 : "*Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu [...] de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.*"  
Publié au Rec.1998, p.I-5507 et sur le site de la CJCE : <[http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&num=80019070C19970039&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=\(\)](http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&num=80019070C19970039&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET&where=())>.

<sup>v</sup> Fabrice Hercot, *recueil Dalloz* 2000, Jurisprudence commentée, page 909, sous l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 14<sup>ème</sup> chambre, 29 mars 2000 (affaire *Elancourt*).

<sup>vi</sup> TGI de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre, 8 janvier 1999, PIBD n°674 III, page 175.

---

vii Voir également Tribunal de grande instance de Paris, 4<sup>ème</sup> ch., 23 septembre 1999 (*aff. Mutuelles du Mans Assurances c/ Multimedia Academy*), <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tgiparis19990923.htm>>. La motivation de ce jugement est un peu plus confuse.

viii A titre d'exemple, voici quelques attendus éloquentes :

- “ *les produits et services désignés dans l'enregistrement de la marque de la commune d'Elancourt ne comprennent pas les services de communication audiovisuelle dont font partie les sites Internet* ” (*aff. Elancourt précitée*)
- “ *ce nom de domaine [galeries-lafayettes.com] intervient donc dans le domaine des communications qui sont un des services protégés par l'enregistrement de la marque en litige. Qu'en conséquence les faits de contrefaçon sont avérés* ” (TGI Paris, 3<sup>ème</sup> chambre 3<sup>ème</sup> section, 25 mai 1999, <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tgiparis19990525.htm>>).
- “ *la société Lancôme justifie avoir protégé sa marque pour toutes les classes de produits et services y compris les spécifications liées à l'Internet en classe 38* ” (TGI Nanterre, ordonnance de référé, 16 septembre 1999, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord\\_tgi-nanterre\\_160999.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi-nanterre_160999.htm)>).
- La réservation du nom de domaine celio.com et sa mise en vente “ *ne sauraient constituer un acte de contrefaçon de marque dès lors que les produits et services désignés par la marque Célio (...) ne concernent pas les services et produits de la communication mais uniquement des produits des classes 18 et 25 de la classification internationale auxquels ne peut être assimilé un serveur informatique* ” (TGI Paris, 3<sup>ème</sup> chambre, 19 octobre 1999, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug\\_celio\\_191099.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_celio_191099.htm)>).
- “ *ce nom de domaine [jean-paul-gaultier.org] s'applique à un service de communication, service visé à l'enregistrement des marques N°1 371 978, 1 641 732 et 1 703 307* ” (SA Gaulme et SA Jean-Paul Gaultier / Sté de droit américain International Attorney SA, TGI Paris, 3<sup>ème</sup> chambre 1<sup>ère</sup> section, 20 septembre 2000, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug\\_tgi\\_paris\\_200900.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_tgi_paris_200900.htm)>).
- “ *la société Lyonnaise des Eaux justifie avoir protégé ses marques pour la classe 38 des produits (sic) et services liés à l'Internet* ” (TGI Nanterre, ordonnance de référé, 26 mars 2001, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord\\_tgi\\_nanterre\\_260301.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi_nanterre_260301.htm)>).

Cette exigence d'une protection de la marque pour des services de communication est implicite lorsque à défaut de pouvoir appliquer les dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-3 du CPI, c'est la notoriété et l'article L. 713-5 qui pallient au défaut d'enregistrement en classe 38 : “ *ainsi même en l'absence de dépôt aux classes et spécificités liées à l'Internet ou de similitude entre les produits et services déposés et la communication (...) la reproduction de la marque Vichy sur Internet à titre de nom de domaine porte atteinte à la société L'Oréal* ” (TGI Nanterre, ordonnance de référé, 16 septembre 1999, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord\\_tgi-nanterre-2\\_160999.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi-nanterre-2_160999.htm)>).

ix Tribunal de grande instance de Paris, 3<sup>ème</sup> Ch., 3<sup>ème</sup> Sec., Jugement du 21 mars 2000 (Régie Autonome des Transports Parisiens c. Laurent M. et Valentin L).

En l'occurrence, la marque invoquée par la RATP était enregistrée en classe 39 pour désigner des “*informations concernant les transports en commun de personnes*”.

x Ordonnance de référé, TGI Paris, 4 août 1997, Safi c. Distrimart, *Au Fil du Net* n°14, *Gazette du Palais*, 15 mars 1998, page 25.

---

<sup>xi</sup> Article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle : "*La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement.*".

<sup>xii</sup> La jurisprudence justifie également ceci par un souci de sécurité juridique des tiers. Voir : Jurisclasseur Marques, fasc. 7210, §25 et feuillets de mises à jour. A titre d'exemple concernant un litige ayant pour cadre Internet : dans une ordonnance rendue en la forme des référés le 27 juillet 2000, le Vice-Président du Tribunal de grande instance de Paris s'est estimé incompétent pour se "*prononcer sur la similitude des services visés à l'enregistrement de la marque avec le service exploité par la défenderesse, étant précisé que cette similarité s'apprécie au regard des services visés et non de ceux exploités au titre de la marque*" (affaire *Pense-Fêtes*). <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tgiparis20000727.htm>>.

<sup>xiii</sup> Voir André Bertrand, *Le droit des marques et des signes distinctifs*, Cédat 2000, § 7.2.3, page 273.

<sup>xiv</sup> Paul Mathély, *Le nouveau droit français des marques*, éditions JNA 1994, page 315.

<sup>xv</sup> Par exemple :

TGI Nanterre, ordonnance de référé, 16 septembre 1999 ;  
TGI Nanterre, ordonnance de référé, 26 mars 2001 (précitées, note viii) ;  
TGI Nanterre, jugement du 2 avril 2001 rejetant l'exception d'incompétence,  
<[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug\\_tgi\\_nanterre\\_020401\\_prisma.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_tgi_nanterre_020401_prisma.htm)>.

<sup>xvi</sup> Voir TGI Paris 16 décembre 1987, PIBD 1988 III, 255 n°435 ; ainsi que : André Bertrand, *op. cit.*, §7.2, page 264 et suivantes.

<sup>xvii</sup> Chavanne & Burst, *Précis Dalloz Droit de la Propriété Industrielle*, 4<sup>ème</sup> édition, page 538 § 1006.

<sup>xviii</sup> Document édité par le Comité d'experts de l'Union de Nice, édité à l'occasion de la session du 2 au 11 octobre 2000 : <[http://www.wipo.int/classifications/fr/nice/notes/recom\\_int.htm](http://www.wipo.int/classifications/fr/nice/notes/recom_int.htm)>.

<sup>xix</sup> Précisément pour les services de *banque directe*.

<sup>xx</sup> Voir le Guide de l'utilisateur, Classification de Nice, 7<sup>ème</sup> édition, OMPI.

<sup>xxi</sup> Rapprocher : Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 2 avril 1994, Bull. Crim. N°52 (cité dans le Jurisclasseur Marques, fasc. 7210 § 13) : le titulaire d'une marque enregistrée pour des jeux est fondé à agir en contrefaçon contre l'usage de celle-ci par un service télématique de jeux, alors que la marque en question n'est pas enregistrée pour les services télématiques, mais uniquement pour les jeux. Plus récemment, l'assureur La Suisse, bien que sa marque ne soit pas enregistrée " en classe 38 ", a pu obtenir la condamnation du titulaire du nom de domaine lasuisse.com car celui-ci présentait sur son site des services d'assurance (rapporté par Dominique Rosenthal-Rolland, interview, *Expertises*, n°248, mai 2001, page 173).

<sup>xxii</sup> C'est précisément ce qu'expose le Président de la formation qui a rendu les deux jugements commentés : Dominique Rosenthal-Rolland, interview précitée. Voir également en ce sens : Me Céline Bucki, " Le conflit entre marques et noms de domaine ", *RDP* N°112, juin 2000, plus particulièrement page 20 et suivantes.

<sup>xxiii</sup> Les registrars relient par défaut aux noms de domaine simplement enregistrés une page web-type qui indique le plus souvent "site en construction". Ce type de page a pourtant été considéré comme une exploitation par le registrant du nom de domaine kiloutou.com par le Tribunal de grande instance de Lille, dans son ordonnance de référé du 5 décembre 2000 (SA Kiloutou / Spencer A.), <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord\\_tgi-lille\\_051200.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_tgi-lille_051200.htm)>.

---

<sup>xxiv</sup> C'est la confusion entre "*le support télématique d'une activité et l'activité elle-même*" qui a déjà été relevée à juste titre par Fabrice Hercot dans ses différents articles sur les litiges entre marques et noms de domaine :

- 1) Commentaire précité sous l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 mars 2000 (cf. note v) ;
- 2) Commentaire du jugement du TGI de Nanterre du 13 novembre 2000 (France Manche / Georges I. et Free) : "Contrefaçon ou responsabilité civile ?", *Expertises*, janvier 2001, page 71 ;
- 3) "Plaidoyer pour une évolution de la jurisprudence", *Expertises*, mai 2001, page 183.

<sup>xxv</sup> "*Attendu que l'utilisation par la société W3 Systems INC du nom de domaine "sfr.com" sur le réseau Internet constitue la contrefaçon de la marque "SFR", que cette contrefaçon est caractérisée du seul fait de l'enregistrement d'un nom de domaine la reproduisant*", Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 janvier 1999, aff. SFR c. W3 System Inc, <[http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/tgi\\_nanterre\\_sfr.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/tgi_nanterre_sfr.htm)>. Ce qui est exprimé explicitement ici est implicitement admis dans la majorité de la jurisprudence sur le *cybersquatting* (voir les décisions citées en note viii, sauf l'arrêt *Elancourt*).

<sup>xxvi</sup> Cour d'appel de Paris, 15 décembre 1987, *RDPI* 1987, n°17, page 112.

<sup>xxvii</sup> Grégoire Loiseau, " Nom de domaine et Internet : turbulences autour d'un nouveau signe distinctif ", *recueil Dalloz* 1999, chronique, page 245.

<sup>xxviii</sup> Le Rapport final concernant le processus de consultations de l'OMPI sur les noms de domaine de l'Internet du 30 avril 1999 (<<http://wipo2.wipo.int/process1/report/index-fr.html>>) posait le problème dans l'autre sens : "*Certes, les noms de domaine ne sont pas des marques, et ils servent à de nombreuses fins autres que celles d'identifier le producteur ou le vendeur de produits ou de services. Cependant, ils sont utilisés aussi comme moyen d'identifier des produits et des services avec le producteur ou le vendeur de ceux-ci.*" (§258). Pourtant, en raison de sa fonction, le monopole de la marque est limité hors de la sphère commerciale : voir *Jurisclasseur Marques*, fasc. 7511, §39 et fasc. 7513, §33 à 38.

<sup>xxix</sup> "*Contributory infringement occurs when the defendant either intentionally induces a third party to infringe the plaintiff's mark or supplies a product to a third party with actual or constructive knowledge that the product is being used to infringe the service mark*". *Inwood Lab., Inc. v. Ives Lab., Inc.*, 456 U.S. 844, 853.

<sup>xxx</sup> "*Where domain names are used to infringe, the infringement does not result from NSI's publication of the domain name list, but from the registrant's use of the name on a web site or other Internet form of communication in connection with goods or services...*", U.S. 9th Circuit Court of Appeals, *LOCKHEED v NETWORK*, N° 97-56734, Opinion by Judge Trott ( IV B §4 in fine), disponible sur <<http://laws.lp.findlaw.com/9th/9756734.html>>.

<sup>xxxi</sup> Fabrice Hercot, *articles précités* (cf. note xxiv).

<sup>xxxii</sup> Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, adoptée le 26 août 1999. Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine : version française sur le site de l'OMPI : <<http://arbitr.wipo.int/domains/rules/index-fr.html>>.

<sup>xxxiii</sup> Affaire *Célio* précitée, TGI Paris, 19 octobre 1999, cf. note viii ; voir également : Tribunal de commerce de Paris, Ordonnance de référé du 28 janvier 2000, AV Internet Solution Limited c/ Raphaël P. et SARL Adar Web (affaire *Altavista.fr*), <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/tcparis20000128.htm>>.

<sup>xxxiv</sup> Sur l'abus de droit, voir *Jurisclasseur Civil*, fasc. 131-1, spécialement §23 et suivants.

<sup>xxxv</sup> Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Décision de la commission administrative, 11 avril 2001, aff. ZEBANK c. Romain F., Litige N° D2000-1703, <<http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1703.html>>.