



Primauté du nom de domaine d'un site internet sur une marque concurrente déposée postérieurement

publié le **04/02/2014**, vu **10370 fois**, Auteur : [Anthony BEM](#)

Un nom de domaine de site internet prime-t-il sur une marque déposée postérieurement à son enregistrement ?

Le 17 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé qu'un nom de domaine de site internet constitue un obstacle au dépôt d'une marque, à condition que celui-ci soit exploité (**Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section, 17 janvier 2014, HSS / Netposition International et autres**).

Pour mémoire, il existe des "antériorités" susceptibles de s'opposer au droit de dépôt d'une marque auprès de l'INPI.

Ainsi, l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose 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 ».*

De plus, l'article L.714-3 du même code dispose que « *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* ».

En l'espèce, la société HSS a décidé de vendre ses produits, à savoir des diamants et des pierres précieuses de manière directe, par le biais d'un site internet.

Elle a ainsi confié la conception et la réalisation de son site www.mazaldiamond.com à la société Arobases et à M. X qui se présentait comme un expert en commercialisation de site internet.

Au même moment, la société HSS a découvert que M. X., sous son nom ou sous celui de sa société Netposition, a enregistré divers noms de domaine en mazaldiamond, et a déposé sous son nom la marque Mazal.

Estimant que celui-ci avait déposé en fraude de ses droits de propriété intellectuelle la marque

Mazal et plusieurs noms de domaine comprenant le signe "mazaldiamond", elle a assigné M. X ainsi que la société Netposition en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

La société HSS demandait notamment au tribunal de :

- dire et juger que M. X, en déposant la marque Mazal a porté atteinte au signe distinctif antérieur lui appartenant,
- dire et juger que M. X en déposant les noms de domaines : www.mazaldiamond.fr, www.mazaldiamond.couk, www.masaldiamond.fr, www.mazaldiamond.ch, www.mazaldiamond.com, www.masaldiamond.com, www.mazaldiamond.biz, www.mazaldiamond.or a porté atteinte au signe distinctif antérieur lui appartenant,
- dire et juger que ces faits sont répréhensibles non seulement sur le fondement des articles L.711-4 et L.712-1 du code de la propriété intellectuelle mais également au titre de l'article 1382 du code civil.

En conséquence, outre l'octroi de dommages et intérêts, la société HSS demandait aux juges que soit annulé le dépôt de la marque française Mazaldiamond, d'ordonner la radiation de ces noms de domaine et d'interdire à M. X d'exploiter en France sous astreinte le vocable Mazaldiamond.

Cependant, le tribunal a rejeté la demande d'annulation du dépôt de la marque Mazaldiamond en jugeant que :

« s'il est exact qu'un nom de domaine peut faire partie, bien que n'étant pas cité expressément dans l'énumération de l'article L.711-4 susvisé, des antériorités opposables à celui qui dépose une marque, encore faut-il qu'il ait donné lieu, outre les formalités d'immatriculation ou d'hébergement, à une exploitation effective sous la forme d'un site internet [...] »

Or, non seulement la société HSS n'allègue pas que son site mazaldiamond.com ait été exploité avant le dépôt de la marque litigieuse, mais il semble au contraire résulter de ses écritures que, du fait de l'incurie évoquée ci-dessus, la tâche qui ne semble pourtant pas insurmontable de rendre effectif le fonctionnement de ce site n'a jamais été menée à son terme, en tout cas avant l'année 2010.

Dès lors que la demanderesse ne bénéficie d'aucun droit antérieur à opposer à la marque litigieuse, sa demande en annulation sera rejetée ». (Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section, 17 janvier 2014, HSS / Netposition International et autres)

De même, la demande de radiation des noms de domaine mazaldiamond n'a pas pu aboutir en l'absence de preuve de l'existence de droit antérieur, d'exploitation du site internet www.mazaldiamond.com ou de fraude.

S'agissant de la contrefaçon de la marque Mazal, sur laquelle il sera répété que les demandeurs reconventionnels se sont montrés bien laconiques, ne se livrant notamment à aucune comparaison des services ou activités et des signes en cause et à aucune évaluation du risque de confusion, l'évidence commande de relever que, de même que la société HSS n'établissait aucune antériorité de son nom de domaine sur cette marque, de même M. S. et la société Netposition n'établissent aucune antériorité de la marque sur le nom de domaine.

Il ressort de cette décision que si un nom de domaine de site internet peut constituer une cause

d'annulation d'une marque postérieure, encore faut-il que le site internet en question soit exploité.

À défaut d'exploitation du nom de domaine, celui-ci ne permet pas à son titulaire d'être juridiquement protégé contre le dépôt d'une marque postérieure.

L'exploitation d'un site internet n'ayant pas été définie par les juges, son appréciation se fait concrètement par ces derniers, au cas par cas.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information ([en cliquant ici](#)).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "*mots clés*" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com