

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, 6 DÉCEMBRE 2016, « STÉ PRESSIMMO ON LIGNE C/ STÉ LA COTE IMMOBILIÈRE », N°15-18.470

MOTS CLEFS : nom de domaine – contrefaçon de marque – concurrence déloyale – parasitisme – caractère distinctif – risque de confusion

Alors que la cour d'appel de Paris avait rejeté l'action en concurrence déloyale engagée au titre de la reprise d'un nom de domaine, faute pour celui-ci de présenter un caractère distinctif, la Cour de cassation a infirmé cette décision. Cette dernière a logiquement réfuté l'interprétation consistant à étendre la condition de distinctivité, nécessaire au bien fondé d'une action en contrefaçon, à l'action en concurrence déloyale. Selon la Haute juridiction, le caractère distinctif d'un nom de domaine n'est qu'un facteur susceptible d'être pertinent pour l'examen d'un risque de confusion.

FAITS : Une société titulaire de la marque « lacoteimmo » et réservataire de deux noms de domaine, lacoteimmo.com et la lacoteimmo.fr, avait sommé la société dénommée La Côte immobilière de cesser d'exploiter le nom de domaine lacoteimmo.net. Elle constate que, malgré l'engagement de cette dernière de renoncer à son utilisation, la société concurrente persistait à exploiter le nom de domaine litigieux.

PROCÉDURE : La société a donc assigné La Côte immobilière en contrefaçon de sa marque « lacoteimmo » et en concurrence déloyale et parasitaire, lui reprochant de faire usage du nom de domaine lacoteimmo.net pour proposer ses services en matière de transactions immobilières. Cette dernière a alors formé une demande reconventionnelle en annulation de cette marque pour échapper au grief de contrefaçon. La cour d'appel avait accueilli la demande en nullité de la marque, la jugeant dépourvue de caractère distinctif, et avait déclaré en conséquence la demanderesse irrecevable à agir en contrefaçon de cette marque. En outre, la cour avait rejeté l'action en concurrence déloyale engagée au titre de la reprise des noms de domaine, aux motifs que le nom de domaine doit présenter un caractère distinctif, faute de quoi il ne peut prétendre avoir un rôle d'identification de services provenant d'une entreprise particulière et être protégé de concurrents faisant simplement usage d'un nom de domaine usuel, nécessaire ou descriptif. La société demanderesse s'est pourvue en cassation.

PROBLÈME DE DROIT : La Haute juridiction s'est prononcée sur la question de savoir si le caractère distinctif des éléments d'un nom de domaine est une condition au bien fondé d'une action en concurrence déloyale engagée au titre de sa reprise par un concurrent.

SOLUTION : La Haute juridiction casse cet arrêt. Sur la nullité de la marque, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être fondés sur une pièce non versée aux débats pour statuer. En outre, la cour considère que la cour d'appel viole l'article 1382 devenu 1240. Elle relève en effet que l'action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, et qu'ainsi, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n'est pas une condition de son bien fondé, mais un facteur susceptible d'être pertinent pour l'examen d'un risque de confusion. Enfin, elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir examiné les griefs adressés au soutien de l'action fondée sur le parasitisme.



NOTE :

La société demanderesse à l'action entend voir sanctionner la reprise d'un nom de domaine par la société intimée. Arguant alors d'un risque de confusion, la demanderesse se vit refuser son action en concurrence déloyale faute de caractère distinctif du nom de domaine. La Cour de cassation va infirmer cette décision, distinguant la distinctivité comme condition d'accès à l'action en contrefaçon, et non à celle en concurrence déloyale, pour qui il ne s'agit que d'un facteur d'appréciation du risque de confusion.

Une solution louable excluant la condition de la distinctivité du nom de domaine de l'accès à l'action en concurrence déloyale

La marque de la demanderesse ayant été annulée faute de distinctivité, dès lors, l'action en contrefaçon n'a pu sanctionner la reprise du nom de domaine. Cependant, cet arrêt est l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler que, contrairement à une marque, le nom de domaine ne fait pas l'objet d'un droit privatif. Ainsi, le nom de domaine peut bénéficier d'une protection indirecte reposant sur l'exercice d'une action en concurrence déloyale, forme particulière de responsabilité civile délictuelle, sanctionnée sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

Dans cet arrêt, la Haute juridiction rejette l'interprétation par analogie réalisée par les juges du fond, qui, pour apprécier du bien fondé de l'action en concurrence déloyale avaient soulevé l'absence de distinctivité du nom de domaine. En effet, la distinctivité est une condition de protection d'une marque puisque c'est une condition nécessaire à son dépôt. En revanche, le nom de domaine n'obéit à aucune condition objective de validité, pouvant être choisi parmi les termes désignant de façon usuelle les produits et services de l'entreprise réservataire. Les noms de domaine ne sont alors pas nécessairement distinctifs.

Ainsi, si le caractère distinctif du nom de domaine est une condition nécessaire au bien fondé d'une action en contrefaçon, la

Cour de cassation affirme logiquement que ce n'en est pas une pour l'action en concurrence déloyale.

La Cour de cassation rappelle alors que l'action en concurrence déloyale exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice (Com., 12 février 2008, n°06-17.501) pouvant être caractérisés en démontrant un risque de confusion. Le titulaire d'un nom de domaine qui ne présente pas un caractère distinctif doit donc pouvoir se prévaloir d'un risque de confusion.

Une solution superfétatoire immobilisant l'issue de l'action intentée pour la reprise d'un nom de domaine non distinctif

Les juges se doivent alors de rechercher concrètement si le public n'était pas amené à confondre les noms de domaine en litige. La Cour de cassation affirme alors que la distinctivité du nom de domaine pourra toutefois servir à apprécier le risque de confusion.

Bien que louable du point de vue de la lisibilité des conditions propres à ces deux actions distinctes, cette décision n'aura probablement qu'une portée mineure. En effet, un nom de domaine dénué de caractère distinctif est quasiment insusceptible d'entraîner une confusion aux yeux du public (CA Douai, 5 octobre 2011, n° 10/03751). Dès lors, la reprise d'un nom de domaine par un concurrent de l'exploitant initial ne saurait être considérée comme un fait fautif générateur de responsabilité délictuelle.

Finalement, cette décision démontre que si la distinctivité du nom de domaine ne conditionne pas l'accès à une action en concurrence déloyale, celle-ci en conditionne grandement le succès. Un nom de domaine ne présentant pas de caractère distinctif aura plus de chance d'aboutir sur le terrain de la concurrence parasitaire, dont l'absence d'examen en l'espèce fut condamné par la Cour de cassation.

Estelle Debès

Master 2 Droit des médias et des télécommunications
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2017



ARRÊT :

Cass. Com., 6 décembre 2016, n°15-18470
Sté Pressimmo on ligne c/ Sté La Cote immobilière

[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pressimmo on ligne, titulaire de la marque « lacoteimmo », [...] et réservataire des noms de domaine sur internet lacoteimmo.com et lacoteimmo.fr, a assigné la société La Cote immobilière en contrefaçon de cette marque et en concurrence déloyale et parasitaire, en lui reprochant de faire usage du nom de domaine lacoteimmo.net pour proposer des services en matière de transactions immobilières ; que cette dernière a formé une demande reconventionnelle en annulation de cette marque ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la marque verbale française « lacoteimmo » [...] et déclarer en conséquence la société Pressimmo on ligne irrecevable à agir en contrefaçon de cette marque, l'arrêt déduit du dictionnaire historique de la langue française (Ed. Le Robert, 1992) que le mot « cote » est entré dans l'usage courant et que la société Pressimmo on ligne ne peut être suivie lorsqu'elle se prévaut de la vocation de ce terme à être employé dans le domaine financier ou boursier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que cette pièce avait été soumise au débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

[...]

Vu l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 de ce code ;

Attendu que, pour débouter la société Pressimmo on ligne de son action en concurrence déloyale, l'arrêt retient que, quand bien même chacun de ces noms de domaine renverrait à des activités de même

nature ou complémentaires, il y a lieu de considérer que le nom de domaine revendiqué doit présenter un caractère distinctif, faute de quoi il ne peut prétendre avoir un rôle d'identification de services provenant d'une entreprise particulière et être protégé de concurrents faisant simplement usage d'un nom de domaine usuel, nécessaire ou descriptif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n'est pas une condition de son bien fondé, mais un facteur susceptible d'être pertinent pour l'examen d'un risque de confusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

[...]

Attendu que pour débouter la société Pressimmo on ligne de cette action fondée sur le parasitisme, l'arrêt retient encore que les faits allégués à ce propos ne sont pas précisément caractérisés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser ni examiner, même sommairement, les griefs adressés à la société La Cote immobilière, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

[...]

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement disant prescrites les demandes de la société Pressimmo on ligne fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme [...]

