

**COUR D'APPEL DE PARIS**

**14ème chambre, section B**

**ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2000**

(N° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/19028  
Pas de jonction

Décision dont appel : Ordonnance rendue en la forme des référés le 04/10/2000  
par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n° : 2000/09165  
(Mme BELFORT)

Date de l'ordonnance ayant autorisé l'assignation à jour fixe : 11 octobre 2000

Nature de la décision : **CONTRADICTOIRE**

Décision : **RÉFORMATION PARTIELLE**

**APPELANTE :**

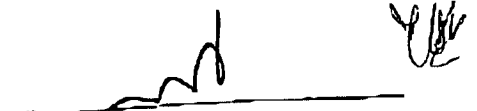
**Société eBay Inc.**, prise en la personne de ses représentants légaux  
ayant son siège 2145 Hamilton Avenue San José CA 95125 ETATS-UNIS

représentée par Maître MOREAU, Avoué  
assistée de Maître DE DAMPIERRE, Toque 533, Avocat au Barreau de  
PARIS, SCP LOVELLS

**INTIMÉES :**

**Société iBAZAR GROUP**, prise en la personne de ses représentants légaux  
ayant son siège 1 rue de Flandre 75019 PARIS

représentée par Maître BLIN, Avoué  
assistée de Maître SAARINEN, Avocat au Barreau de PARIS,

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

**Société FORUM ON THE NET**, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 100 avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN

représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, Avoué  
assistée de Maître BIGOT, Toque P.458, Avocat au Barreau de PARIS, SCP LYONNET BIGOT et associés

\*

**COMPOSITION DE LA COUR** lors des débats et du délibéré :

Président : M. CUINAT

Conseillers : MM. ANDRÉ et VALETTE

**DÉBATS** : à l'audience publique du 2 novembre 2000.

**GREFFIER** : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU.

**ARRÊT** : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

\*

Statuant sur l'appel à jour fixe de la société **eBay Inc.** contre une ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2000, en la forme des référés, par le Président du Tribunal de grande instance de PARIS, lequel a rejeté ses demandes formées à l'encontre de la société FORUM ON THE NET et de la société iBAZAR GROUP, et l'a condamnée aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 2 novembre 2000, la société **eBay Inc.** expose au soutien de son appel :

- qu'elle a pour activité l'animation de sites internet et de vente en ligne, par enchères, d'objets d'occasion destinés aux particuliers, et notamment des sites ebay.com, ebay.co-uk et ebay.de ;

- qu'elle est propriétaire depuis le 4 août 1995 du nom de domaine ebay.com ;

- qu'elle est également propriétaire des marques communautaires eBay n° 825.802 et eBay n° 1.029.198 ;

- qu'elle a constaté que la société FORUM ON THE NET avait déposé le 23 juin 1999 sous le n° 99.798.889 et fait enregistrer à son nom la marque française eBay pour désigner différents produits et services dans les classes 9, 36 et 38 ;

- qu'elle a constaté par ailleurs le 7 juillet 1999, que cette même société avait ajouté à son nom commercial la dénomination eBay et, le 12 juillet 1999 qu'elle avait enregistré le nom de domaine ebay.fr ;

- qu'il est aussi apparu que le contact mentionné sur l'enregistrement du nom de domaine eBay.fr était domicilié chez la société BAZARGROUP.

Elle reproche au premier juge d'avoir rejeté ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, en retenant que si l'action au fond en contrefaçon qu'elle a engagée contre les sociétés FORUM ON THE NET et iBAZAR GROUP l'avait été à bref délai, celle-ci n'apparaissait pas sérieuse.

Elle conteste cette analyse en faisant valoir :

- que la marque française eBay reproduit à l'identique la dénomination eBay qui est protégée par les marques communautaires lui appartenant ;
- qu'en outre, les produits et les services couverts par cette marque sont identiques et/ou similaires à ceux couverts par les marques communautaires ;
- que le propriétaire d'une marque communautaire peut interdire l'usage d'un signe identique pour des produits et/ou services similaires, lorsqu'il existe un risque de confusion entre les deux signes ;
- qu'il existe en l'espèce un risque d'association entre ces marques au sens de la directive du 21 décembre 1998, de l'article 9-1°-b du règlement sur la marque communautaire et de la jurisprudence de la CJCE ;
- que l'incorporation le 7 juillet 1999 de la dénomination eBay au nom commercial de la société FORUM ON THE NET est un acte de contrefaçon des marques communautaires eBay ;
- que l'enregistrement du nom de domaine ebay.fr constitue également un acte de contrefaçon des marques communautaires eBay ;
- qu'elle n'a en aucune façon autorisé les actes incriminés ;
- que ses droits sont en péril en raison de ce qu'elle implante en France la société eBay-FRANCE SAS et de ce qu'elle vient d'ouvrir un site internet eBayfrance.com.

Pour ces motifs, elle demande à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a décidé qu'elle avait agi à bref délai ;
- de l'infirmier pour le surplus ;
- de dire et juger que les chances de l'action au fond sont sérieuses.

En conséquence :

- d'interdire aux sociétés iBAZAR et FORUM ON THE NET tout usage de la dénomination eBay, sous une forme identique ou similaire, sur tout support, seule ou combinée avec d'autres signes et ce, sous une astreinte définitive et non comminatoire de 30.000 F par infraction constatée et de 100.000 F par jour de retard ;
- de dire et juger que l'astreinte sera liquidée par le Tribunal de grande instance de PARIS ;
- d'ordonner la confiscation aux fins de leur destruction de tout support matériel, sur lesquels la dénomination eBay est utilisée sans autorisation ;
- d'ordonner conjointement et solidairement aux sociétés FORUM ON THE NET et à iBAZAR de procéder à leurs frais aux formalités de transfert du nom de domaine ebay.fr à son profit sous une astreinte de 50.000 F, passé le délai de 48 heures suivants la signification de l'arrêt à intervenir ;
- de dire et juger que l'AFNIC devra procéder au transfert dudit nom de domaine à son profit ;
- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur la première page de tout site appartenant aux sociétés FORUM ON THE NET et iBAZAR pendant une durée de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- d'ordonner, en raison de l'urgence, l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir sur minute ;
- de condamner conjointement et solidairement les sociétés FORUM ON THE

NET et IBAZAR a lui payer la somme de 50.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions du 2 novembre 2000, la société **FORUM ON THE NET** demande à la Cour :

- de constater que la compétence du juge saisi de la demande d'interdiction formée par la société eBay Inc. est strictement limitée par les dispositions de l'article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- de déclarer en conséquence irrecevable la société eBay Inc. en toutes ses demandes qu'elle formulerait, concernant de prétendus faits de concurrence déloyale, d'atteinte à la dénomination sociale ou à un nom de domaine, lesquels relèvent de la compétence des juridictions commerciales (Tribunal de Commerce de Paris ou Tribunal de Commerce de Bobigny) ;
- de dire et juger que la société eBay Inc. ne peut, sur le fondement de la procédure spéciale instituée par l'article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, invoquer le caractère prétendument notoire en France de sa marque qui relève des actions en référé fondées sur l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et sur l'article 1382 du Code Civil, lesquelles sont de la compétence du juge des référés conformément aux dispositions des articles 808, 809, et 810 du NCPC.
- de déclarer la société eBay Inc. irrecevable en sa demande d'interdiction se référant au caractère prétendument notoire de sa marque ;
- de dire et juger, en tout état de cause, que l'action en contrefaçon engagée par la société eBay Inc. à son encontre ne répond pas aux exigences de l'article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle en ce que d'une part, elle n'a pas été engagée à bref délai, et d'autre part, qu'elle ne revêt pas le caractère sérieux exigé par la loi ;
- de confirmer en son principe l'ordonnance entreprise ;
- de condamner la société eBay Inc. à lui verser la somme de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Dans des conclusions du 31 octobre 2000, la société **iBAZAR**, intimée et formant implicitement appel incident, demande à la Cour :

*In limine litis :*

- de dire et juger que la juridiction de céans est radicalement incompétente pour se prononcer sur l'opposabilité des droits ou fondements juridiques, autres que les marques antérieures, invoqués par eBay Inc. ;
- de dire et juger que l'examen de l'atteinte éventuelle à ces droits relève de la compétence du président du Tribunal de commerce ;
- de dire et juger que la juridiction de céans est radicalement incompétente pour se prononcer sur une éventuelle atteinte à la prétendue marque notoire "eBay" ;
- de dire et juger que l'examen de cette atteinte éventuelle à la prétendue marque notoire relève de la compétence du Tribunal de grande instance ;
- de dire et juger que la société **FORUM ON THE NET** possède une personnalité juridique propre, distincte de la personnalité juridique de la société **iBazar GROUP** ;
- de dire et juger qu'aucun des faits reprochés dans le cadre de la présente

procédure ne peut être imputée à la société IBAZAR GROUP ;

à titre subsidiaire :

- de dire et juger que la société eBay Inc. n'a pas d'intérêt à agir, dès lors qu'elle exploite le site "ebayfrance.com" ;

à titre plus subsidiaire :

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré que l'action au fond introduite par eBay Inc ne présentait pas de caractère sérieux ;

à titre encore plus subsidiaire :

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que l'action de eBay Inc était recevable à agir, son action au fond ayant été introduite à bref délai et,

statuant à nouveau :

- de dire et juger que la condition de recevabilité de la présente action, relative au bref délai dans lequel l'action au fond doit être engagée après la découverte des faits sur lesquels elle est fondée, n'est pas réunie en l'espèce ;

- de dire et juger que ses arguments sont de nature à soulever le doute quant au caractère sérieux de l'action au fond introduite par la société eBay Inc. ;

- de dire et juger que la société eBay Inc. s'est rendue coupable de négligence fautive faisant planer un doute sérieux sur la légitimité de la présente action ;

- de dire n'y avoir lieu à référé et de débouter la société eBay Inc. de l'intégralité de ses demandes ;

- de condamner la société eBay Inc. à lui payer la somme de 150.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

**SUR CE,**

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société de droit américain eBay Inc. est titulaire :

1°) de la marque communautaire dénomminative eBay déposée le 15 mai 1998, enregistrée le 4 janvier 2000 sous le n° 825.802 et publiée le 28 février 2000, dans la classe 42 concernant les produits suivants :

*Fourniture d'un bulletin d'affichage en ligne pour l'envoi, la promotion, la vente et la revente d'articles via un réseau informatique mondial, ainsi que pour la collecte et la diffusion d'informations statistiques quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d'articles via un réseau informatique mondial ; fournitures d'analyses et de distribution en ligne d'informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d'articles via un réseau informatique mondial ;*

2°) de la marque communautaire eBay déposée le 24 décembre 1999, enregistrée le 22 juin 2000, sous le n° 1.029.198 et publiée le 31 juillet 2000 dans les classes 14, 16, 25 et 35 de la classification internationale, dont les services de commerce en ligne ;

que, pour sa part, la SARL FORUM ON THE NET a déposé le 23 juin 1999

à l'INPI PARIS sous le n° 99798 889 la marque eBay dans les classes 9 désignant les produits de l'informatique, 36 désignant les services financiers, informations financières et boursières, transactions financières et boursières, et 38 désignant les services de télécommunications, multimédia, télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique ;

Considérant qu'il n'est pas discuté par la SARL FORUM ON THE NET qu'au mois de juillet 1999 elle a fait procéder sur le réseau de l'internet à l'enregistrement du nom de domaine "ebay.fr" ;

Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la société eBay Inc. ne pouvait valablement opposer que les deux marques communautaires ci-dessus décrites, à l'exclusion de toute autre, ce qui au demeurant n'est pas critiqué par celle-ci dans ses écritures d'appel ;

Considérant que l'incorporation de la dénomination eBay au nom commercial de la société FORUM ON THE NET ainsi que l'enregistrement du nom de domaine ebay.fr étant argués de ce qu'ils constituent, selon la société eBay Inc. la contrefaçon de la marque eBay qu'elle revendique, il s'ensuit que celle-ci, contrairement à ce que soutient la société FORUM ON THE NET, est recevable à en demander l'interdiction sur le fondement des dispositions de l'article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Considérant qu'il n'est pas établi, ni même véritablement imputé, à l'encontre de la société iBAZAR d'actes précis de contrefaçon dont elle se serait rendue coupable ;

que la société iBAZAR est donc fondée à demander sa mise hors de cause qui sera ordonnée ;

Considérant qu'il doit être constaté que le dépôt par la société FORUM ON THE NET de la marque litigieuse eBay, remonte à la fin du mois de juin 1999 et a été publié dans le BOPI n° 99/31 du 30 juillet 1999 ;

que la société FORUM ON THE NET produit par ailleurs un article paru dans le bimensuel "HIGH-TECH FINANCE" du 22 juillet 1999, destiné aux professionnels notamment de l'Internet et des services en ligne et consacré aux enchères en ligne qui indique l'ouverture le 6 juillet 1999 du site www. eBay.fr

Considérant qu'au vu de ces éléments, la société eBay Inc., compte tenu des moyens d'information dont elle dispose et alors qu'en outre il n'est pas discuté qu'elle cherchait à s'implanter en France depuis le courant de l'année 1999, ne saurait sérieusement prétendre n'avoir découvert les actes incriminés qu'au travers d'un article paru dans le magazine "MANAGEMENT" du mois de mai 2000 ;



Considérant qu'il s'ensuit, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, que la société eBay Inc., qui n'a saisi le juge du fond d'une action en contrefaçon que le 23 Juin 2000, n'a pas agi à bref délai ;

que sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle n'est donc pas recevable ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence, par d'autres motifs que ceux du premier juge, de confirmer l'ordonnance entreprise dans ses dispositions relatives à la société FORUM ON THE NET ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du NCPC au bénéfice tant de la société iBAZAR que de la société FORUM ON THE NET ;

Considérant que la société eBay Inc. qui succombe sur son appel, doit être condamnée aux entiers dépens ;

**PAR CES MOTIFS, LA COUR,**

Déclare la société eBay Inc. mal fondée en son appel et l'en déboute ;

Accueille l'appel incident de la société iBAZAR,

En conséquence :

**Réforme partiellement** l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau :

Prononce la mise hors de cause de la société iBAZAR ;

**Confirme** en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, à l'égard de la société FORUM ON THE NET ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du NCPC ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société eBay Inc. aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Admet Maître BLIN et la SCP NARRAT-PEYTAVI, Avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER



LE PRÉSIDENT

