



CONDITIONS LIEES AUX ACTIONS CIVILES ET SANCTIONS DU CYBERSQUATTING (II)

publié le 09/11/2010, vu 8004 fois, Auteur : [Maître HADDAD Sabine](#)

Après avoir analysé la notion de cybersquatting et les moyens de prévention et d'actions judiciaires dans un précédent article publié le 7 novembre dernier : "S'ACCAPARER UN NOM DE DOMAINE POUR DÉTOURNER UNE MARQUE SUR INTERNET, C'EST DU CYBERSQUATTING", j'avais pu annoncer dès cette date la parution du présent article, comme second volet, à paraître dès le 7 novembre 2010. Point important à rappeler, puisqu'entre temps, l'exact libellé de ce même thème, a visiblement inspiré l'un de mes confrères qui a publié pour me court-circuiter avec délicatesse et confraternité le 8...! Ce point étant rappelé, j'annonçais donc dès le 7 novembre que je me pencherai sur les conditions de l'action en contrefaçon et les sanctions liées au cybersquatting.

CET ARTICLE A ETE ANNONCE EN ATTENTE DE PARUTION DES LE 7 NOVEMBRE 2010 !

Après avoir analysé la notion de cybersquatting et les moyens de prévention et d'actions judiciaire dans un précédent article:

[S'ACCAPARER UN NOM DE DOMAINE POUR DETOURNER UNE MARQUE SUR INTERNET, C'EST DU CYBERSQUATTING](#)

Je me pencherai sur les conditions de l'action en contrefaçon et les sanctions **liées au cybersquatting**.

La victime devra faire preuve de son préjudice, à l'appui d'un constat d'huissier, nécessaire. **TGI de Paris, 31 octobre 2007, pourvoi N° 06/09593**

Plusieurs actions sont envisageables en fonction des droits usurpés.

L'action en contrefaçon, et/ou l'action en concurrence déloyale.

I- les conditions de l'action

A) L'action en contrefaçon : article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle

Les marques, brevets, autres droits de propriété intellectuelle, sont protégés par cette action.

Un référé contrefaçon précèdera souvent l'action au fond comme exposé dans mon précédent article.

Cependant, ils peuvent donner lieu à une action en concurrence déloyale dès lors que les conditions de l'action en contrefaçon ne sont pas réunies ou bien lorsque la sanction recherchée vise les agissements fautifs indépendamment des faits constitutifs de contrefaçon.

Procédure diligentée par le propriétaire de la marque présumée contrefaite ou, dans certaines conditions, par le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation à l'encontre le gérant du site litigieux

pour détournement d'une marque, cumulée éventuellement à une action en concurrence déloyale.

La majorité des situations, visent des litiges de cybersquatting issus du conflit entre une marque et un nom de domaine.

La reproduction illicite d'une marque protégée utilisée à titre de nom de domaine constitue une contrefaçon de marque **TGI Paris. 25 avril 1997**

1°-Il conviendra de vérifier que les produits ou services visés sont identiques à ceux désignés lors de l'enregistrement de la marque

*La contrefaçon sera établie par l'utilisation du même terme au titre de nom de domaine, dans l'hypothèse où ce sont les mêmes produits et services, définis par les **classes de l'INPI**, qui sont visées.*

A défaut, la protection par la marque n'est pas absolue.

Cass Com 13/12/2005 dit « **Locatour** »

a statué s'agissant d'un litige né de l'utilisation par deux sociétés différentes de la dénomination Locatour .

La première pour des produits et services d'agence de voyage, organisation de vacances, réservation de chambre d'hôtel etc, et la seconde pour un service de communication télématique; l'autre utilisant seulement le nom de domaine Locatour.com dans l'acquisition, la gestion, le contrôle et la cession de portefeuille de participation.

La Cour d'Appel saisie par la société de tourisme en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. avait retenu à la fois la contrefaçon et l'atteinte portée au nom de domaine.

La Cour de Cassation a jugé que la Cour ne pouvait pas sanctionner, s'agissant de la contrefaçon, sans rechercher si les produits et services que pouvaient offrir sur le site Internet la société Soficar **étaient identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque Locatour.**

De la même manière, sur la question de l'atteinte au nom de domaine, la Cour de Cassation juge que la Cour d'Appel aurait dû rechercher si les sociétés en **litige exerçaient des activités identiques ou concurrentes et s'il en résultait un risque de confusion.**

Cass Com. 7 juin 2006, *Endemol développement / Technof, pourvoi n°03-19.508,*

a réaffirmé le **principe de spécialité dans l'appréciation de la contrefaçon d'une marque par un nom de domaine.**

La cour a comparé les domaines d'interventions des entreprises et fait application du principe de spécialité.

Les juges n'ont pas recherché :

" si les produits et services que pouvaient offrir sur le site Internet les sociétés Endemol développement et TF1 étaient identiques ou similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque enregistrée par la société Technofi, la cour d'appel n'a pas constaté le caractère sérieux de l'action en contrefaçon engagée par celle-ci tel que prévu par l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle".

2°- La notoriété de la marque

TGI Paris 7 juin 2006 St Hôtel Méridien contre Société Méridiana Hôtel a **relevé la notoriété de la marque**

B) L'action en concurrence déloyale: article 1382 code civil

Cette notion a été définie à travers les décisions des Tribunaux. Elle est fondée sur les principes de la responsabilité civile.

1°-une ou des fautes

Cette faute peut relever de véritables manœuvres

-Le dénigrement : jeter le discrédit sur la personne, le produit, le service d'un concurrent.

-La désorganisation : désorganisation interne de l'entreprise concurrente (révélation de secret, espionnage, détournement de fichier...), ou de l'activité ou des méthodes commerciales du concurrent.

-La confusion : créer dans l'esprit du public une confusion avec l'entreprise concurrente de telle sorte que la clientèle se trompe et soit attirée. L'intention de nuire n'est pas obligatoire, une simple négligence suffit

TGI Paris, 28 juin 2006, SA Banque du Développement des PME-BDPME rappelle qu'un nom de domaine reproduisant un signe, possédant un droit antérieur, est constitutif d'agissements parasitaires au regard du risque de confusion engendré par le nom de domaine. (*Dans ce dernier cas, plusieurs éléments pouvaient être pris en compte : l'étendue de l'exploitation du signe, le degré de ressemblance entre les signes, l'identité ou la similarité des services et produits en présence....*)

Le parasitisme constituera forme de concurrence déloyale et une faute commise par un commerçant qui cherchera à s'approprier indûment la réputation ou le savoir-faire d'un concurrent en créant une **confusion** dans l'esprit de sa clientèle avec la marque ou les produits parasités.

2°- un préjudice : perte de clientèle, détournée

Caractérisé par la perte de clientèle qui elle-même se traduit par la baisse du chiffre d'affaire de la "victime" et ceci dans un courant d'affaire identique. Peu importe que la perte de clientèle ait profité ou non à l'auteur de l'acte délictueux.

3°- Un lien de causalité entre la faute et le préjudice supposé existé dès que la faute est constituée

Les juridictions civiles ou commerciales seront compétentes.

II- Les sanctions du cybersquatting

A) La réparation de la totalité du préjudice au-delà de la restitution du nom de domaine

1°- Présentation des sanctions

- Radiation du nom de domaine ou Transfert du nom de domaine
- Dommages et intérêts pour réparer l'intégralité du préjudice
- Restitution des courriers électroniques
- Publication de la sanction
- Frais de procédure et irrépétibles de l'avocat

Le juge ordonnera la Radiation du nom de domaine concerné, ou le transfert du nom de domaine (restitution) à son titulaire légitime, mais pas seulement.

Il ordonnera des dommages et intérêts pour le préjudice causé.

2°- Une large réparation

Le Tribunal de Grande Instance de Grasse a ordonné le 2 Novembre 2005 :

- la restitution d'un nom de domaine très proche de celui exploité par la société demanderesse
- la restitution des recettes à l'exploitation du site
- la restitution du courrier électronique reçu sur le site du cybersquatteur (malgré le principe régissant le secret des correspondances, au motif que l'utilisation, par cybersquatting de ce nom de domaine, avait permis de capter, , une partie du trafic d'e-mail destiné à la société propriétaire du nom de domaine copié.

Pour le tribunal, la restitution du nom de domaine s'étendait aussi à l'intégralité du courrier électronique reçu sur le site ainsi que les recettes afférentes à son exploitation.

Il considère que la correspondance ayant caractère professionnel, à ce titre elle n'est pas protégée par le secret professionnel.

B) La possibilité de mettre en oeuvre la responsabilité de la société de mise en vente de noms de domaines .

Tribunal de Grande instance de Paris le 23 septembre 2005, a condamné le cybersquatteur usurpateur du nom de domaine « hotel-meridien.fr » qui l'avait mis en vente au prix de 10.000 euros, sur le site d'une société SEDO.com, consacré à la vente de noms de domaines mettant en relation les vendeurs et les acheteurs.

Poursuivi par la chaîne des hôtels méridiens, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné, le cybersquatteur à 15 000 euros de dommages et intérêts dont 10 000 euros devant être pris en charge par la société SEDO.

A été pris en compte, le fait que la société de mise en vente du nom de domaine:

- connaissait le risque d'atteinte aux droits de la chaîne hôtelière puisqu'elle avait informé le cybersquatteur et les potentiels acheteurs de l'existence d'un risque de cybersquatting avec le

nom de la chaîne d'hôtels Méridiens,

- elle avait participé, en tant qu'intermédiaire à la promotion du nom de domaine et apporté sa compétence sur la valeur du nom de domaine litigieux au cybersquatteur.

Les juges ont donc refusé l'argumentation de la société qui tentait de limiter son rôle à celui d'un simple prestataire technique afin de se dégager de toute responsabilité en application de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris.