

Coin de l'expert



Paul Van den Bulck

Avocat associé McGuireWoods, chargé de cours aux Universités de Paris II et Strasbourg

Marques, domaines et mauvaise foi

En matière de marques et de noms de domaine, on a coutume de dire que le premier déposant est le premier servi. Ceci explique la discrétion (avant dépôt) et la rapidité (lors du dépôt) dont font preuve les entreprises qui désirent enrichir leur portefeuille de signes distinctifs. Ceci explique également le sprint habituel auquel se livrent les déposants lors de la création d'un nouveau domaine de premier niveau, qu'il soit national ou générique. Pour cette raison, la naissance d'un domaine de premier niveau s'accompagne généralement d'une «sunrise period» durant laquelle les dépôts sont réservés à un certain types de déposants (par exemple les Etats, les titulaires d'une marque ou d'une indication géographique, etc.). Cette période prioritaire a pour but d'éviter le «cybersquatting» et donc les litiges. Est-ce à dire qu'en dehors de cette période prioritaire, par ailleurs propre aux noms de domaine, seul le rang du dépôt compte? La réponse est nuancée. Le principe selon lequel le premier déposant devient le titulaire du signe distinctif déposé connaît une exception importante: le titulaire d'un signe distinctif peut voir cette titularité remise en question s'il a effectué un dépôt de mauvaise foi.

MARQUES

En droit des marques, l'exception de mauvaise foi est tirée d'un principe général consacré, de manière indirecte, par la Convention de Paris, applicable dans de nombreux pays. Cette convention dispose notamment que les pays membres sont tenus d'assurer une protection effective contre la concurrence déloyale. Dans la mesure où un dépôt de mauvaise foi peut être qualifié de fautif, celui-ci va automatiquement à l'encontre de la concurrence loyale. Cette sanction implicite, contenue dans la Convention de Paris, est précisée de manière plus explicite encore dans des textes européens ou dans la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Ainsi, le règlement sur la marque communautaire dispose expressément que la nullité de la marque est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Pour apprécier la mauvaise foi, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé récemment (arrêt Lindt) que lorsqu'elle statue sur une marque communautaire, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et existants au moment du dépôt et notamment: le fait que le demandeur savait ou

devait savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé; l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, etc. Bref, la Cour donne à la notion de mauvaise foi une acception large qui doit s'apprécier à la lumière de tous les faits de la cause. La Convention Benelux précitée ne se départit pas de la vision communautaire, mais précise néanmoins plusieurs cas dans lesquels elle considère que la mauvaise foi est rencontrée de manière automatique. Il s'agit notamment du dépôt effectué en connaissance ou dans l'ignorance inexcusable de l'usage normal, fait de bonne foi, dans les trois dernières années, sur le territoire Benelux, d'une marque ressemblante pour des produits ou services similaires, par un tiers qui n'est pas consentant.

NOMS DE DOMAINE

La notion de mauvaise foi est également présente en matière de noms de domaine. Cependant, le caractère déterminant de la mauvaise foi en vue d'obtenir l'invalidation d'un nom de domaine est fluctuant suivant le type de nom de domaine concerné. Ainsi, pour le «.eu» le règlement communautaire applicable donne à la mauvaise foi un motif d'annulation

presque aussi fort qu'en matière de marque communautaire. Plus précisément, un nom de domaine enregistré peut être annulé lorsqu'il est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu par le droit national ou communautaire (marque, indication géographique, nom commercial, etc.) et que ce nom de domaine a été enregistré, soit sans que le titulaire ait un droit ou intérêt légitime sur ce nom, soit que ce dernier l'ait enregistré ou utilisé de mauvaise foi. Il en découle qu'au-delà de l'identité ou de la similitude des signes, la simple mauvaise foi suffit pour faire invalider un nom de domaine «.eu». Ce caractère déterminant n'existe toutefois pas pour les noms de domaine «.be». Pour ces derniers, au-delà de l'identité et de la similitude des signes, le plaignant doit prouver non seulement la mauvaise foi, mais également le fait que le titulaire du nom de domaine n'a aucun droit ni intérêt légitime qui s'attache au nom de domaine. Autrement dit, l'invalidation d'un nom de domaine belge peut être plus difficile à obtenir que celle d'un nom de domaine européen. ■



Le titulaire d'un nom sera mis en cause s'il l'a déposé de mauvaise foi.