

**Faute d'antériorité, un nom de domaine peut être déposé comme marque.
(Observations critiques sur TGI Paris, 17 janv. 2014) * (Source : légalis.net)**

* Article déjà visible sur le site de Maître TENGANG : www.jmt-avocat-conseil.fr

Cette décision applique rigoureusement le droit des marques au conflit qui peut opposer le titulaire des droits sur un nom de domaine, à des tiers de mauvaise foi.

En l'espèce, une société de droit chinois de Hong Kong (sté HSS) ayant pour activité le commerce en ligne de diamants et pierres précieuses, confiait la réalisation de son site www.mazaldiamond.com à une société informatique rencontrée grâce au gérant de la société défenderesse (sté Net Position International), expert en commercialisation de sites internet.

En contrepartie de l'intermédiation avec la société chargée du développement du site, la société HSS devait rémunérer l'intermédiaire à hauteur de 25% des bénéfices nets des ventes générées par le site.

La société HSS allait par la suite découvrir que M. S. et la sté Net Position International avaient enregistré le signe « Mazal » comme marque distinctive (numéro 3 666 622). De même, avaient été enregistrés plusieurs noms de domaine reprenant le signe "mazaldiamond" (www.mazaldiamond.fr, www.mazaldiamond.couk, www.masaldiamond.fr, www.mazaldiamond.ch, www.mazaldiamond.com, www.masaldiamond.com, www.mazaldiamond.biz, www.mazaldiamond.or...).

Estimant que ces divers dépôts avaient été réalisés en fraude à ses droits, la société HSS assignait M. S. et la sté Net Position International devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, pour contrefaçon et concurrence déloyale.

Outre la condamnation des défendeurs à lui payer d'importantes sommes d'argent, la société HSS demandait de prononcer la nullité de la marque « mazal », ainsi que la radiation des noms de domaines contenant le signe "mazaldiamond".

La décision rendue le 17 janvier 2014 par la 3^{ème} Chambre, 2^{ème} Section, tranche ce litige.

1. Sur la radiation des noms de domaine reprenant le signe « mazaldiamond »

La demande est rejetée par le Tribunal, qui relève l'absence de fondement juridique à la demande, la société HSS n'ayant visé que la fraude. Sur le fond, la demande est écartée, car selon le tribunal, la demanderesse n'apportait pas la preuve de l'antériorité de son droit.

La solution est conforme à la police commune aux noms de domaines, et à la jurisprudence actuelle (on mentionnera toutefois une décision isolée qui a annulé la marque en se fondant sur l'indisponibilité du signe réservé comme nom de domaine, *TGI Le Mans, 29 juin 1999 : Expertises 2000, n° 236, p. 107, obs. S. Vital-Durant*). Le système international de nommage repose en effet sur une règle extrêmement simple, que l'on résume en quatre mots : "*premier arrivé, premier servi*".

On retiendra que la disponibilité d'un nom de domaine est jugée à l'aune de l'antériorité. Lorsque l'antériorité du signe n'est pas discutable, la radiation ne fait aucun doute. Il a été ainsi

jugé que le titre *Écran noir* constitue une antériorité opposable à un nom de domaine (*TGI Nanterre, 20 sept. 2000 : Comm. com. électr. 2001, comm. 27, obs. C. Caron*). La motivation de cette décision vaut le détour : « *l'expression écran noir n'est pas d'un emploi usuel ; elle n'est ni générique ni descriptive ; S'il est exact qu'elle se retrouve dans une chanson de Claude Nougaro sous la forme : Sur l'écran noir de mes nuits blanches, encore faut-il relever qu'elle ne constitue pas le titre de cette chanson et qu'elle est utilisée par Vincent dans un genre différent du monde musical* »).

Au cas particulier, cette antériorité faisait défaut, et la demande de radiation ne pouvait pas prospérer, surtout sur le fondement de la fraude (sic).

On peut néanmoins s'interroger sur le point de savoir si la solution aurait été différente si l'action avait été menée sur le terrain des agissements parasitaires. L'absence d'activité de la part des déposants indélégats, et donc l'absence de risque de confusion entre les entreprises, rendait ce fondement aléatoire, tout comme celui de la concurrence déloyale.

Sur le fondement de l'agissement parasitaire toutefois, le reproche tiré de l'absence d'antériorité n'aurait plus été aussi déterminant. En effet, est sanctionné dans ce cas l'appropriation du travail d'autrui, (*TGI Marseille, 23 févr. 2002 : legalis.net. - TGI Marseille, réf., 18 déc. 1998 : JCP E 1999, I, p. 908, n° 23, obs. M. Vivant et C. Le Stanc*), peu importe l'absence de concurrence, ou le défaut d'antériorité.

Une action sur le terrain de l'agissement parasitaire n'aurait pas été suffisante pour justifier la nullité de la marque.

2. Sur la nullité de la marque Mazal (n° 3 666 622)

La demande était fondée sur les articles L.711-4 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle. Le premier de ces textes prévoit que « *Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée (...); b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public* ».

L'article L.714-3 dispose quant à lui qu' « *est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4* ».

La société HSS demandait, sur le fondement de ces textes, que la marque « *Mazal* » déposée le 26 juillet 2009 dans les classes 14 et 42 soit déclarée nulle comme portant atteinte à ses droits antérieurs sur le nom de domaine « *mazaldiamond.com* » qu'elle a déposé le 7 février 2009.

La motivation du Tribunal pour écarter cette demande est simple, et conforme à la jurisprudence applicable au droit des marques :

- Un nom de domaine peut faire partie des antériorités opposables à celui qui dépose une marque (la liste de l'article L. 711-4, a n'étant pas exhaustive) ;
- Il doit pour cela avoir donné lieu, outre les formalités d'immatriculation ou d'hébergement, à une exploitation effective sous la forme d'un site internet (critère de l'antériorité).

Or, la société HSS ne justifiait pas que son site *mazaldiamond.com* avait été exploité avant le dépôt de la marque litigieuse. Dès lors, la société HSS ne bénéficiait d'aucun droit antérieur à opposer à la marque litigieuse.

Il faut rappeler ici que les textes qui régissent le droit des marques, que ce soit la directive du 21 décembre 1988, la loi du 4 janvier 1991 ou encore le règlement relatif à la marque communautaire, ne contiennent aucune disposition relative à l'antériorité du nom de domaine par rapport à une marque. La raison en est qu'à l'époque de leur élaboration et publication, Internet n'était pas fonctionnel dans le grand public.

Les choses ont beaucoup évolué depuis. En l'état de la jurisprudence, un nom de domaine ne peut être considéré comme une antériorité susceptible d'empêcher l'enregistrement d'une marque que s'il réunit les conditions nécessaires à la protection d'un signe distinctif, tel le nom commercial ou l'enseigne (article L. 711-4, c).

Il faut prouver que le nom de domaine, du fait de ses caractéristiques, a pu focaliser une valeur patrimoniale de l'entreprise, de sorte que le dépôt de la marque causerait un préjudice à celle-ci (*TGI Le Mans, 29 juin 1999 : Cah. Lamy, nov. 1999, p. 18, note W. Lobelson. - CA Paris, 4e ch., 15 sept. 2004 : PIBD 2005, 800, III, 54. - TGI Nanterre, 4 nov. 2002 : Rev. Lamy dr. aff. janv. 2003, n° 3545, obs. L. Costes*).

Les juges assimilent le nom de domaine à un bien susceptible d'être protégé de l'enregistrement d'une marque tout comme est protégé le nom commercial parce que les titulaires sont dans un rapport de concurrence (pour la protection d'un nom de domaine en vertu des règles applicables à la propriété, et non le droit d'auteur, v. CA Paris, 18 oct. 2000, Virgin Entertainment Ltd c/ France Télécom : "*le nom de domaine, compte tenu notamment de sa valeur commerciale pour l'entreprise qui en est propriétaire, peut justifier une protection contre les atteintes dont il fait l'objet*", C. CARON, *Com. Com. Elect. n° 6, Juin 2001, comm. 60*). En conséquence le nom de domaine ne sera protégeable que s'il est exploité ; son seul enregistrement ne confère à son titulaire aucune protection particulière (*CA Paris, 16 janv. 2009, RG n° 05/22915 : JurisData n° 2009-001215*).

Aussi implacable soit-elle sur le plan juridique, cette décision n'est pas une bonne nouvelle pour les multiples startups qui se lancent dans le e-commerce. L'exigence de l'antériorité de l'exploitation rend quasi impossible la protection des concepts et autres signes originaux lorsque l'on commande un site internet, à moins de jouir d'une certaine notoriété.

Moralité de cette affaire : Penser à faire signer une sorte de pacte de non agression (clause de confidentialité et de titularité de droits) à tous les partenaires et prestataires informatiques, avant de leur dévoiler ses projets. La protection n'est pas infaillible, mais en cas litige, elle démontrera à tout le moins la mauvaise foi du prestataire, et la violation d'un engagement contractuel...

Par Jean-Marie TENGANG

Docteur en Droit

Avocat à la Cour