

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

**ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 octobre 2000**

N° RG : 00/09165 par **Elisabeth BELFORT**, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal.

N° : 1/A assistée de **Christiane BENSOAM**, Greffier en chef.

DEMANDERESSE

La Société eBAY Inc.
2145 Hamilton Avenue, San José
CA 95125
ÉTATS UNIS D'AMÉRIQUE

représentée par la SCP LOVELLS, avocats au barreau de PARIS - E1194

DÉFENDERESSES

La Société FORUM ON THE NET
1-3 rue de Flandre
75019 PARIS

représentée par Me Jean-Louis BIGOT, avocat au barreau de PARIS - P0458

La Société iBAZAR GROUP
1 rue de Flandre
75019 PARIS

représentée par Me Laurent SZUSKIN, avocat au barreau de PARIS - T.09

Copies exécutoires
délivrées le : 4/10/00
aux avocats

Bex

Ⓟ

5

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société eBay Inc. (ci-après dénommé eBay) a pour activité l'animation de sites internet de vente aux enchères destinés aux particuliers et est notamment titulaire des noms de domaine ebay.com, ebay.co-uk et ebay.de.

La société eBay a déposé :

* le 15 mai 1998 avec une revendication de priorité au 17 novembre 1997 une marque communautaire EBAY pour désigner différents services dont la 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. Cette marque a été enregistrée le 4 janvier 2000 sous le n° 825 802.

* le 24 décembre 1998 une marque communautaire EBAY, enregistrée le 22 juin 2000 sous le n° 1 029 198 pour désigner notamment des services de commerce en ligne dans la classe 35.

* différentes demandes de marque EBAY en 1998 et 1999.

Par acte du 5 septembre 2000, la société eBay assigne les sociétés iBazar et Forum on The Net pour voir le présent juge, saisi en la forme des référés en application de l'article L. 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

* interdire aux défenderesses 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 astreinte définitive et non comminatoire de 30.000 francs par infraction constatée et de 100.000 francs par jour de retard, astreintes dont le juge se conservera la liquidation,

* ordonner la confiscation aux fins de leur destruction de tout support matériel sur lesquels la dénomination eBay est utilisée sans autorisation,

* ordonner conjointement et solidairement aux sociétés défenderesses de procéder à leurs frais aux formalités de transfert du nom de domaine ebay.fr à son profit sous astreinte de 50.000 francs passé le délai de 48 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,

* dire et juger que l'AFNIC devra transférer ledit nom de domaine à son profit,

* ordonner la publication de l'ordonnance à intervenir sur la première page de tout site appartenant aux défenderesses pendant une durée de 3 mois à compter de la signification de celle-ci.

* ordonner en raison de l'urgence l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

100 S

* condamner conjointement et solidairement FORUM on The Net et iBazar à lui payer la somme de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société iBazar plaide notamment :

* l'incompétence du juge des référés statuant en application de l'article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle pour se prononcer sur l'atteinte à des droits autres que les droits de marques de la société eBay.

* sa mise hors de cause, les actes reprochés étant exclusivement imputables à la société Forum on The Net, société à responsabilité limitée jouissant d'une personnalité morale indépendante.

* l'irrecevabilité de l'action en raison du non respect de la condition de bref délai, la société eBay ayant eu connaissance de la marque eBay déposée le 23 juin 1999 et de l'enregistrement du nom de domaine "eBay-fr" le 12 juillet 1999 depuis plus de six mois.

* le débouté, l'action au fond étant sérieusement contestable, compte-tenu de la passivité de la société eBay dans la protection de ses droits, de et de l'absence de similarité des produits désignés par les marques en cause.

La société iBazar conclut au débouté des demandes et reconventionnellement à l'allocation d'une somme de 100.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société Forum on The Net soulève les mêmes arguments que la société iBazar et notamment que l'action en contrefaçon n'a pas été engagée à bref délai et ne revêt pas de caractère sérieux, conditions exigées pour l'application de l'article L. 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. Aussi, cette défenderesse réclame le débouté des demandes et l'allocation d'une somme de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société eBay réfute l'ensemble des arguments et maintient ses prétentions.

SUR CE,

* sur la saisine du présent juge :

L'article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.

AD S

Il est constant que le Président ou son délégué, saisi en application de cette disposition, ne peut par la même décision et la même procédure statuer sur des atteintes à d'autres droits que les droits de marque, celles-ci relevant de la compétence du juge des référés de droit commun.

Le présent juge note que dans ses assignations des 31 août et 5 septembre 2000 ainsi que dans ses dernières écritures, la société eBay ne formule pas de demandes au titre de l'atteinte à sa dénomination sociale et/ou à son nom commercial.

***sur la recevabilité de l'action de la société eBay:**

L'article L.716-6 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que la demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée à bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Le présent juge doit donc pour trancher de la recevabilité de la présente demande d'interdiction examiner la titularité des droits de marques opposées par la société eBay ainsi que le respect de la condition de bref délai.

-sur la titularité des droits de marque:

Le présent juge relève qu'en application de l'article 9 §3 du règlement 40/94 du règlement CE du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque.

Dès lors au regard de ces dispositions, la société eBay ne peut opposer aux défenderesses que :

- la marque communautaire dénomminative EBAY déposée le 15 mai 1998, enregistrée le 4 janvier 2000, enregistrement publié le 28 février 2000 : cette marque vise les produits et services suivants de la classe 42 : "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 ; fourniture d'analyses et distribution en ligne d'informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d'articles via un réseau informatique mondial" ;

- la marque communautaire dénomminative EBAY déposée le 24 décembre 1998, enregistrée le 22 juin 2000, enregistrement publié le 31 juillet 2000 ; cette marque vise différents produits et services des classes 15, 16, 25 et 35 de la classification internationale dont le service de commerce en ligne ;

- les autres demandes de marques communautaires (1028398, 1225739, 1238617, 1418912) n'ayant fait l'objet ni d'un enregistrement ni d'une publication.

*** sur le respect de la condition de bref délai :**

La société eBay reproche aux défenderesses le dépôt d'une marque française EBAY le 23 juin 1999 par la société FORUM ON THE NET, l'adjonction de la dénomination EBAY au nom commercial de cette dernière société le 7 juillet 1999 et la réservation à l'AFNIC du nom de domaine "ebay.fr" le 12 juillet 1999 également par cette société.

L'assignation au fond a été délivrée le 23 juin 2000, soit près d'un an après les faits fondant l'action.

Au vu des pièces versées aux débats, le présent juge relève que :

* la société eBay Inc justifie être une société de droit américain sans implantation commerciale sur le territoire français en juin et juillet 1999 ;

* ainsi que l'ont rappelé les défendeurs, la société eBay n'ayant pu réussir dans son projet d'acquisition de la société iBazar a abandonné tout projet d'implantation sur le territoire français au cours du second semestre 1999, ce qui est de nature à expliquer l'absence de réservation de sa dénomination sociale comme nom de domaine ".fr" ;

* les pourparlers ayant existé avec la société iBazar courant 1999 n'établissent nullement que celle-ci avait informé la société eBay des droits d'une société tierce, la société FORUM ON THE NET sur la marque française, le nom de domaine et le nom commercial EBAY ;

* le dépôt des demandes de marques communautaires de la société EBAY sont toutes antérieures (fin 1998 ou 1er semestre 1999) aux faits argués de contrefaçon et dès lors ne pouvaient pas révéler l'existence des droits de la société FORUM ON THE NET, inexistant à cette période ;

* dès lors que les marques communautaires n'étaient pas enregistrées en 1999 et donc inopposables aux tiers, la société eBay pouvait légitimement se dispenser du recours à une surveillance des marques publiées dans les différents pays de la communauté ;

* il n'est pas contesté que le nom de domaine "ebay.fr" n'a fait l'objet d'aucune exploitation et que dès lors son existence n'était pas susceptible d'être facilement appréhendée ;

et qu'en conséquence l'argumentation des défendeurs pour contester la version de la société eBay à savoir sa connaissance des faits incriminés à travers l'article paru dans le magazine "MANAGEMENT" de mai 2000 n'est pas fondée.

Eu égard, au délai d'à peine deux mois s'étant écoulé entre la parution de l'article en cause et la délivrance de l'assignation au fond, il y a lieu de considérer que le bref délai de l'article L. 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle est respecté.

*** sur le caractère sérieux de l'action au fond :**

Tant la marque française en défense que le nom de domaine et le nom commercial de la société FORUM ON THE NET, argués de contrefaçon reproduisent la dénomination EBAY, objet des deux marques communautaires précitées.

Il n'est pas contesté :

* que le nom commercial et le nom de domaine "eBay.fr" ne sont pas exploités par la société FORUM ON THE NET;

* qu'il n'y a pas identité des produits ou services visés dans la marque française attaquée et dans les deux marques communautaires opposées .

Dès lors, le présent juge estime que compte-tenu du pouvoir d'appréciation des juges du fond sur la similitude des produits et services en cause, le succès de l'action au fond de ce chef n'apparaît pas certain en l'état de la jurisprudence existante.

PAR CES MOTIFS,

Le présent Juge,

statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire.

Rejetons les demandes ;

Condamnons la Société eBay aux dépens.

Fait à Paris le 04 octobre 2000

Le Greffier.



Christiane BENSAM

Le Président.



Elisabeth BELFORT