



POUVOIR JUDICIAIRE

C/25564/2008

ACJC/163/2010

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant en instance unique

AUDIENCE DU VENDREDI 12 FEVRIER 2010

Entre

PNEUS ONLINE HOLDING SARL, sise rue des Délices 12A, 1203 Genève, demanderesse suivant action en cessation de trouble déposée au greffe de la Cour de céans le 11 novembre 2008, comparant par Me Alexander Troller et Me Thomas Widmer, avocats, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

DELTICOM AG, sise Bruhlstrasse 11, 30169 Hannover, Allemagne, défenderesse, comparant par Me Grégoire Mangeat, avocat, rue du Marché 20, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.02.2010.

EN FAIT

- A. a)** PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl (jusqu'au mois de juillet 2005 ANS & CO Sàrl, puis PNEUS-ONLINE Suisse Sàrl jusqu'au mois de mai 2008) est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 10 avril 2001. Elle fait partie d'un groupe de sociétés PNEUS ONLINE, actives dans plusieurs pays européens, dont la Suisse et la France.

PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl a pour but, notamment, la vente de pneumatiques. Elle pratique cette activité par le biais d'internet.

b) C'est pourquoi elle est titulaire, selon contrat d'hébergement du 10 mai 2001 conclu avec MEDIALOOK Sàrl à Echallens (VD), du nom de domaine www.pneus-online.com, par lequel elle vend des pneumatiques dans de nombreux pays européens, y compris en Suisse. Selon PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl, ce nom de domaine était opérationnel sur internet, dès juin 2001.

c) Au plus tard à partir de fin janvier 2002, elle a facturé des pneus à des clients en Suisse, en faisant figurer sur ses factures une référence à son site www.pneus-online.com, et à partir de mars 2002, elle a fait paraître, dans des journaux spécialisés de langue française, des annonces publicitaires avec la même référence. Dès novembre 2003, elle a aussi fait paraître, dans des journaux suisse-romands, des annonces avec la référence www.pneus-online.fr. Cette dernière référence est aussi visible sur des photos parues dans la presse suisse-romande, fin 2005 et début 2006, à l'occasion d'articles sur un motard suisse ayant participé à la course Paris-Dakar.

Selon une pièce comptable établie par une fiduciaire et versée à la présente procédure, les dépenses publicitaires de PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl ont été les suivantes: 16'616 € en 2001, 1'220 € en 2002, 9'540 € en 2003, 79'908 € en 2004 et 111'949 € en 2005. Son chiffre d'affaires a évolué de la façon suivante : 8'146 € en 2001, 85'771 € en 2002, 577'332 € en 2003, 2'606'066 € en 2004 et 2'632'568 € en 2005.

d) PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl est titulaire de la marque internationale no 836271 qui combine "PNEUS-ONLINE.COM" avec un élément figuratif représentant un pneu avec la trace de son roulement, en forme de virage. Cette marque a été enregistrée à l'OMPI le 28 juillet 2004, en vue d'une protection, y compris en Suisse, pour les classes 12 (véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau) et 35 (publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau).

e) DELTICOM AG, société anonyme de droit allemand avec siège à Hannover (Allemagne), est l'un des concurrents directs de PNEUS ONLINE

HOLDING Sàrl. Elle est active sur le marché suisse de la vente de pneumatiques principalement via son site internet www.reifendirekt.ch.

f) Le 15 juin 2001, DELTICOM AG a enregistré le nom de domaine pneuonline.com.

Selon PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl, ce site n'a été mis en service qu'en juillet 2003. A l'appui de son allégué, PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl fournit des statistiques correspondantes, figurant sur le site <http://web.archive.org>.

g) DELTICOM AG prétend avoir activé immédiatement, en juin 2001, son site pneuonline.com. Toutefois, elle ne fournit aucune pièce attestant des ventes réalisées par le biais de son site pneuonline.com ou une campagne de publicité en faveur de ce site.

h) Ultérieurement, DELTICOM AG a enregistré les noms de domaine suivants :

www.pneusonline.ch, le 28 mai 2002, www.pneus-online.ch, le 22 juillet 2002; www.pneuonline.ch, le 5 août 2002 et www.pneu-online.ch, le 7 août 2002.

Selon les allégués de PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl et les données ("search results" exprimés en "pages") figurant sur le site <http://web.archive.org> et fournies par PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl, le site www.pneusonline.ch n'a été mis en service que le 29 mai 2003, www.pneus-online.ch le 29 octobre 2004 et www.pneuonline.ch le 30 novembre 2004; les données pour www.pneu-online.ch font défaut.

DELTICOM AG prétend avoir mis en service ses quatre sites immédiatement, dès leur enregistrement. Concernant exclusivement le site www.pneusonline.ch, elle fournit des statistiques provenant d'une autre source (il semble s'agir d'une société 1&1 INTERNET AG), selon lesquelles le site www.pneusonline.ch aurait été consulté à plusieurs dates précises, en janvier 2004, qui ne figurent pas dans les données en provenance de <http://web.archive.org>, fournies par PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl. DELTICOM AG en déduit que, d'une manière générale, les données figurant sur le site <http://web.archive.org> ne seraient pas fiables.

DELTICOM AG a également fait enregistrer, le 24 mai 2002, les noms de domaine www.pneusonline.com et www.pneu-online.com.

Elle ne fournit aucune pièce attestant des ventes ou des dépenses publicitaires.

i) Il convient de préciser que, courant octobre 2001, PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl avait approché DELTICOM AG en vue d'une collaboration entre les deux sociétés. A cette occasion, la première avait informé la seconde de ce qu'elle s'apprêtait à commercialiser, sous le nom de domaine www.pneus-online.com, des pneumatiques destinés aux marchés en ligne suisses et français.

Un projet de contrat du 23 octobre 2001 ne s'est pas concrétisé.

j) Par courrier de son conseil genevois du 12 juin 2003, PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl a mis en demeure DELTICOM AG de cesser l'utilisation des noms de domaine pneu-online.com, pneuonline.com et www.pneusonline.com, trop proches de son propre nom de domaine, ce qui provoquait un risque de confusion.

DELTICOM AG a accepté, le 16 juillet 2003, par avocat interposé, de bloquer ces sites, affirmant que tout risque de confusion était dorénavant écarté et considérant que la question était ainsi réglée ("*Es ist daher nunmehr ausgeschlossen, dass User bei Eingabe der obengenannten Internetadressen auf eine Seite unserer Mandantschaft weitergeleitet werden. Ich gehe davon aus, dass diese Angelegenheit damit erledigt ist*").

k) Depuis le 16 juillet 2004, PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl et DELTICOM AG sont en litige devant la justice française.

Par jugement du 16 décembre 2005, le Tribunal de commerce de Lyon a rendu un jugement, constatant que l'enregistrement, par DELTICOM AG, des noms de domaine pneu-online.com, pneusonline.com et pneuonline.com était constitutif d'une concurrence déloyale au détriment de PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl et interdisant en conséquence à la défenderesse de faire un usage quelconque de ces noms de domaine. En revanche, ledit Tribunal a refusé le transfert des noms de domaine litigieux, par DELTICOM AG à PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl.

Par arrêt du 31 janvier 2008, la Cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement.

Un recours en cassation, dépourvu d'effet suspensif, aurait été interjeté contre cet arrêt par DELTICOM AG.

l) DELTICOM AG a fait enregistrer, par dépôt du 13 juin 2008 auprès de l'Office d'enregistrement des marques, des dessins ou modèles de l'Union Européenne, la marque verbale "pneusonline".

- B.** a) Par acte du 11 novembre 2008, PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl a ouvert action en cessation de trouble devant la Cour de céans à l'encontre de DELTICOM AG, à laquelle elle reproche de faire un usage commercial illicite des noms de domaine www.pneus-online.ch, www.pneu-online.ch, www.pneusonline.ch et www.pneuonline.ch. Elle a conclu qu'il soit fait interdiction à DELTICOM AG d'utiliser dans le commerce la désignation "Pneu(s) online", qu'il soit ordonné à DELTICOM AG de cesser l'utilisation des noms de domaine susmentionnés, en relation directe ou indirecte avec la vente de pneumatiques, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, et qu'il soit ordonné à DELTICOM AG de transférer à PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl ces

noms de domaine, dans un délai de 10 jours et sous la même menace, avec suite de dépens.

Sur le plan juridique, PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl a invoqué la violation, par DELTICOM AG, de la Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (RS 232.11; ci-après : LPM) et de la Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241; ci-après : LCD).

b) DELTICOM AG s'y est opposée et a soulevé d'entrée de cause l'exception d'incompétence des tribunaux genevois.

Par arrêt du 19 juin 2009, la Cour de céans a débouté DELTICOM AG de ses conclusions d'incompétence en raison du lieu.

C. a) Par jugement du 3 février 2009, confirmé le 12 novembre 2009 par l'Oberlandesgericht München, le Landgericht München a débouté PNEUS ONLINE HOLDING Sàrl de son action dirigée contre DELTICOM AG et tendant à la radiation de la marque DE 306 008 09 pneusonline.com, auprès de l'office allemand compétent.

b) Lors de la comparution personnelle des parties, le 13 novembre 2009, DELTICOM AG a déclaré avoir réalisé une première vente de pneus en Suisse, par le biais de l'un des quatre sites litigieux finissant par ".ch", en date du 28 juin 2002.

c) En dernier lieu, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

D. La consultation des quatre sites litigieux (www.pneus-online.ch, www.pneu-online.ch, www.pneusonline.ch et www.pneuonline.ch) amène l'utilisateur de l'internet sur le site www.reifendirekt.ch, soit directement, soit par un lien supplémentaire unique. L'utilisateur reçoit alors toutes informations utiles concernant notamment les conditions générales de vente de DELTICOM AG, les prix étant indiqués en francs suisses (CHF), les conditions de livraison, au choix de l'acheteur à son domicile ou auprès d'un commerçant de proximité, et peut effectuer des transactions "en ligne", en choisissant l'un des nombreux produits offerts à la vente par cette société.

Les commentaires d'utilisateurs de ces sites confirment, par la référence à des transactions, que ceux-ci sont actifs.

EN DROIT

1. La compétence ratione loci des tribunaux genevois a déjà été admise, par arrêt du 19 juin 2009; il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

La Cour de céans est aussi compétence *ratione materiae* (art. 58 al. 3 LPM, art. 12 al. 2 LCD, 31 al. 1 lit. b ch. 2 LOJ, art. 32 LOJ, art. 1 LCDIPJ, E 1 10). Partant, la présente action est recevable.

2. **2.1** Le présent litige a un caractère international, notamment en raison du siège de l'une des parties en Allemagne et de l'enregistrement international de la marque dont se prévaut la demanderesse. Il convient donc, en premier lieu, de déterminer le droit applicable, sans perdre de vue que les traités internationaux liant la Suisse prévalent, le cas échéant, sur l'application de la LDIP (art. 1 al. 2 LDIP).

Concernant l'enregistrement international des marques, il y a lieu de prendre en considération l'Arrangement de Madrid révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3; ci-après : AM) et le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid, conclu à Madrid le 27 juin 1989 (RS 0.232.112.4; ci-après : PM).

L'AM est en vigueur en Suisse et en Allemagne depuis le 19 septembre 1970 et le PM l'est en Allemagne depuis le 26 mars 1996 et en Suisse depuis le 1^{er} mai 1997.

Quant à l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques révisé à Genève le 13 mai 1977 (RS 0.232.112.9; ci-après : AN), il est en vigueur en Allemagne depuis le 12 janvier 1982 et en Suisse depuis le 22 avril 1982.

La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04; ci-après : CUP) est en vigueur en Suisse depuis le 26 avril 1970 et en Allemagne depuis le 19 septembre 1970.

Toutefois, ces traités ne comportent pas des lois uniformes internationales et ne règlent pas toutes les questions de façon exhaustive, de sorte que le droit national désigné par la LDIP reste applicable, dans une large mesure.

2.2 Selon l'art. 110 al. 1 LDIP, les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. Le législateur suisse applique ainsi le principe de la territorialité, selon lequel la création, l'existence, l'étendue et l'extinction des droits sur les biens immatériels sont déterminées par les règles du pays pour lequel on recherche la protection (K. TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, Genève 2001, p. 413). Ainsi, est régie par le droit interne suisse - soit par la LPM - la protection recherchée en Suisse, pour une marque.

Lorsque la marque a fait l'objet d'un enregistrement international, l'AM déroge au droit interne suisse, mais uniquement en ce qui concerne la création de la marque (K. TROLLER, op. cit., p. 414).

2.3 Les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l'Etat sur le marché duquel le résultat s'est produit (art. 136 al. 1 LDIP).

2.4 En l'espèce, la demanderesse est titulaire d'une marque internationale, enregistrée auprès de l'OMPI en vue d'une protection englobant le territoire helvétique. Elle se plaint d'une atteinte à sa marque et d'une concurrence déloyale, en raison de l'utilisation d'une partie de sa marque, par sa partie adverse, comme nom de domaine sur le réseau internet. A cet égard, il y a lieu de constater que les quatre sites litigieux de la défenderesse comportent tous l'extension ".ch", ce qui signifie, sans contestation possible, que ces sites sont destinés, en tout cas prioritairement, aux internautes-consommateurs suisses. Ceux-ci peuvent se faire livrer la marchandise, par la défenderesse, à leur domicile en Suisse ou auprès d'un commerçant de proximité, en Suisse, et les prix sont fixés en francs suisses et non pas en euros. L'effet se produit ainsi au moins de façon prioritaire en Suisse.

Par conséquent, le droit interne suisse est applicable.

- 3. 3.1** La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM).

La marque, qui peut notamment combiner des mots et représentations graphiques (art. 1 al. 2 LPM), a donc une fonction de différenciation, dans l'intérêt de l'entreprise; son but est d'individualiser les prestations ainsi désignées et de les différencier des autres, de telle sorte que le consommateur puisse retrouver, dans l'abondance de l'offre, un produit ou un service qu'il apprécie (ATF 122 III 382 consid. 1 et 5f; 119 II 473 consid. 2c).

Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés (art. 13 al. 1 LPM). Il peut également interdire à des tiers l'usage d'un signe similaire à sa marque et destiné à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 13 al. 2 et art. 3 al. 1 LPM). Il peut en particulier leur interdire d'utiliser le signe concerné pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin (art. 13 al. 2 lit. b LPM).

Toutefois, si le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM), au registre national ou international, il faut cependant que la marque soit valable (CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 169; DAVID, Commentaire bâlois 1999, n. 8 ad art. 5 LPM et n. 9 ad art. 30 LPM); sont notamment exclus de la protection conférée par la LPM les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (art. 2 lit. a LPM).

L'art. 6^{quinquies} lit. B al. 2 CUP prévoit d'ailleurs que les marques peuvent être refusées à l'enregistrement ou invalidées lorsqu'elles sont dépourvues de tout

caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée.

Un signe s'est seulement imposé dans le commerce à titre de marque dès le moment où une part importante des destinataires du produit ou des services concernés le perçoivent comme une référence à une entreprise déterminée. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit nommément connue mais le signe doit être assimilé à une marque dans toute la Suisse (ATF 131 III 121 consid. 6).

Tant que ceci n'est pas le cas, le titulaire de la marque ne peut pas interdire à des tiers d'utiliser celle-ci ou un signe similaire, pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsque son signe enregistré comme marque appartient en réalité au domaine public.

Ce motif d'exclusion se justifie tant par la volonté de laisser certains signes à la libre disposition des acteurs de la vie économique que par le souci de n'assurer la protection des marques qu'à des signes qu'il est possible d'individualiser en raison de leur force distinctive.

L'assujettissement d'un signe à un besoin de libre disposition absolu, sur lequel une utilisation imposée à titre de marque ne peut en aucun cas prévaloir, ne peut être retenu que si l'emploi du signe concerné est nécessaire dans le commerce. Cette condition ne peut pas être examinée de façon générale pour certains signes mais seulement en relation avec les produits ou services auxquels ils sont destinés. On doit sans doute envisager que, parmi les signes banals, certains se révéleront indispensables aux besoins du commerce dans presque n'importe quel contexte. L'aptitude à constituer une marque valable ne peut néanmoins pas être déniée en tout état de cause pour des signes paraissant au premier abord banals, quand, dans un contexte spécifique, ces signes ne sont pas nécessaires au commerce compte tenu qu'ils ne sont pas généralement utilisés et qu'ils peuvent être remplacés par de nombreux signes équivalents (ATF 131 III 121 consid. 4.4).

Sous l'aspect de la force distinctive, on attribue au domaine public toute désignation générique, soit toute désignation du genre de produit ou de service, et toute désignation descriptive, soit toute désignation indiquant les caractéristiques du produit ou service (CHERPILLOD, op. cit., p. 73 avec références).

Selon une pratique constante, les désignations décrivant notamment la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public. Le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination (ATF 129 III 225 consid. 5.1, avec références). A cet égard, il est

suffisant que le signe apparaisse comme descriptif dans une seule région linguistique de Suisse (ATF précité consid. 5.1, avec références). Des expressions de la langue anglaise peuvent également entrer en considération, pour autant qu'elles soient compréhensibles pour une partie non insignifiante du public de notre pays (ainsi, selon l'ATF précité, "MASTERPIECE" est une désignation qualitative qui appartient au domaine public).

En revanche, il est possible que l'association de deux mots en eux-mêmes tirés du domaine public crée une désignation de fantaisie susceptible d'être protégée. Ainsi, un terme impliquant une association d'idées peut être protégé en tant que marque si l'association ne vient pas immédiatement à l'esprit et suppose une certaine fantaisie ("UBS CAMPUS": arrêt du Tribunal fédéral 4C.403/1999 du 16 février 2000, consid. 3a); tel est le cas, p. ex., lorsque le signe ne donne pas l'impression d'une combinaison et que le destinataire ne cherche pas à le décomposer pour en élucider le sens (condition admise pour "DYSTAR", par la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle : SIC ! 1999, 558). Autrement dit, le signe dans son ensemble ne doit pas simplement indiquer le genre ou les caractéristiques du produit ou service, tels que le signe "BIODERMA", destiné à des produits cosmétiques pour les soins de la peau (arrêt du Tribunal fédéral 4C.403/1999 du 16 février 2000, consid. 3b) ou le signe "SANO-VITAL", destiné à des préparations vitaminées et à des aliments pour animaux (ATF 104 Ib 138 consid. 2).

La combinaison de termes de langues différentes peut créer un minimum de caractère distinctif; les directives de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après : IPI) admettent les termes formés d'au moins trois langues différentes et exigent un élément supplémentaire, tel une mutilation même minime, pour ceux formés de deux langues (CHERPILLOD, loc. cit., avec références).

3.2 En l'espèce, le signe choisi comme marque par la demanderesse combine trois éléments relevant des langues française et anglaise, ainsi qu'une représentation graphique.

"Pneus" est un terme descriptif, "online" également pour un commerce de vente par internet, et leur combinaison ne rajoute rien de distinctif. Ceci est d'autant plus vrai que les deux mots sont séparés par un trait d'union, ce qui amène le destinataire à décomposer le signe verbal "pneus-online", pour en élucider le sens. Pour un commerce de pneus vendus sur internet, cette association de termes vient aussi immédiatement à l'esprit et le choix de la langue anglaise pour le deuxième terme ("online" au lieu de "en ligne") n'y change rien, tellement ce terme est courant en Suisse même parmi les personnes ne maîtrisant pas l'anglais. Comme "BIODERM" destiné à des produits cosmétiques pour les soins de la peau, "PNEUS-ONLINE" reste ainsi purement descriptif.

Or, la demanderesse ne reproche à la défenderesse que l'utilisation de la combinaison verbale entre "PNEU(S)" et "ONLINE", pour ses noms de domaine, et non pas l'utilisation de sa marque combinée qui comporte également une représentation graphique.

Il s'ensuit que le comportement incriminé ne concerne que la partie non protégée ("PNEUS-ONLINE") de la marque de la demanderesse. Partant, la demanderesse ne peut pas se prévaloir de sa marque combinée ("PNEUS-ONLINE.COM" combiné avec un élément figuratif représentant un pneu avec la trace de son roulement, en forme de virage) pour faire interdire à la défenderesse toute utilisation de la partie non protégée, ou même se faire transférer les noms de domaine actuellement enregistrés au nom de la défenderesse.

3.3 Faute de protection valable de la seule combinaison verbale entre "PNEU(S)" et "ONLINE", par la marque de la demanderesse, il n'est pas nécessaire de déterminer dans quelle mesure la défenderesse l'a déjà utilisée, avant le dépôt de la marque (art. 14 al. 1 LPM).

3.4 Est également dépourvue de pertinence la question de savoir si la demanderesse a effectivement utilisé sa marque en relation avec ses produits et services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM).

- 4.** **4.1** Internet est un réseau de réseaux informatiques composé de millions d'ordinateurs, lesquels, au moyen d'un logiciel adapté les reliant à un serveur, peuvent entrer en contact les uns avec les autres. Afin que chaque ordinateur puisse être identifié pour recevoir des données extérieures, il se voit doter d'une adresse précise. Ces adresses étant toutefois difficilement mémorisables pour les utilisateurs, il a été mis en place un système hiérarchisé permettant de les traduire sous la forme d'une suite de lettres séparées par des points; ce système, qui permet de garantir l'unicité d'une adresse dans une structure arborescente, est celui des noms de domaine (cf. ATF 128 III 353 consid. 3).

Lu de **droite à gauche**, le nom de domaine se décompose en un domaine de premier niveau (TLD, Top Level Domain), un domaine de deuxième niveau (SLD, Second Level Domain) et, le cas échéant, en d'autres sous-domaines (cf. ATF 128 III 353 consid. 3).

En Suisse, les noms de domaine de premier niveau ".ch" sont enregistrés par la Fondation SWITCH à Zurich. Celle-ci procède selon le principe de la priorité d'enregistrement (cf. ATF 126 III 239 = JdT 2001 I 543, consid. 2a) qui ne confère au titulaire du nom de domaine aucun droit juridiquement protégé qui serait comparable à un droit de marque ou de raison de commerce ou de droit au nom (Obergericht Bâle-Campagne, arrêt "HOTMAIL II" du 2 mai 2000 in : SIC ! 2000 p. 393, consid. 8).

Néanmoins et dans les faits, chaque nom de domaine désigne, pour l'utilisateur d'internet, un site internet comme tel et permet de rechercher la personne qui l'exploite, la chose ou les prestations qui s'y rattachent. Dans cette mesure, suivant les cas particuliers, le nom de domaine est comparable à un signe distinctif, comme un nom, une raison sociale ou une marque (arrêt du Tribunal fédéral 4C.377/2002 du 19 mai 2003 consid. 2.2; ATF 128 III 353 consid. 3).

La fonction d'identification des noms de domaine a pour conséquence qu'ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tierces personnes et protégés par un droit absolu, cela afin d'empêcher des confusions. Partant, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire au tiers non autorisé l'utilisation de ce signe comme nom de domaine. En cas de collision entre divers droits, il convient de peser les intérêts respectifs, afin de parvenir à la solution la plus équitable possible (arrêt du Tribunal fédéral 4C.377/2002 du 19 mai 2003 consid. 2.2; ATF 128 III 353 consid. 3; 126 III 239 consid. 2c; 125 III 91 consid. 3c).

4.2 Même en l'absence d'une protection par un droit absolu, le principe de la priorité dans le temps, qui régit l'enregistrement, ne permet pas toujours au premier déposant de revendiquer son nom de domaine sans aucune restriction (ATF 126 III 239 = JdT 2000 I 543, consid. 3b). Les noms de domaine sont en effet soumis à l'obligation de loyauté qui découle du droit de la concurrence déloyale (ATF précité consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4C.376/2004 du 21 janvier 2005 consid. 3.1, in sic! 2005 p. 390; arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 ("GALLUP"), consid. 6).

Selon l'art. 2 LCD (qui régit les relations entre ceux qui participent au marché en Suisse), est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. L'art. 3 lit. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui "prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui". Est ainsi visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter, de façon parasitaire, la réputation d'un concurrent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2008 du 14 octobre 2008, consid. 5.2; ATF 127 III 33 = JdT 2001 I 340, consid. 2b). La LCD ne cherche pas à empêcher la confusion en elle-même, mais uniquement son exploitation aux fins de s'approprier d'une façon inadmissible le résultat du travail d'un concurrent (ATF 107 II 356, consid. 4 a; BAUDENBACHER, Lauterbarkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Bâle 2001, n. 4 ad art. 3 lit. d LCD) - étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que des

confusions se soient déjà produites, mais qu'il suffit que les acheteurs, voire même les cercles spécialisés, puissent croire à l'existence de liens entre deux entreprises utilisant des désignations prêtant à confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4C.377/2002 du 19 mai 2003, consid. 3 avec références).

En ce qui concerne les désignations appartenant au domaine public qui ne pourraient faire l'objet d'une protection en vertu du droit des marques, il faut en principe éviter d'accorder par le détour de la LCD une protection que la législation sur les marques refuserait. Les règles sur la concurrence déloyale permettent toutefois d'interdire l'usage d'un signe appartenant au domaine public, s'il est devenu un signe distinctif individuel par un long usage ou si son utilisation crée un risque de confusion que ne pourraient prévenir ni une indication additionnelle ni une autre mesure (ATF 126 III 239 = JdT 2000 I 543, consid. 3b; selon GILLIERON, Les noms de domaine, Possibilités de protection et de résolution des conflits, in: SIC ! 2000 p. 71 ss, 76, la force distinctive nécessaire à la protection par la LCD peut aussi résulter d'un usage publicitaire important).

4.3 Dans le cas présent, les parties sont toutes deux actives dans la vente de pneus par internet, sur le marché suisse; la demanderesse a débuté son activité en Suisse au plus tard à partir de fin janvier 2002, comme l'attestent ses factures adressées à des clients en Suisse, et la défenderesse affirme avoir effectué une première vente en Suisse, le 28 juin 2002.

Depuis le début de l'activité de la défenderesse en Suisse, elles se trouvent donc dans un rapport de concurrence économique couvert par la LCD.

La demanderesse est titulaire, depuis juin 2001, du nom de domaine pneu-online.com, et elle a établi l'avoir utilisé, pour ses ventes en Suisse, au plus tard à partir de fin janvier 2002. Quant à la défenderesse, elle avait certes déjà fait enregistrer son nom de domaine pneuonline.com en date du 15 juin 2001, mais elle a échoué dans la preuve de l'utilisation de ce site avant juillet 2003, soit avant le moment admis par la demanderesse. En particulier, elle n'a fourni aucune preuve de vente ou de publicité faite en Suisse, en rapport avec son nom de domaine pneuonline.com.

La demanderesse a, en revanche, même fourni un indice d'absence d'utilisation avant juillet 2003, en produisant les statistiques figurant sur un site internet dont on ne peut pas nier toute précision et fiabilité uniquement parce que quelques données y figurant - et concernant un autre nom de domaine - ne sont pas rigoureusement identiques aux données fournies par la défenderesse et provenant d'une autre source dont une fiabilité supérieure n'a pas été prouvée.

Quant aux autres noms de domaine litigieux, soit ceux de premier niveau ".ch", ils ont été enregistrés, en faveur de la défenderesse, postérieurement au nom de domaine appartenant à la demanderesse et, surtout, postérieurement à l'échec de

pour parler entre les parties lors desquelles la demanderesse avait informé la défenderesse de son intention de commercialiser, sous son nom de domaine pneus-online.com, des pneumatiques destinés au marché suisse. Selon les indices fournis par la demanderesse - indices auxquels on ne peut pas dénier d'emblée toute fiabilité -, les noms de domaine de premier niveau ".ch" n'ont d'ailleurs été mis en service qu'à partir de mai 2003, soit plus d'un an après le début de l'activité concurrente de la demanderesse, sur le marché suisse.

Or, tous les noms de domaine appartenant à la défenderesse se confondent très facilement avec celui de la demanderesse, déjà utilisé activement sur le marché suisse avant l'arrivée de la défenderesse sur ce même marché.

En commençant à utiliser - sciemment - des noms de domaine multiples et très similaires à celui de la demanderesse, pour ses ventes en Suisse, la défenderesse a donc non seulement induit le public en erreur par la création d'un danger de confusion, mais mis ce danger en place de façon délibérée pour exploiter, de manière parasitaire, la réputation déjà acquise par la demanderesse, sur le marché helvétique.

Or, la défenderesse pourrait facilement écarter le danger de confusion, par l'adjonction de sa raison sociale, dans chacun de ses quatre noms de domaine litigieux (p. ex. "pneuonline-delticom.ch").

Tant qu'elle persiste à entretenir la confusion, la défenderesse parasite le résultat du travail de la demanderesse, ce qui constitue un comportement déloyal au sens des art. 2 et 3 lit. d LCD.

4.4 Les organismes d'enregistrement de noms de domaine (pour les noms de domaine de premier niveau ".ch" : la Fondation SWITCH; pour les noms de domaine de premier niveau ".com" : différents organismes privés accrédités par l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers); cf. GILLIERON, Les noms de domaine : Possibilités de protection et résolution des conflits, in SIC! 2000, p. 71 ss, 72) concluent avec les titulaires des noms de domaine enregistrés auprès d'eux des contrats garantissant l'utilisation d'un nom de domaine déterminé, dans le domaine de premier niveau concerné, contre rémunération (ROSENTHAL, Entwicklungen im Domainnamen-Recht, in SIC! 2000, p. 421 ss, p. 425). Ces contrats ressemblent à des contrats de licence et créent entre les parties des rapports contractuels bilatéraux de droit privé, générateurs d'obligations. Il s'ensuit que chaque transfert d'un nom de domaine implique une reprise de dette concernant la rémunération à payer à l'organisme d'enregistrement, reprise de dette à laquelle ledit organisme doit consentir (ROSENTHAL, loc. cit.; en droit suisse : art. 175 al. 1, art. 176 al. 1 CO).

Par ailleurs, l'art. 9 al. 1 LCD prévoit que celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte ou en est menacé, peut demander au juge de

l'interdire, de la faire cesser, ou d'en constater le caractère illicite. Il peut également demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié (art. 9 al. 2 LCD) et, conformément au code des obligations, il peut aussi intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (art. 9 al. 3 LCD). En revanche, la LCD ne prévoit aucun transfert, au concurrent lésé, de l'instrument utilisé par son concurrent pour exploiter, de façon parasitaire, sa réputation déjà acquise.

Il s'ensuit qu'en l'absence d'un accord de l'organisme d'enregistrement concerné, aucun transfert ne peut être réclamé ou ordonné au titulaire du nom de domaine utilisé de façon déloyale (*idem* ROSENTHAL, loc. cit.).

4.5 La présente action est donc mal fondée en tant qu'elle tend au transfert, par la défenderesse à la demanderesse, des noms de domaine litigieux. En revanche, elle est bien fondée en tant qu'elle tend à l'interdiction d'utiliser ces noms de domaine, en relation directe ou indirecte avec la vente de pneumatiques.

Cette interdiction peut aussi être assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

5. La défenderesse, qui succombe pour l'essentiel, est condamnée aux dépens, y compris une indemnité de procédure en faveur de la demanderesse (art. 176 al. 1 LPC).
6. En matière de LPM et de LCD, le recours au Tribunal fédéral, en matière civile, est de toute façon ouverte (art. 72 al. 1, 74 al. 2 lit. b LTF, art. 58 al. 3 LPM, art. 12 LCD).

* * * * *

**PAR CES MOTIFS,
LA COUR :**

A la forme :

Déclare recevable l'action en cessation du trouble formée par PNEUS ONLINE HOLDING SARL le 11 novembre 2008 dans la cause C/25564/2008 et dirigée contre DELTICOM AG.

Au fond :

Interdit à DELTICOM AG, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, d'utiliser, en relation directe ou indirecte avec la vente de pneumatiques, les noms de domaine suivants : www.pneus-online.ch, www.pneu-online.ch, www.pneusonline.ch et www.pneonline.ch.

Condamne DELTICOM AG en tous les dépens, comprenant une indemnité de procédure de 5'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de PNEUS ONLINE HOLDING SARL.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président :

François CHAIX

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.