Image not found or type unknown

Nullité du dépôt d’une marque et transfert de noms de domaine préjudiciables aux droits de tiers

publié le **10/12/2012**, vu **3760 fois**, Auteur : Anthony BEM

Le 23 octobre 2012, la Cour de cassation a jugé que le dépôt d’une marque et l'enregistrement de noms de domaine internet avec l'intention de priver un tiers de l'usage d'un terme nécessaire au développement de son activité et de nuire à ses intérêts sont nuls et donnent droit à l’octroi de dommages et intérêts au profit de ce dernier (Cass. Com. 23 octobre 2012, n°11-14557).

Depuis le début du vingtième siècle, l'Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a recours, afin de permettre aux usagers d'établir l'existence d'un document à une date certaine, au procédé dit de l'enveloppe Soleau.

Ainsi, l’enveloppe Soleau est un produit de l’INPI qui, sans être un titre de propriété industrielle, permet de dater de façon certaine la création d’une œuvre et d’identifier une comme auteur de celle-ci.

En l’espèce, l’INPI a proposé des dépôts de documents sous forme électronique et des " *services Soleau électroniques"*.

En 2001, l’INPI conclu avec la société de droit anglais Ideas & Patents un contrat destiné à examiner l'opportunité d'un partenariat mais les relations contractuelles ont été rompues à la fin de l'année 2003.

En 2004, Monsieur X a déposé à l’INPI la marque "*e-soleau*".

L’INPI a ainsi découvert que la société de droit français Idées et Patentes, dont Monsieur X est le gérant, titulaire de divers noms de domaine incluant le terme "*e-soleau"*, offrait un service de dépôt présenté comme l'équivalent de l'enveloppe Soleau sous la dénomination "*e-soleau*" et se présentait comme titulaire d'une licence d'exploitation de la marque "*e-soleau*".

Dans ce contexte, l'Inpi a assigné en justice Monsieur X ainsi que la société Idées et Patentes et demandé l'annulation de cette marque ainsi que le transfert à son profit des noms de domaine litigieux e-soleau.fr, e-soleau.net, e-seleau.com et enveloppe-soleau-electronique.com/net/fr et le paiement de dommages-intérêts.

Les juges ont accueilli toutes les demandes formées par l'INPI.

La cour de cassation a jugé que :

> *« Monsieur X et la société Idées et Patentes avaient une **parfaite connaissance de l'existence du service “ enveloppe soleau “ que fournit l'Inpi ainsi que de la dénomination que celui-ci projetait d'adopter pour son futur service** et qu'en*

déposant la marque “ e-soleau “ le 10 novembre 2004, soit peu de temps après qu'eut été écarté le projet de collaboration initié trois ans plus tôt, pour développer une activité identique à celle de l'Inpi, Monsieur X et la société Idées et Patentes ont agi avec l ***'intention de priver celui-ci de l'usage d'un terme nécessaire au développement de son activité et de nuire à ses intérêts … la marque litigieuse avait été déposée en fraude des droits de l'Inpi*** *».*

Il découle de cette décision qu'en cas de connaissance de l'usage susceptible de pouvoir être fait d'une marque par un concurrent, l'intention de nuire du déposant sera caractérisée et les juges en prononceront l'annulation.

De la même manière, les enregistrements de noms de domaine internet qui portent volontairement préjudice au développement commercial de tiers donneront lieu à leur transfert contraint et forcé au profit de ces derniers.

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

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés