

« Toulouse Capitole Publications » est l'archive institutionnelle de  
l'Université Toulouse 1 Capitole.

*INCERTITUDES DANS LE MONDE DES SIGNES DISTINCTIFS (A PROPOS DU CONFLIT  
ENTRE UN NOM COMMERCIAL ANTÉRIEUR ET UN NOM DE DOMAINE CONSTITUÉS  
PAR UN MÊME TERME GÉNÉRIQUE)*

ALEXANDRA MENDOZA-CAMINADE

Référence de publication : LPA 9 août 2004, n° PA200415803, p. 14

Pour toute question sur Toulouse Capitole Publications,  
contacter [portail-publi@ut-capitole.fr](mailto:portail-publi@ut-capitole.fr)

*INCERTITUDES DANS LE MONDE DES SIGNES DISTINCTIFS (A PROPOS DU CONFLIT ENTRE UN  
NOM COMMERCIAL ANTÉRIEUR ET UN NOM DE DOMAINE CONSTITUÉS PAR UN MÊME TERME  
GÉNÉRIQUE)*

Tribunal de commerce Paris, 25 avr. 2003, no 2001/068330

Le terme argus était au centre de cette affaire opposant des entreprises ayant chacune des prétentions juridiques sur ce terme : pour les demanderesses, il s'agissait d'invoquer un droit antérieur sur un nom commercial, alors que les défenderesses opposaient un droit sur un nom de domaine légitimement enregistré. Le Tribunal de commerce de Paris donne une réponse surprenante à ce conflit entre signes distinctifs en reconnaissant uniquement la validité du nom de domaine et partant la légitimité de son enregistrement.

Trib. com. Paris, 25 avril 2003 :

S.N.E.E.P. et S.A. Argus c/ S.A.R.L. News Morning et S.A.S. E Manitoo Company  
(R.G. 2001068330)

Le Tribunal :

(...)

Attendu :

\_ qu'il convient d'observer que la S.A.R.L. News Morning a déposé un nom de domaine, en harmonie avec les exigences de la charte de nommage de l'A.F.N.I.C., sur l'appellation « argus.fr » et non sur le terme « L'argus » ;

\_ que de surcroît au moment où ce dépôt a été enregistré de manière régulière, soit le 19 juin 2000, le terme Argus était bien dans le domaine public en tant que terme générique dont personne ne revendiquait la propriété, ce qui annule toute suspicion de fraude dans la démarche de la S.A.R.L. News Morning, s'il en était besoin ;

\_ que cette dernière apporte la preuve qu'elle fait usage de cette enseigne ;

\_ que le site « www.argus.fr » est donc exploité, fonctionne régulièrement et son enregistrement ne constitue pas une appropriation « dormante » dommageable pour quiconque ;

Attendu :

\_ que le site précité ne concerne en rien l'automobile mais repose sur l'achat et la vente de matériel informatique, ce qui ne concurrence pas les différentes activités de la S.N.E.E.P. et notamment son service de cotation de véhicules ;

\_ que les demanderesses avaient toute latitude en 1997 lorsqu'elles ont fait enregistrer le nom de domaine « argusauto.com », de faire de même pour celui dont elles revendiquent abusivement la propriété intellectuelle aujourd'hui ;

\_ qu'ainsi les demandes de la S.N.E.E.P. et de la S.A. Argus Interactive relatives aux préjudices, sans justification et non chiffrés au demeurant, occasionnés par le trouble commercial et le parasitisme en

découlant, sont rendues inopérantes dès lors qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les prétendus préjudices et une faute non démontrée de la S.A.R.L. News Morning et la Sté E Manitoo Company ;

\_ qu'il en va de même pour leurs demandes de radiation de l'enseigne « Argus.fr » et du nom de domaine « argus.fr » et du transfert de ce dernier à leur profit ;

(...)

NOTE

Cette affaire est l'occasion de revenir sur l'hypothèse du conflit entre un nom commercial et un nom de domaine, mais également sur les conditions d'acquisition des signes distinctifs.

Plusieurs sociétés s'opposent au sujet d'un nom de domaine portant sur le terme argus : lors d'opérations réalisées auprès de l'A.F.N.I.C. en 2000, la S.N.E.E.P. a constaté que le nom de domaine « argus.fr » avait déjà été enregistré par la société News Morning. Le nom de domaine « argus.fr » désigne une page web en construction hébergée par la société E Manitoo Company. Cette dernière a intégré le terme argus en tant qu'enseigne sur son extrait Kbis. Or la S.N.E.E.P. utilise le nom commercial « L'argus » et édite la revue « L'argus de l'automobile et des locomotions » depuis 1927.

La S.N.E.E.P. et sa filiale Argus Interactive considèrent que l'enregistrement du nom de domaine par la société News Morning est frauduleux car il porte atteinte à leur nom commercial. Elles mettent également en cause la mention de ce terme, à titre d'enseigne, sur l'extrait Kbis de la société E Manitoo Company. Enfin, la page désignée par le nom de domaine litigieux étant en construction, le renvoi automatique des visiteurs vers le site de la société E Manitoo Company constituerait un acte de parasitisme économique.

La S.N.E.E.P. et sa filiale ont assigné en justice les sociétés News Morning et E Manitoo Company lesquelles se retranchent derrière le respect des règles d'enregistrement des noms de domaine et invoquent l'absence d'usurpation de nom, d'acte de concurrence déloyale et de parasitisme.

À titre de fondement de leur action, les demanderesses invoquaient un droit relatif à un nom commercial antérieur à un nom de domaine. Mais pour qu'il existe un conflit entre ces deux signes distinctifs (II), encore faut-il que les parties disposent effectivement d'un droit sur le terme litigieux (I).

#### I. L'appropriation d'un signe distinctif générique

La première difficulté consiste à vérifier les droits de chaque partie sur la dénomination litigieuse, car il apparaît que le terme argus constitue un terme générique. La question est alors de savoir s'il est possible de s'approprier un terme générique à titre de signe distinctif. Or la validité d'un signe distinctif portant sur un terme générique varie radicalement selon qu'il s'agit d'un signe distinctif traditionnel (A) ou d'un nom de domaine (B).

##### A. L'absence de validité d'un nom commercial portant sur un terme générique

Traditionnellement, la validité d'un signe distinctif portant sur un terme générique est refusée.

En matière de signe distinctif, le terme choisi ne doit pas être générique, usuel ou nécessaire à l'égard de l'activité exercée avec ce signe. C'est la fonction même du signe distinctif qui impose cette condition : il doit permettre de distinguer l'objet nommé. Cet impératif est également justifié par la

volonté de laisser les entreprises d'un même secteur d'activité utiliser les termes communs se rapportant à leur activité.

Cette exigence de la distinctivité du signe est posée par l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle à l'égard des marques, et elle s'applique à tous les signes distinctifs traditionnels de l'entreprise, notamment le nom commercial, l'enseigne et la dénomination sociale.

À ce titre, l'usage du nom commercial établi au bénéfice de la S.N.E.E.P. n'est pas constitutif, selon le tribunal, d'un droit sur le terme argus : le droit invoqué porte sur un terme générique. Selon la jurisprudence, le caractère générique d'une dénomination se traduit par « son emploi par une partie notable du public concerné au jour de l'acquisition du signe ». Or le terme argus qui peut se définir comme une publication spécialisée donnant des indications précises et chiffrées notamment sur certaines transactions, constitue un nom commun pour désigner une activité fournissant des prix de véhicules. Ainsi, son utilisation pour désigner la cotation d'un objet ne permet pas de distinguer cet objet et le tribunal de commerce considère en conséquence qu'il ne s'agit pas d'un signe distinctif.

L'appréciation de la distinctivité du signe se fait au jour de son appropriation, c'est-à-dire au jour où l'entreprise a commencé à employer le nom. La S.N.E.E.P. invoquait un usage remontant à la date de la publication de la revue en 1927, mais par insuffisance de preuve, cette date n'est pas retenue par le tribunal. Ce dernier considère en effet que l'usage du nom commercial ne peut être établi qu'à compter de l'immatriculation de la société au R.C.S. en 1957, et non depuis la date de publication de la revue.

Or le terme était déjà générique à cette époque, et aucun droit n'a pu être constitué sur ce terme.

Par conséquent, les droits des demanderesse sur le nom commercial « L'argus » sont inexistantes s'agissant d'un terme générique. Pourtant, le même terme générique semble pouvoir constituer un signe distinctif virtuel.

#### B. La validité du signe en tant que nom de domaine

Alors qu'aucun droit ne peut être reconnu sur le terme argus pris en tant que nom commercial, le terme litigieux peut faire l'objet d'un enregistrement en tant que nom de domaine. Il faut dire, s'agissant de l'enregistrement de termes génériques sous le suffixe «.fr », que la politique des autorités a évolué.

L'enregistrement des noms en «.fr » a d'abord été interdit pour les noms de domaine génériques, comme pour les autres signes distinctifs. Durant cette période, il aurait été impossible d'enregistrer le nom de domaine « argus.fr », l'auteur de la demande d'enregistrement se serait vu opposer un refus de la part de l'A.F.N.I.C. Mais cette politique devait changer en 2000, et l'enregistrement des termes génériques est désormais autorisé à titre de nom de domaine en «.fr ».

Le caractère distinctif des noms de domaine n'est plus exigé à titre de validité du signe, contrairement aux signes distinctifs traditionnels. C'est pourquoi les défenderesses ont pu valablement procéder à l'enregistrement de « argus.fr ».

Pour faciliter la mise en place de cette nouvelle règle, une procédure spéciale fut créée afin d'éviter les conflits : toutes les personnes qui avaient procédé auparavant à l'enregistrement d'un nom de domaine générique ont été contactées et une priorité d'enregistrement de ce nom leur a été proposée. En outre, pour tout nouvel enregistrement d'un nom de domaine, une information est assurée sur le site de

l'A.F.N.I.C. : ainsi, toute personne ayant un droit sur le futur nom de domaine peut contester l'enregistrement dans le délai d'un mois.

Les demanderesses ne se sont pas manifestées à ce moment-là de la procédure d'enregistrement afin de faire valoir leur droit sur le futur nom de domaine et s'opposer à son enregistrement. Cette absence de réaction des demanderesses conforte les sociétés News Morning et E Manitoo Company dans la légitimité de leurs droits.

Un terme insusceptible de fonder un droit sur un signe distinctif classique peut donc constituer un nom de domaine : l'utilisateur initial du terme voit ses droits déniés sur le fondement de l'absence de distinctivité, alors que l'utilisation internet du même terme est permise et peut ensuite être opposable par le titulaire du nom de domaine. On accorde dans le commerce électronique des droits que l'on refuse dans le commerce traditionnel.

Pourtant, si ce terme peut valablement constituer un nom de domaine, encore faut-il que son enregistrement ne porte pas atteinte à un droit antérieur et qu'aucune faute ne puisse être reprochée aux défenderesses.

## II. La confrontation des droits des parties

La confrontation entre les droits des parties sur le terme litigieux tourne court dès lors que les demanderesses se voient refuser tout droit sur la dénomination argus (A), et qu'aucun élément n'est retenu par le Tribunal pour sanctionner les défenderesses (B).

### A. L'absence d'atteinte à un droit antérieur

Afin de limiter les atteintes à des droits antérieurs, la charte de l'A.F.N.I.C. prévoit que l'enregistrement d'un nom de domaine est réservé au détenteur d'un nom commercial, enseigne, dénomination sociale ou marque correspondants. Pour établir la preuve de ses droits sur le signe et donc la légitimité de sa demande d'enregistrement, l'entreprise doit notamment fournir un extrait Kbis comportant ce signe distinctif. Pourtant, le respect de la procédure d'enregistrement n'est pas suffisant pour assurer la protection des droits des tiers. Malgré les efforts de l'A.F.N.I.C., cette protection des droits des tiers face à l'enregistrement des noms de domaine n'est pas absolue. Mais pour que les demanderesses puissent invoquer une atteinte à leur nom commercial, elles doivent justifier de la validité de leur droit sur le terme litigieux, puis elles doivent démontrer que l'utilisation de ce nom cause entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public.

Le Tribunal refuse de reconnaître un droit des demanderesses sur le terme argus, au motif que le droit qu'elle détient porte sur l'expression globale « l'argus de l'automobile et des locomotions », et non sur le terme argus pris isolément. En effet, l'utilisation du nom commercial par les demanderesses ne portait pas sur le terme argus seul, mais sur une expression englobant ce terme. En l'absence de caractère distinctif autonome, le droit des demanderesses ne porte que sur l'expression sous laquelle elle commercialise son magazine. La combinaison de plusieurs termes, y compris banals, est possible dès lors que l'ensemble est arbitraire, ce qui est le cas pour le titre de la revue.

Par conséquent, les demanderessees ne peuvent revendiquer aucun droit sur le seul terme argus et en particulier sur le nom de domaine « argus.fr » : aucun droit antérieur sur le terme litigieux n'est opposable aux défenderesses.

Si le droit invoqué par les demanderessees avait été admis, l'issue du litige n'aurait pas été différente. Il s'agirait alors d'un conflit entre un nom commercial et un nom de domaine postérieur, et la solution n'aurait sans doute pas été favorable aux demanderessees.

Selon la jurisprudence, ne peut être adopté comme nom de domaine un signe portant atteinte à des droits antérieurs tels qu'un nom commercial s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. En effet, le principe de spécialité s'applique en matière de nom de domaine : le nom de domaine ne porte atteinte à un nom commercial antérieur que s'il est utilisé pour un secteur d'activité concurrent et s'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public. En l'espèce, le risque de confusion est exclu à l'égard du public en raison des activités différentes des parties, et l'enregistrement du nom de domaine ne porterait pas atteinte à un hypothétique nom commercial antérieur.

Pour conforter l'absence de droit des demanderessees sur le terme argus, le Tribunal relève que de nombreuses marques, dénominations sociales ou commerciales comportent le terme argus, et que l'utilisation de ces appellations est antérieure à 1957 mais également à 1927, qui était la date invoquée par les demanderessees pour l'acquisition de leur droit. Le Tribunal en déduit que l'argumentation des demanderessees concernant la date d'acquisition du droit est inefficace. Autrement dit, l'argumentation du Tribunal consiste ici à écarter tout droit des demanderessees au motif qu'à la date revendiquée de l'acquisition du droit, le terme était déjà utilisé à titre de signe distinctif tant en 1957 qu'en 1927. Pourtant, les utilisations citées ne concernent pas le domaine de l'automobile et n'empêchent pas une appropriation pour un autre domaine d'activité, conformément au principe de spécialité. La S.N.E.E.P. aurait pu revendiquer un droit sur un terme \_ non générique \_ pour désigner la cotation de véhicule, y compris si le terme était utilisé dans d'autres secteurs. L'utilisation première d'un terme n'interdit pas à d'autres personnes de l'utiliser dans d'autres secteurs : la priorité importe seulement entre concurrents. L'argument du Tribunal fondé sur l'absence de disponibilité du signe lors de l'utilisation de ce signe par la S.N.E.E.P. ne convainc pas.

Ainsi, même dans l'hypothèse où un droit aurait été reconnu au profit de la S.N.E.E.P., seule une importante notoriété du nom commercial aurait permis de justifier une sanction. En conséquence, la S.N.E.E.P. n'aurait pas pu interdire l'usage dans d'autres secteurs d'activité, tel que celui réalisé par les défenderesses, car ce terme était déjà utilisé dans des secteurs distincts de celui de la cotation de véhicules.

En l'absence de droit des demanderessees, aucune atteinte à un droit antérieur n'est possible. En revanche, un comportement fautif de la part des défenderesses pourrait être sanctionné.

#### B. La légitimité de l'enregistrement de « argus.fr » et de son utilisation

La question est de savoir tout d'abord si le choix du terme argus peut être reproché aux défenderesses.

En effet, la mention du terme argus sur l'extrait Kbis de la société E Manitoo Company ne semble justifiée que par la nécessité de remplir cette exigence de la procédure d'enregistrement du nom de domaine ; les défenderesses ne semblaient pas disposer de droit auparavant sur ce signe distinctif. Cependant, la mention de la dénomination argus à titre d'enseigne sur l'extrait Kbis ne constitue pas une atteinte au droit de la S.N.E.E.P. dans la mesure où il s'agit seulement du respect d'une exigence de l'A.F.N.I.C.

Cette exigence peut certes être considérée comme artificielle, sans que cela constitue une faute de la part des demanderesses. En exigeant la mention des futurs noms de domaine sur leur extrait Kbis, l'A.F.N.I.C. contraint les entreprises qui souhaitent disposer d'un site internet dans la zone «.fr » à justifier de droits sur le futur nom de domaine. Cette mention sur l'extrait Kbis permet de présumer le droit de l'entreprise sur le signe ainsi que le respect des droits des tiers.

Or les entreprises vont faire figurer sur leur extrait Kbis des termes sur lesquels ils ne disposent pas forcément de droit avant d'engager la procédure d'enregistrement devant l'A.F.N.I.C. Les auteurs de demande d'enregistrement de noms de domaine sont incités à mentionner le nom de domaine convoité sur leur extrait Kbis alors qu'ils n'utilisent pas par ailleurs ce terme à titre d'enseigne ou de tout autre signe distinctif. Le cas le plus évident concerne les entrepreneurs dont l'activité est exclusivement réalisée sur l'internet. Ils ne peuvent dans ce cas établir l'usage du terme litigieux dans le commerce réel.

Le Tribunal relève que l'enregistrement du nom de domaine est conforme aux exigences posées par l'A.F.N.I.C. : s'agissant d'un futur nom de domaine générique, il ne peut normalement constituer un signe distinctif valable mentionné sur l'extrait Kbis, mais le justificatif du droit \_ qui n'est pas valable \_ est tout de même exigé !

La légitimité de la demande des sociétés News Morning et E Manitoo Company est renforcée par le fait que le terme se trouvait, lors de l'enregistrement, dans le domaine public, ce qui permet au Tribunal d'exclure tout risque de fraude.

L'affaire imposait ensuite de déterminer si l'utilisation du terme argus pouvait être reprochée aux défenderesses. La question est ici de savoir si l'utilisation du nom de domaine par les défenderesses est susceptible de constituer une faute, et le Tribunal rejette les griefs fondés sur la responsabilité civile des défendeurs, tant en ce qui concerne la concurrence déloyale que le parasitisme.

Il apparaît en effet que les activités de la S.N.E.E.P., notamment la cotation des véhicules, n'ont aucun lien avec les activités du site « argus.fr » consacrés à l'achat et la vente de matériel informatique. Les activités sont radicalement différentes, et le risque de confusion dans l'esprit du public entre les parties est écarté. Par ailleurs, l'internaute, dirigé par l'usage du terme argus, sur le site « emanitoo.com » ne peut être trompé puisqu'il s'agit d'un site non pas consacré aux véhicules, mais au matériel informatique. Enfin, l'exploitation du site par les défenderesses écarte le risque d'une « appropriation dormante dommageable pour quiconque ». Pour les demanderesses, il semble difficile de caractériser une faute, notamment en raison des multiples utilisations du terme argus. Ainsi, l'ensemble des griefs présentés par les demanderesses sont rejetés.

Au refus de reconnaître un droit sur un terme générique s'ajoute la question de la stratégie d'enregistrement des noms de domaine. Le Tribunal considère que les demanderessees ne peuvent revendiquer « abusivement » la propriété intellectuelle du nom de domaine, alors qu'elles auraient pu procéder à cet enregistrement, notamment lorsqu'elles ont enregistré en 1997 le nom de domaine « argusauto.com ». Autrement dit, il est reproché aux demanderessees de ne pas avoir procédé à l'enregistrement de cette combinaison attrayante de nom de domaine.

En effet, plusieurs combinaisons de noms de domaine sont possibles avec le même suffixe. Ainsi, l'utilisateur du signe dans le monde « réel » ne peut pas forcément réserver toutes les combinaisons, et le Tribunal relève que les demanderessees ont eu la possibilité d'enregistrer le nom de domaine litigieux et ne l'ont pas fait. La S.N.E.E.P. ne peut plus récupérer le nom de domaine, elle ne peut plus proposer sa revue par voie électronique sous le nom de domaine « argus.fr » : cette solution est regrettable pour les demanderessees puisque ce suffixe de nom de domaine qui correspond à leur zone d'activité géographique semble le plus porteur d'un point de vue économique. Les demanderessees ne s'aperçoivent que « tardivement » de l'importance de ce suffixe pour développer leur commerce électronique.

Cette affaire illustre la difficulté que présente la gestion des portefeuilles de titre de propriété industrielle : en ce qui concerne les noms de domaine, la multiplicité des suffixes implique des choix d'enregistrement de la part des entreprises qui ne peuvent envisager de réserver toutes les déclinaisons de nom de domaine d'un même terme. Les entreprises doivent avoir une stratégie de « présence » sur l'internet afin de prévoir au plus tôt la réservation des noms de domaine qui seront utiles pour l'exploitation : le nom de domaine en tant que ressource limitée ne peut faire l'objet de plusieurs utilisations. Les demanderessees l'ont vérifié à leur dépens.