



Par Cédric
MANARA

Professeur associé

EDHEC
Business School

Nom de domaine et accord de coexistence...

ou quand Eurostar reproche à son cocontractant la réservation du nom < eurostar.eu > sans crier gare !

Du réseau internet au réseau ferroviaire, il n'y a que quelques clics. Quand on connaît le succès en France du site <voyages-sncf.com>, on comprend l'intérêt que peuvent avoir les compagnies ferroviaires exploitant l'Eurostar à utiliser le nom de domaine <eurostar.eu>. La Cour d'appel de Paris leur a donné ce droit, au terme d'une décision discutable.

RLDI 1347

CA Paris, 4^e ch., sect. B, 4 juill. 2008, Sté Eurostar U.K Limited et a. c/ Sté Eurostar Diamond Traders, n° 07/07404

C'est le 7 décembre 2005 à 11 heures que fut lancée la conquête du « far west » en version électronique et européenne. À partir de cette date de début de ce qui fut appelé la « *rush period* », les titulaires de marques pouvaient les enregistrer sous forme de nom de domaine en <.eu>, dès lors qu'ils avaient leur domicile ou siège social dans un État membre et détenaient un droit sur une marque communautaire ou déposée dans un État membre. La demande d'enregistrement du nom <eurostar> formulée par le diamantaire belge *Eurostar Diamond Traders* (EDT) est arrivée auprès de l'EURid, registre du <.eu>, un peu moins de 360 secondes avant celles de la SNCF, son homologue belge la SNCB, et Eurostar UK, toutes trois propriétaires de diverses marques Eurostar protégées en Europe. D'autres prétendants à ce même nom ont fait parvenir leur demande dans les minutes qui ont suivi.

En application de l'article 2 du règlement 874/2004/CE (voir Manara C., in *Comm. com. électr.*, 2004, n° 7, comm. n° 19), le nom devait être « *attribué pour usage à la partie éligible qui est la première à avoir fait parvenir sa demande au registre selon les modalités techniques correctes et conformément au (...) règlement* ». Avant même que la demande ne soit traitée par l'EURid, les compagnies ferroviaires avaient assigné en référé la société EDT devant le Tribunal de commerce de Paris afin qu'il ordonne à cette dernière « *de retirer sans délai ses demandes d'enregistrement du nom de domaine <eurostar.eu>* ». À l'occasion de ce qui fut aussi la première procédure judiciaire relative à un nom de domaine en <.eu> (T. com. Paris, 10 janv. 2006, *Droit & Technologies*, 30 janv. 2006, note Sirand J.-B. ; RLDI 2006/15, n° 441, note Tardieu-Guigues E. ; D. 2006, p. 442, obs. Manara C. ; *adde Arbitration Center for .eu Disputes*, 12 mai 2006, *Eurostar UK Ltd c/ EURid*), on découvrit qu'il existait un accord de coexistence passé entre les antagonistes, dont les demandeurs considéraient qu'il avait été violé. Ce contrat

étant silencieux sur le droit de l'un ou l'autre à enregistrer l'équivalent électronique de la marque objet de l'accord de coexistence, pouvait-il y avoir réservation d'un nom de domaine communautaire et par qui ?

Pour le Tribunal de commerce, il n'était pas possible « *de qualifier de dommage imminent l'utilisation d'un nom que les requérantes n'ont pas jugé utile de protéger dans leur propre contrat* » : cette convention avait, en effet, été conclue alors qu'existait déjà le règlement communautaire précité, et les parties auraient donc pu prévoir dans leurs négociations le sort qui devait être fait au nom de domaine litigieux. L'interprétation de l'accord de coexistence fut ensuite soumise aux juges du fond. Alors que le Tribunal de grande instance de Paris a donné raison au diamantaire belge

Alors que le Tribunal de grande instance de Paris a donné raison au diamantaire belge, la Cour d'appel de Paris a tranché en sens inverse.

(TGI Paris, 15 nov. 2006, *DomainesInfo*, 2 janv. 2007, note Gillet E.), la Cour d'appel de Paris a tranché en sens inverse (CA Paris, 4 juill. 2008 ; décision aimablement communiquée par B. Tabaka).

Que prévoyait l'agrément existant entre les parties ? En vertu de celui-ci, la société EDT pouvait utiliser le signe Eurostar, mais à la condition que ce signe soit toujours accompagné d'un logo représentant un diamant, ou qu'il lui soit adjoint « *d'autres mots associant le terme diamant* » (sic). Par



ailleurs, l'usage ne pouvait avoir lieu que dans le seul domaine d'activité d'EDT. L'une des clauses était libellée en ces termes : EDT s'engage à « *ne jamais utiliser la marque Eurostar Diamond avec un lettrage et/ou une stylisation susceptible de prêter à confusion avec ceux utilisés à tout moment par le Réseau Ferroviaire [et notamment avec les représentations visées en annexe]* ». Les sociétés demanderesse soutenaient qu'une telle clause devait être interprétée comme excluant l'utilisation du signe sous forme de marque verbale, ou sous forme de nom de domaine, et qu'il y avait contrefaçon. La défenderesse répliquait que l'interprétation stricte devait préva-

loir comme il est d'usage pour ce type de convention (ce qu'avait jugé le Tribunal de grande instance), et que le mutisme conservé par les parties sur la question des noms de domaine devait être compris comme leur laissant toute liberté. Elle concluait qu'elle pouvait donc procéder à la réservation du nom litigieux sur la base de sa marque semi-figurative constituée du mot Eurostar et de la représentation d'un diamant taillé.

Au visa des articles 1134 et 1135 du Code civil, la Cour lit dans la clause rapportée que l'interdiction d'utilisation par EDT de sa marque doit s'entendre de tout usage, et non de l'usage prohibé par les règles de la propriété industrielle. Elle considère que la demande d'enregistrement du nom de domaine litigieux constitue un usage au sens de cette clause, tout comme le fait d'avoir choisi pour nom de domaine < eurostar.eu > – soit la forme dénominative de la marque d'EDT – plutôt qu'un reflet plus fidèle de la marque.

Il n'existe pas de définition de l'usage dans le droit des marques (voir Phillips J. et Simon I. (ss. dir.), *Trade Mark Use*, Oxford University Press, 2005) ou plus largement le droit des signes distinctifs. La condition de mise en œuvre de l'action en contrefaçon ou de l'action en concurrence déloyale étant l'emploi d'un signe identique ou similaire dans des conditions qui créent la confusion, cette partie de l'arrêt est critiquable. En effet, le seul fait d'apposer un signe sur un formulaire destiné à solliciter la réservation d'un nom de domaine ne consiste pas en un usage tel qu'il est entrevu dans le droit des signes distinctifs. Dès lors qu'au cœur du litige se trouve un accord de coexistence qui porte sur des signes distinctifs, et ne définit pas l'usage, n'est-ce pas au regard du régime juridique des signes distinctifs que doit être comprise la notion d'usage ?

À cette première motivation vient s'ajouter celle selon laquelle « en choisissant le nom de domaine < eurostar.eu >, [la défenderesse] a nécessairement fait un usage de sa marque sous une forme modifiée pour n'en retenir que la partie dénominative qui est précisément le signe constitutif des marques du Réseau Ferroviaire ». Les juges y voient également une violation de la clause évoquée plus haut. À supposer que l'enregistrement du nom < eurostar.eu > puisse être qualifié d'utilisation de la marque du défendeur avec « un *lettrage et/ou une stylisation* » particuliers au sens de cette clause, celle-ci prévoit toutefois comme condition à sa mise en œuvre qu'il y ait un risque de confusion. Or, le risque de confusion ne peut naître, par hypothèse, que de l'usage. L'enregistrement brut d'un nom de domaine ne pouvant être considéré comme un usage, il aurait fallu que la Cour porte son regard sur le contenu associé à ce nom, pour stigmatiser le risque de confusion.

Dès lors qu'au cœur du litige se trouve un accord de coexistence qui porte sur des signes distinctifs, et ne définit pas l'usage, n'est-ce pas au regard du régime juridique des signes distinctifs que doit être comprise la notion d'usage ?

Or, elle n'évoque pour commencer que la conséquence de l'enregistrement, qui est de « [mettre] le Réseau Ferroviaire en difficulté pour exploiter ses marques sous la forme d'un nom de domaine de premier niveau (sic) en < .eu > ». Elle ajoute que « le choix de ce nom de domaine peut être à l'origine de confusion chez l'internaute qui ne s'apercevra de sa méprise éventuelle qu'une fois parvenu sur le site de la société EDT dont il découvrira alors que les activités sont différentes de celles du Réseau Ferroviaire »... autrement dit la Cour écrit, dans le passage souligné, que l'internaute ne peut que se rendre compte que les parties n'ont pas les mêmes activités, alors même qu'elle juge qu'il y a risque de confusion ! Il est par ailleurs troublant de lire un peu plus loin dans la décision « qu'il est indifférent que ce site ne soit pas exploité » ; ce qui confirme l'absence d'usage... et donc de confusion (en ce sens : Cass. com., 13 déc. 2005, Contrats, conc. consom. 2006, n° 26, note Malaurie-Vignal M. ; Légipresse 2006, n° 231, III, p. 81, note Haas M.-E ; Comm. com. électr., 2006, n° 2, Caron Ch. ; RLDI 2006/13, n° 369, note Sardain F. ; D. 2006, AJ, 63, note Manara C.).

Troisième élément de la motivation : selon les juges, l'accord de coexistence qu'elles ont signé « met à la charge de chacune des parties une obligation générale d'usage de ses marques dans des conditions qui ne nuisent pas à l'usage légitime que l'autre partie peut faire de ses marques ». Ce considérant débute par un rappel du devoir d'exécuter de bonne foi les conventions. Ce principe s'appliquant à toutes les parties, le considérant est réversible : les demandereses ayant grâce à cette décision obtenu le transfert du nom litigieux, ne vont-elles pas, dès qu'elles se mettront à exploiter ce nom, à leur tour nuire à l'usage légitime que l'autre partie peut parallèlement faire de sa marque ? La question ne se posera pas en l'espèce, la Cour prononçant aussi la résiliation de l'accord de coexistence aux torts d'EDT. Mais sur le plan théorique, on voit mal comment il est possible de départager des personnes qui ont passé un accord de coexistence en faisant primer l'obligation générale qu'a une partie d'user de ses marques dans des conditions qui ne nuisent pas à l'usage légitime que l'autre partie peut faire des mêmes signes, sur la même obligation qu'a l'autre partie en sens inverse...

Pour terminer, l'on relèvera un point peu commun dans le dispositif : est ordonné « le transfert du nom de domaine < eurostar.eu > au profit des appelantes ou de l'une d'entre elles selon les accords qu'elles pourront conclure ». S'il est rare de voir des noms de domaine en co-titularité par suite d'une décision judiciaire ou extrajudiciaire, la situation n'est pas inédite (par exemple : Arbitration Center for .eu Disputes, 21 nov. 2006, Kraftwerk GbR Ralf Hütter/Florian Schneider c/ EURid). ◆