

Cédric Manara
Professeur associé
53 rue Maréchal Joffre
06000 Nice
FRANCE
+ 33 (0) 4 93 16 23 59
+ 33 (0) 4 93 18 78 40 (fax)
cedric.manara@gmail.com

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre 3ème section
Dell Inc. c/ Paul Dell (N° RG: 05/12103)

Opinion portée à l'attention du Tribunal

L'auteur

Professeur associé à l'École de hautes études commerciales (EDHEC), je travaille depuis dix ans sur les questions juridiques liées à l'Internet. Je suis chef de la rubrique « Droit du commerce électronique » du Recueil Dalloz depuis janvier 2000. J'ai écrit pour les éditions Dalloz, et chez d'autres éditeurs juridiques, plus d'une centaine d'articles, commentaires de décisions, ou chapitres, touchant aux noms de domaine.¹ Je travaille également pour un centre d'arbitrage spécialisé en noms de domaine, l'*Arbitration Center for .eu Disputes*, et ai rendu à ce titre plusieurs décisions dans des conflits relatifs à ces signes particuliers.

Les motifs de la rédaction de cette opinion

La rédaction de cette opinion fait suite à l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat (Tribunal de Grande Instance de Paris, 3^{ème} chambre, 3^{ème} section) du 31 mai 2006, n° RG 05/12103.

C'est la lecture de cette décision, et partant la découverte du litige en cours, qui m'ont amené à rédiger cette note à l'attention du tribunal, plutôt que d'y consacrer un commentaire doctrinal dans la presse spécialisée. Cette opinion porte sur certains aspects de l'espèce tels qu'ils ressortent de l'ordonnance précitée.

Parce qu'il n'existe pas de pratique judiciaire de l'*amicus curiae*, à tout le moins devant les juridictions de premier et second degré, cette opinion a été adressée au défendeur à l'affaire en vue d'être présentée au tribunal, mais n'a point été commandée par lui. La présente opinion est rédigée *pro bono*, dans l'intérêt de la loi, et a pour effet, mais pas pour cause, d'appuyer l'un des points de vue défendus dans cette affaire, en l'occurrence celui du défendeur.

Cette démarche singulière tient à la singularité de l'affaire même.

Une affaire singulière

La présente affaire est particulièrement importante, pour la construction à la fois du droit de l'Internet et du régime juridique des noms de domaine.

Ces droits en élaboration sont encore jeunes. En particulier, il n'existe encore aucun texte qui porterait sur la protection des noms de domaine en tant que tels, alors qu'il en existe de nombreux pour la protection des signes distinctifs – marques, noms commerciaux, dénominations spéciales, appellations d'origine, etc. –, pour la protection des œuvres de l'esprit – néologismes, slogans, titres...

A ce jour, les juridictions françaises ont rendu environ 500 décisions en matière de noms de domaine.² Pour l'essentiel, il s'agit d'ordonnances de référé, donnant justement raison à des titulaires de marques victimes d'enregistrements abusifs et/ou spéculatifs de la part de tiers. Popularisées sous le (regrettable) néologisme anglophone de *cybersquatting*, ces ordonnances font naturellement droit aux demandes des titulaires de droits sur des marques, face à des défendeurs qui bien souvent ne se défendent pas ou ne fourbissent que des arguments de mauvaise foi. Il est constant que, une fois l'ordonnance rendue, rares sont les demandeurs qui poursuivent l'action au fond engagée parallèlement à celle de référé, ce qui a systématiquement privé le droit des noms de domaine de débats au fond.³

Du fait de la répétition de décisions allant dans le même sens, depuis plusieurs années, il est habituel de découvrir un nouveau litige en étant inconsciemment imprégné de l'idée que le titulaire d'une marque est lésé par l'enregistrement d'un nom de domaine par un tiers.

¹ dont le fascicule Nom de domaine dans l'Encyclopédie de Droit Commercial : V° Nom de domaine, 2004.

² F. Glaize, Internet et signes distinctifs : les apports de la jurisprudence ces deux dernières années, Juriscom.net, 27 févr. 2004.

³ C. Manara, Panorama des conflits portant sur les noms de domaine, Petites Affiches, 2 août 2000, n° 153, p. 4.

La présente affaire se distingue à mon sens de ces trop nombreuses affaires dans lesquelles étaient défendues des marques suite à des comportements peu scrupuleux.

Elle est en outre singulière du fait de ses particularités objectives :

- les demandeurs sont une société de droit américain et une autre de droit français,
- s'appuyant sur une marque dénominative et une autre figurative, toutes deux françaises, mais appartenant au premier des demandeurs, société américaine,
- et sur une marque communautaire n'appartenant également qu'au seul demandeur étranger,
- attaquant devant votre tribunal, en France,
- un défendeur de nationalité britannique,
- titulaire d'un nom de domaine composé de son patronyme et d'un nom courant dans sa langue natale,
- qui a indiqué avoir son domicile en France à l'occasion de l'enregistrement de nom.

La conjonction de ces différentes particularités amène à s'interroger sur la portée des droits revendiqués par les parties :

- portée du droit des marques, en ce que l'enregistrement d'une marque ne confère un titre que pour un territoire et en ce qu'une marque ne peut être revendiquée qu'à l'intérieur de celui-ci, alors qu'un nom de domaine est par nature transnational (I) ;
- articulation du droit des marques avec le droit d'une personne à utiliser son nom (II).

I. Les limites de l'application du droit des marques en l'espèce

Statuant dans cette affaire par ordonnance du 31 mai 2006, le Juge de la Mise en Etat a déclaré que l'exception d'incompétence n'est pas fondée.

Cette décision est en phase avec l'affaire dite *Roederer* (Civ. 1^{ère}, 9 déc. 2003, JCP 2004, II, 10055, note C. Chabert ; RTD com 2004, p. 254, obs. F. Pollaud-Dulian ; CCE 2004, comm. n° 40 par C. Caron ; D. 2004, A.J., 276, note C. Manara), dans laquelle la Cour de cassation a jugé, s'agissant de l'usage d'une marque sur internet, que la personne qui s'estime victime d'une contrefaçon peut exercer son action devant la juridiction de l'Etat contractant dans lequel l'objet de la contrefaçon alléguée se trouve diffusé, cette juridiction étant toutefois apte à connaître seulement des dommages subis dans cet Etat.⁴

Que la compétence soit établie pour connaître de la contrefaçon de marque n'est toutefois pas de nature à préjuger que la contrefaçon est constituée. Ce premier arrêt de la Cour de cassation a en effet suivi de deux autres qui le complètent, les arrêts dits *Hugo Boss* (Cass. com., 11 janv. 2005, JCP.II.10055, note C. Chabert ; Légipresse, mai 2005, n° 221, p. III-77, note J. Passa ; CCE 2005, comm. n° 37 par C. Caron ; Propr. intell. 2005, n° 15, p. 203, obs. X. Buffet-Delmas ; D. 2005, AJ p. 428, obs. C. Manara). Aux termes de ces arrêts, il ne saurait y avoir d'usage illicite d'une marque sur un site web dès lors « que ce site ne saurait être considéré comme visant le public de France ».

Les juridictions parisiennes ont plusieurs fois jugé en application de ces critères combinés (Paris, 1er juin 2005, D. 2005.2467, note J. Passa ; Paris, 26 avril 2006, Legalis), pour considérer qu'il faut qu'il existe un lien entre le dommage allégué et le territoire pour lequel elles ont compétence.

La Cour d'appel de Paris avait même anticipé cette évolution, par un arrêt *Decathlon* (15 déc. 2004, Revue Lamy Droit de l'Immatériel, mars 2005, note C. Manara), dans une affaire dans laquelle un nom de domaine étranger était confronté à une marque française. La proximité de cette dernière affaire avec la présente espèce amènera à la ré-évoquer.

Les demanderesses sont Dell Inc. et Dell S.A. Le défendeur est Paul Dell.

Il ressort de l'ordonnance du Juge de la Mise en l'Etat que la première prétention des demandeurs est d'obtenir du tribunal qu'il dise que l'usage par le défendeur de la dénomination Dell à divers titres « porte atteinte à leurs droits antérieurs sur les marques françaises DELL n° 1 686 004 et DELL (logo) n° 92 434 388, et communautaire DELLHOST n° 001 702 216 » (page 2, premier tiret) ; ils citent à l'appui de cette prétention divers articles du Code la propriété intellectuelle et du Règlement communautaire n° 40/94 sur la marque communautaire.

Il convient de noter que, des deux sociétés demanderesses, seule la première est titulaire des marques visées, et qu'il n'est pas dit si la seconde a des droits sur elles. Le raisonnement sera donc poursuivi en posant que seule la société de droit américain Dell Inc. peut défendre les droits sur les marques citées.

En l'espèce, le juge de la mise en état a considéré :

⁴ Il faut toutefois observer, avec le professeur Passa, qu'« un acte localisé [à l'étranger] ne peut constituer la contrefaçon d'une marque française en raison du principe de territorialité qui gouverne une telle marque. Et un préjudice ne peut exister en France du fait d'une contrefaçon [à l'étranger] ; le préjudice subi en France ne peut résulter que d'un acte de contrefaçon d'une marque française, commis en France par hypothèse » (J. Passa, Territorialité de la marque et protection contre un signe exploité sur un site internet étranger, spéc. n° 8, Juriscom.net, 14 mars 2005).

« s'agissant d'actes de contrefaçon commis sur le réseau Internet, il convient de rechercher quel est le public visé par le site mis en cause ; si le public visé par le site incriminé est français alors le fait dommageable est susceptible d'avoir été commis en France et les Tribunaux français sont compétents pour apprécier le fond du litige.

En l'espèce, le site de M. Paul Dell présente manifestement des liens de rattachement avec le territoire français dès lors qu'il était présenté en langue française pendant plusieurs années et qu'il renvoie à des sites français qui ont été conçus grâce aux services qu'il propose. Il est donc manifeste que des internautes français ont accédé à ce site et constituent par conséquent un public pertinent visé par le site de M. Paul Dell ».

La caractérisation de tels liens de rattachement ne résiste pas nécessairement à l'examen.

A. Il est en effet d'abord tenu compte de liens vers des sites français. Les liens sont consubstantiels à l'Internet (« la raison d'être d'Internet et ses principes de fonctionnement impliquent nécessairement que des liens hypertextes et intersites puissent être effectués librement », T. Com. Nanterre, réf., 8 nov. 2000, Legalis), et le Web n'est rien d'autre qu'un entrelacs de liens hypertextes. Le simple renvoi par hyperliens à des sites tiers ne peut être de nature à fournir un indice sur le public du site qui pointe vers eux.

En outre, il ressort des faits que le défendeur présente sur le site hébergé sous le nom de domaine litigieux, des modèles d'habillage de sites web. Le visiteur curieux de découvrir ces modèles pourra les apprécier *in situ* en visitant des sites tiers, dont la langue et le contenu sont à cet égard indifférents : ce qui importe, c'est l'esthétique du site web en question, laquelle fait abstraction de la langue d'expression.

B. Le second des critères de rattachement utilisés par le Juge de la Mise en Etat paraît donc inopérant. Quant au premier de ces critères, c'est naturellement que le Juge a fait référence à la langue d'expression, car il s'agit de l'élément de rattachement déterminant dans la jurisprudence (cf. les décisions citées précédemment).⁵

Il est évident que, dès lors qu'il est nécessaire d'apprécier l'éventuel risque de confusion pour le public visé, le langage utilisé par un site web est de prime importance. Un signe sur lequel une personne aurait des droits privatifs, utilisé en conjonction avec une langue différente de celle avec laquelle il est habituellement exploité, perd sa fonction distinctive, et ne peut plus dès lors être protégé comme tel. Cela est évident pour un signe nominal – un tel nom se « perdant » dans l'ensemble des termes étrangers qui l'entourent – mais peut être discuté s'agissant d'un signe figuratif, à l'égard duquel la langue peut être indifférente à sa reconnaissance par le public habitué à l'identifier (la décision ne décrivant pas le signe figuratif du demandeur, la raisonnement ne sera poursuivi que relativement à ses marques verbales).

La caractérisation de la langue utilisée en conjonction avec le signe est donc déterminante pour la caractérisation de la contrefaçon dans un conflit relatif à la licéité de son usage sur internet présentant des éléments d'extranéité. Cette caractérisation est également primordiale en l'espèce.

Dans sa décision, le précédent juge a naturellement tenu compte de ce critère. Mais pour justifier le rattachement au territoire français, il observe que le site du défendeur « *était* présenté en langue française pendant plusieurs années ». Cette seule observation étant faite au passé, il est possible de s'interroger sur sa portée pour l'appréciation de l'éventuelle contrefaçon dans la présente instance. A supposer que la contrefaçon soit constituée, son appréciation doit nécessairement être tempérée, à la lumière des faits pris en compte par le précédent juge.

Outre le fait qu'est critiquable la caractérisation des deux critères retenus par le précédent juge pour rejeter l'exception d'incompétence, critique qui a une incidence sur l'appréciation de la constitution ou non de la contrefaçon en l'espèce, un troisième critère peut être utilisé : celui de la langue du nom de domaine lui-même.

C. Le nom « dellwebsites.com » objet du litige est composé du nom de famille du défendeur et d'un terme anglais ; il a été enregistré dans la zone « .com ».

Il convient d'observer que cette zone ne correspond pas à l'espace de nommage correspondant au territoire français (« .fr » : article L. 45, al. 1 du Code des postes et communications électroniques), et que le radical de ce nom est composé d'un terme qui n'est pas employé dans la langue française utilisée dans le territoire national, ou dans la langue dans laquelle les demandeurs exercent le commerce en France.

Pour ces diverses raisons, l'affaire fait écho à l'arrêt *Decathlon* précédemment évoqué (infirmant TGI Paris, 8 juil. 2003, Legalis). Cet arrêt fait suite au conflit entre une société titulaire d'une marque renommée à des ressortissants de nationalité polonaise, à propos du nom « decathlon.pl ». Dans cette

⁵ Cela ne se limite pas à la jurisprudence française. Une étude réalisée montre que tel est le cas aussi dans les pays de *common law* (Angleterre & Pays de Galles, Australie, Canada, Ecosse, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande) et de droit civil (Autriche, Espagne, Italie) : C. Manara, *Internet-related international trademark disputes. The state of law in Western countries, and the case of Japan*, Tokyo, 2006, 141 p. (étude financée et publiée par l'Institute of Intellectual Property, Tokyo, Japon).

affaire, pour défendre l'utilisation de sa marque à titre de nom de domaine, la société assignait en justice, sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle français, les titulaires étrangers du nom. Ce nom était exploité, pour un site au contenu critiquable (sous le terme *decathlon* répété plusieurs fois figuraient « des dessins humoristiques, pour certains à connotation sexuelle, montrant des sportifs pratiquant partie des dix différentes épreuves d'athlétisme regroupées sous la discipline sportive du décathlon », accompagnés de légendes en langue polonaise).

La Cour d'appel a estimé qu'outre le nom, le *site* évoquait la discipline sportive du *decathlon*, par sa présentation et son contenu. Les juges ont considéré que le terme *decathlon* était employé dans l'acception usuelle qu'il revêt en polonais, et que son usage ne doit donc pas seulement être pris comme l'utilisation d'une marque française.

Les faits de la présente espèce évoquent ceux de l'affaire qui vient d'être résumée : il s'agit en effet ici d'un nom de domaine appartenant à un étranger, nom de domaine qui n'est pas rattaché à l'espace national, et dans lequel se trouve un terme de langue anglaise dont il se trouve qu'il présente aussi le même sens en langue française. En outre, le site présente des modèles de sites web, comme l'indique en langue anglaise le terme « *websites* ». Il ne peut donc être considéré à cet égard qu'existe un usage illicite de ce terme, celui-ci ne constituant pas une fausse indication. Il s'agit d'un terme descriptif, mais descriptif dans la seule langue anglaise – autrement dit compris par le seul public anglophone.

Toutefois, à la différence du nom objet du litige dans l'affaire *Decathlon*, celui qui est en jeu ici présente la particularité de comprendre le patronyme du défendeur. Cette autre particularité fait l'objet des développements qui suivent.

II. L'articulation des règles de propriété industrielle et des droits de la personnalité

Par principe, « toute personne a le droit d'user de son nom patronymique dans les actes et faits de son commerce et (...) il ne peut pas lui être prescrit (...) de recourir à une désignation de fantaisie pour détourner l'attention du public de son nom pour éviter ainsi une confusion avec son homonyme » (Paris, 21 fév. 1956, Gaz.Pal. 1956, 1, 372).

Le conflit qui s'est élevé ici oppose le titulaire de marque et le porteur d'un nom de famille.

Quoique les droits sur une marque ne puissent être considérés comme absolus – « le droit des marques n'assure pas au titulaire de la marque une réservation du signe « en soi » » (Les Grands Arrêts de la Propriété Intellectuelle, n° 1, commentaire du professeur Michel Vivant à propos de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 février 2003, p. 11, Dalloz, 2004) –, on utilisera ci-après, pour qualifier le droit portant sur la marque, le terme « propriété », même si cette propriété n'a pas le caractère absolu énoncé par l'article 544 du Code civil, son régime étant défini par les articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Il y a donc ici opposition entre un droit relevant de la catégorie de la propriété, et un autre relevant de la catégorie des droits de la personnalité. Une telle opposition de droits relativement à un nom de domaine est sans précédent dans la jurisprudence française,⁶ et c'est la première fois qu'une telle question sera tranchée.

Ces droits obéissent à des régimes autonomes et distincts, régimes dont l'économie diffère du fait de la naissance de ces droits, de leur jouissance, et de leur finalité. Une marque ne peut être que de fabrication, de commerce ou de service (art. L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle), s'obtient suite à un dépôt administratif, et sert « à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale » (même article). Un nom s'acquiert suite au fait juridique de la naissance, et permet de désigner la personne qui le porte dans tous les actes de sa vie.

Du fait de la nature fondamentalement opposée des droits en conflit, la question ne peut se régler que par le biais de la hiérarchie des normes.

« [L]a loi institue une hiérarchie entre la marque et les autres droits privatifs, la marque qui n'est qu'un droit d'occupation, étant inférieure aux autres droits intellectuels qui sont des droits de « créativité » ou de personnalité » (A. Bertrand, Droit des marques. Signes distinctifs. Noms de domaine, Dalloz, 2005, n° 1.311). Ce principe est décliné, en ce qui concerne l'adoption de la marque, à l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui interdit l'enregistrement portant atteinte à des droits antérieurs, notamment « au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son patronymique ». Si la règle n'est écrite que pour le cas de l'adoption d'une marque, elle n'est pas pour autant limitée à ce cas. Pris abstraitement, le droit sur une marque est inférieur aux droits de la personnalité.

⁶ C. Manara, Panorama des conflits portant sur les noms de domaine, Petites Affiches, 2 août 2000, n° 153, p. 4. Rapp. toutefois l'affaire *milka.fr*, Versailles, 27 avril 2006, Legalis, mais qui porte sur le prénom de la défenderesse et non son nom de famille. Elle utilisait la couleur mauve comme couleur de fond de son site.

Il est ainsi acquis que le droit d'auteur est hiérarchiquement supérieur au droit des marques. Le droit d'auteur étant un droit de la personnalité, il est un exemple de la supériorité des droits de la personnalité sur le droit des marques.

Le droit de la propriété est un droit patrimonial, le droit d'une personne relativement à son nom est un droit extrapatrimonial. Par nature, le second droit bénéficie dans cette perspective d'une protection plus importante.

Il faut d'ailleurs observer que dans le récapitulatif des demandes, tel que repris dans l'ordonnance de mise en état, il est demandé que le Tribunal dise « que M. Paul Dell est autorisé à utiliser la dénomination Dell (...) ».

L'opposition des droits de la personnalité et de la propriété n'a pas forcément pour effet systématique de nier l'un des droits au profit de l'autre. Il est parfois possible de concilier leur finalité respective. Si cette voie venait à être adoptée en l'espèce, il s'agirait de concilier la finalité de la protection de la marque et celle de la protection du nom de famille.⁷

Le droit de la propriété intellectuelle ne crée de droits qu'à propos des produits ou services désignés par une marque. La réservation et la protection du signe n'existent qu'en considération de ces produits ou services. « La fonction essentielle de la marque consiste à garantir aux consommateurs l'identité d'origine du produit » (CJCE 22 juin 1976, *Terrapin c/ Terranova*, Rec. 1039).

S'il venait à être jugé en l'espèce que l'utilisation que fait le défendeur de son nom de famille sur son site est de nature à porter atteinte aux droits du demandeur sur sa marque, une telle appréciation ne devrait avoir lieu qu'en ce qui concerne *ce pour quoi* le défendeur a utilisé son nom. Dans cette perspective, et toujours dans l'hypothèse d'une caractérisation de la contrefaçon, c'est l'utilisation du nom « Dell » sur le site qui pourrait venir à être condamnée (si les conditions factuelles sont remplies, ce sur quoi je ne puis formuler d'opinion, n'ayant pas vu les pièces). Mais seule l'utilisation du nom litigieux sur le site pourrait donner lieu à condamnation, *sans que la condamnation emporte annulation ou transfert de ce nom au profit du demandeur* (une telle annulation, ou le transfert aux demandeurs, priverait le défendeur de l'usage du nom sur l'ensemble du réseau Internet, soit à l'échelle mondiale, alors que les droits revendiqués par les demandeurs sont respectivement de portée communautaire et nationale).

Une telle mesure en effet serait contraire à la recherche de la conciliation entre la finalité des droits ici opposés. A supposer qu'il existe un risque de confusion, il n'existerait qu'à raison des services associés au nom de domaine. Priver un défendeur d'un nom de domaine qui contient son patronyme peut avoir pour effet d'empiéter sur ses droits de la personnalité.

Une telle approche serait en outre cohérente avec l'application du droit des marques en matière de noms de domaine. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle censuré les juges d'appel qui avaient prononcé une interdiction générale d'usage des noms de domaine contestés, sans en « préciser les nécessités » (Cass., 7 juin 2006, D. 2006, 2030, note C. Manara). Le fait qu'une marque soit confrontée à un nom de domaine similaire ne peut donc emporter mécaniquement la privation de celui-ci – plus encore peut-être quand ce nom comprend le patronyme de la personne qui en est titulaire.

L'auteur remercie le Tribunal de l'attention qu'il portera à cette opinion.

Fait à Nice, le

Cédric Manara

⁷ On pourrait aussi poser l'hypothèse que c'est parce que « dell.com » était déjà enregistré par un tiers qu'une personne portant le patronyme de Dell a dû choisir un autre nom de domaine pour désigner son site web.