

Audience publique du vingt-huit avril deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-2018-00511 du rôle.

Composition:

Elisabeth WEYRICH, premier conseiller, président;
Anne-Françoise GREMLING, conseiller;
Stéphane PISANI, conseiller;
André WEBER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme XEDOC HOLDING S.A. (anciennement XEDOC Luxembourg S.A.), établie et ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, représentée par son conseil d'administration,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Catherine NILLES de Luxembourg en date du 15 mai 2018,

comparant par la société MOLITOR avocats à la Cour s.à r.l., représentée aux fins des présentes par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

l'association de droit autrichien EUROPÄISCHE HANDBALL FÖDERATION (Ehf), établie et ayant son siège social en Autriche à A-1120 Vienne, 18, Hoffingergasse, représentée par son organe légal et/ou statutaire,

intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 15 mai 2018,

comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL :

Faits et rétroactes :

Le 10 septembre 1999, la société VIPER HOLDINGS a enregistré le nom de domaine « ehf.com ». Ce nom de domaine a ensuite été acquis le 22 décembre 2003 par la société anonyme Xedoc Holding, constituée le 16 avril 2009 sous la dénomination de Pike Holding, changée le 23 octobre 2012 en Xedoc Luxembourg, puis le 29 avril 2016 en XEDOC HOLDING S.A., et ayant pour objet, entre autres, d'acquérir, mettre en valeur, accorder et aliéner des brevets, droits concernant des brevets, griffes, marques de fabrique, droits sur les marques, licences et autres droits sur des biens immatériels.

L'association sans but lucratif EUROPÄISCHE HANDBALL FÖDERATION (ci-après l'association EHF) est la fédération européenne de handball, qui est l'organisation européenne compétente en matière de handball pour 50 fédérations membres et deux fédérations associées (Angleterre et Écosse) et dont les principaux objectifs sont la promotion et le développement du handball à tous les niveaux en Europe par l'organisation de compétitions européennes de handball, la formation des arbitres, des délégués, des entraîneurs et le soutien à des projets locaux, nationaux et européens de développement du handball.

L'association EHF possède diverses marques de commerce, dont une marque autrichienne n° 177 082 (marque figurative avec élément verbal EHF), enregistrée le 30 juillet 1998, avec une date de priorité/dépôt du 19 juin 1998, dans les classes 16, 35 et 41 et une marque internationale n° 704337 (marque figurative avec élément verbal EHF), enregistrée le 20 novembre 1998 dans les classes 16 (imprimés, photographies), 35 (publicité) et 41 (divertissement, activités sportives et culturelles), avec une date de priorité du 19 juin 1998, désignant divers pays et régions, y compris le Benelux.

Le 12 janvier 2016, l'association EHF a déposé une plainte Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (ci-après UDRP) auprès du Centre d'Arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après OMPI) en vue d'obtenir le transfert du nom de domaine « ehf.com » portant atteinte selon elle à ses droits de marque.

Le 22 mars 2016, le Centre d'Arbitrage de l'OMPI a ordonné le transfert du nom de domaine précité au profit de l'association EHF.

Par acte d'huissier de justice du 4 avril 2016, la société XEDOC Luxembourg, actuellement XEDOC HOLDING a assigné l'association EHF devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir constater qu'elle est seule propriétaire légitime du nom de domaine « ehf.com », d'ordonner son maintien dans les droits de titulaire du nom de domaine « ehf.com », d'ordonner à l'assignée de cesser de la troubler dans ses droits légitimes de titulaire du nom de domaine « ehf.com » dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard, d'ordonner à l'assignée de notifier à toute personne, notamment à l'OMPI, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, qu'elle renonce à ses réclamations et demandes sur le nom de domaine « ehf.com » sous peine d'une astreinte de 500 € euros par jour de retard.

La demande a été basée principalement sur l'article 544, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et plus subsidiairement sur l'article 16 de la Constitution et de l'article 1^{er} du Protocole additionnel de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

La demanderesse a encore sollicité la condamnation de l'assignée à lui payer sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur toute autre base légale à déterminer par le juge, le montant total de 160.000 € au titre du dommage matériel (5.000 € en raison de la contestation devant l'OMPI, 5.000 € en raison de la perte de revenus et 150.000 € en raison de la perte de bénéfices) avec les intérêts légaux à partir du jour de la décision de l'OMPI jusqu'à solde sinon à partir de l'assignation jusqu'à solde ou à tout autre montant même supérieur à arbitrer par le Tribunal ou à dire d'expert.

Elle a encore réclamé des dommages-intérêts de 5.000 € en réparation du préjudice moral par elle subi, et une indemnité de procédure de 1.500 €

A l'appui de sa demande, la société XEDOC HOLDING a soutenu qu'elle a exploité ce nom de domaine depuis 2003 de façon ininterrompue et qu'elle en serait le propriétaire. L'association EHF ne se serait pendant treize ans jamais opposé à l'utilisation de ce nom de domaine par la demanderesse et cette attitude s'expliquerait par le fait que l'association n'aurait pas été préoccupée par l'utilisation du nom de domaine « ehf.com » et n'aurait pas souhaité l'exploiter, car elle aurait exploité et exploiterait toujours le site « eurohandball.com ».

La demanderesse a encore exposé que son activité serait la détention de noms de domaines et que dès lors l'exploitation du nom de domaine « ehf.com » ferait partie de son activité depuis le 22 décembre 2003. Elle a

soutenu que l'acronyme « EHF » ne posséderait pas une caractéristique originale et que beaucoup de noms de domaine comporteraient les lettres « ehf ».

Les marques de l'association EHF étant semi-figuratives en ce qu'elles seraient constituées de dessins et d'un logo, l'élément verbal seul ne serait pas distinctif et ne serait qu'un terme générique.

Au regard de tous ces éléments, la société XEDOC HOLDING a soutenu qu'il y aurait lieu de lui donner acte qu'elle revendique la propriété du nom de domaine « ehf.com » et elle a conclu à voir ordonner la cessation du trouble de son droit par l'association défenderesse.

L'EUROPÄISCHE HANDBALL FÖDERATION a fait valoir qu'elle est une association sportive qui fût créée en Allemagne en 1991, et qui a transféré son siège à Vienne en Autriche dès 1992 ; que comme toute fédération de ce type, elle organise des championnats et des compétitions à l'échelon européen, en série masculine ou féminine, et regroupe ainsi pas moins de 52 fédérations nationales. Elle a soutenu qu'elle utiliserait régulièrement l'acronyme «EHF», et ce depuis sa constitution, dans le cadre de ses activités organisationnelles et promotionnelles.

Elle a soutenu avoir exposé dans le cadre de la procédure extrajudiciaire UDRP que XEDOC HOLDING n'aurait avancé aucun intérêt légitime quant à l'enregistrement d'un tel nom de domaine, et l'aurait manifestement enregistré en toute mauvaise foi, pratiquant ainsi du « cybersquatting ». Elle a reproché à la société XEDOC HOLDING d'avoir introduit la présente instance devant le tribunal, dans le seul but de continuer à bloquer le transfert du nom de domaine.

Elle a insisté sur le fait qu'il n'y aurait aucune exploitation commerciale effective du nom de domaine « ehf.com » en tant que site internet actif, par la société XEDOC HOLDING. Le site se limiterait à rediriger l'internaute vers un « site de parking » qui afficherait des annonces publicitaires rémunérées au clic.

La défenderesse a contesté les montants réclamés par la société XEDOC HOLDING et s'est portée demanderesse sur reconvention pour demander au tribunal d'ordonner le transfert immédiat du nom de domaine « ehf.com » à son profit et aux frais de XEDOC HOLDING; de condamner XEDOC HOLDING à lui payer la somme de 5.000 € à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le « cybersquatting » opéré par cette société sur le nom de domaine « ehf.com », sous toutes réserves et notamment d'augmentation. Elle a encore sollicité la condamnation de la société demanderesse à lui rembourser les frais et honoraires d'avocat évalués à 12.103,53 € ainsi qu'une indemnité de procédure de 2.000 €

Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal avait invité les parties, avant tout autre progrès en cause, à verser une traduction certifiée de la plainte de l'association EHF devant l'OMPI du 12 janvier 2016 et de la réponse de XEDOC HOLDING du 14 février 2016 de même que de la décision de l'OMPI n° D2016-0057 du 22 mars 2016.

Par ce même jugement, le tribunal avait demandé aux parties de prendre position sur la force probante de la décision de l'OMPI n° D2016-0057 du 22 mars 2016 ainsi que sur l'impact du recours prévu par l'article 4-k des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine sur le litige dont avait été saisi le tribunal.

Statuant en continuation du jugement précité, le tribunal a, par jugement du 27 mars 2018, dit non fondée la demande principale de la société XEDOC HOLDING et partiellement fondée celle de l'association EHF.

Il a ordonné le transfert immédiat du nom de domaine « ehf.com » au profit de cette association, a rejeté la demande de la société XEDOC HOLDING en obtention d'une indemnité de procédure, et a condamné la société XEDOC HOLDING à payer à l'association EHF une indemnité de procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'association EHF a intérêt et qualité à agir pour revendiquer le transfert du nom de domaine à son seul profit et pour invoquer des actes de parasitisme, motif pris qu'elle est propriétaire de la marque internationale n°704337 (marque figurative avec élément verbal EHF) et de la marque autrichienne n°177082 (marque figurative avec élément verbal EHF). Le tribunal s'est ensuite référé à l'article 2.20 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle et (ci-après CBPI) et à l'article 9 du Règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (ci-après le Règlement) pour retenir que le titulaire d'une marque peut interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque.

En l'absence de demande en nullité ou en déchéance de la marque, il a rejeté comme inopérante, l'argumentation de la société XEDOC HOLDING consistant à dire que les marques enregistrées par l'association EHF ne constituent pas des signes distinctifs dignes de protection.

Le tribunal s'est prononcé en ordre principal sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle de l'association EHF, en examinant, si le fait pour la société XEDOC HOLDING d'exploiter le nom de domaine contesté « ehf.com » constitue un comportement fautif dans le chef de cette société, respectivement si la société demanderesse s'est rendue coupable d'un « *cybersquatting* ». Il a analysé, par référence aux principes régissant la

procédure extrajudiciaire de l'ICANN, si l'enregistrement du nom de domaine « ehf.com » par la société XEDOC HOLDING a été effectuée de manière abusive. Le tribunal a analysé (1) si le nom de domaine « ehf.com » est identique ou semblable au point de prêter confusion à la marque antérieure de l'association EHF, (2) si la société réservataire du nom de domaine litigieux n'avait aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attachait et (3) si le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Concernant le premier critère tiré de l'identité, voire de la similitude au point de prêter à confusion, le tribunal a noté que le nom de domaine « ehf.com » incorpore l'élément distinctif « ehf » de la marque figurative de l'association EHF, et qu'il comporte en outre l'extension générique « .com » pour retenir que le site est accessible partout dans le monde et en particulier sur le territoire de l'Union européenne où les marques de l'association bénéficient d'une protection. Il a relevé la mauvaise foi de la société XEDOC HOLDING et a retenu concernant ce critère que ladite société n'a pas établi avoir procédé à un examen de la marque de l'association EHF avant d'avoir exploité le nom de domaine litigieux, alors qu'une simple recherche sur internet aurait révélé la présence et l'utilisation de la marque « EHF » par l'association EHF. Le tribunal a encore relevé que l'utilisation d'un nom de domaine similaire à une marque antérieure pour obtenir des clics publicitaires est considérée comme une utilisation de mauvaise foi, et a également relevé que le fait que la société XEDOC HOLDING est un revendeur professionnel de noms de domaine et qu'elle a voulu vendre le nom de domaine à l'association EHF soulignait davantage l'usage de mauvaise foi du nom de domaine par la société demanderesse.

Au regard de ces considérations, la juridiction de première instance a par conséquent retenu que la demande de l'association tendant à se voir transférer le nom de domaine « ehf.com » était justifiée.

Par acte d'huissier de justice du 15 mai 2018, la société XEDOC HOLDING a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 11 avril 2018.

L'appelante sollicite aux termes de ses conclusions récapitulatives, principalement, à voir annuler, sinon réformer le jugement de première instance, à voir constater qu'elle est seule propriétaire légitime du nom de domaine « ehf.com » sur base des articles 544 du Code civil, de l'article 16 de la Constitution et de l'article 1^{er} du Protocole additionnel de la Convention européenne des Droits de l'Homme et à voir rétablir l'ensemble de ses droits sur le nom de domaine « ehf.com ». Elle conclut, par réformation à voir ordonner à l'intimée de cesser de la troubler dans ses droits légitimes de titulaire du nom de domaine « ehf.com » dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard.

Elle demande à voir constater l'inopposabilité de la prétendue marque internationale EHF (enregistrée sous le numéro international 704337) à son égard sur base de l'article 2.28 de la Convention Benelux applicable en matière de propriété intellectuelle et en vertu du principe de spécialité de la marque.

Elle conclut subsidiairement à voir annuler, sinon réformer le jugement de première instance en reprochant au tribunal de ne pas avoir analysé l'ensemble de ses arguments et de ne pas avoir motivé à suffisance son jugement.

Elle sollicite, par réformation, la condamnation de l'intimée à lui payer, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon sur toute autre base légale à déterminer par la Cour, la somme globale de 650.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel qu'elle dit avoir subi, dont 150.000 € pour perte de bénéfice, 5.000 € au titre de dommage matériel dû à la contestation devant l'OMPI et de 5.000 € au titre de perte de revenus. Elle réitère en outre sa demande tendant à voir condamner l'intimée à lui payer des dommages-intérêts de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi.

Elle conclut, par réformation à voir déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande reconventionnelle de l'intimée arguant qu'elle n'aurait commis aucune faute, ni imprudence, ni négligence fondée sur le cybersquattage.

Elle demande encore à être déchargée de toutes condamnations prononcées contre elle, et sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 81.454,71 € sous réserve d'augmentation au titre des frais et honoraires d'avocat qu'elle dit avoir déboursés, ainsi qu'une indemnité de procédure de 5.000 €

L'association EHF conclut principalement, in limine litis, à la nullité de l'acte d'appel pour libellé obscur.

Quant aux demandes principales de l'appelante, elle demande à voir déclarer irrecevable la demande tendant à voir constater l'inopposabilité de la marque EHF comme étant une demande nouvelle en appel.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a dit non fondée la demande principale de l'actuelle appelante et condamnée celle-ci à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 €

L'intimée conclut, aux termes d'un appel incident implicite à voir condamner l'appelante à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-

intérêts pour préjudice moral causé par les actes de cybersquatting commis par la société XEDOC HOLDING suite à l'exploitation du nom de domaine « ehf.com », la somme de 12.103,53 € au titre de frais et d'honoraires d'avocat.

Elle réclame une indemnité de procédure de 3.500 € pour l'instance d'appel ainsi que des dommages-intérêts de 5.000 € pour procédure abusive et vexatoire en application de l'article 6-1 du Code civil.

I) Quant au moyen de nullité tiré du libellé obscur de l'acte d'appel

L'intimée conclut à la nullité de l'acte d'appel introduit par la société XEDOC HOLDING pour libellé obscur au motif que l'acte d'appel serait incompréhensible et ne lui permettrait pas d'organiser correctement sa défense.

En vertu de l'article 154 du NCPC, dont l'application est étendue à l'instance d'appel par l'article 585 du même code, l'assignation doit contenir l'objet et un exposé sommaire des moyens, partant, l'indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de sa demande. La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

L'appelante a satisfait à cette exigence dans son acte d'appel. Le fait qu'elle sollicite l'annulation, sinon la réformation du jugement de première instance au cas où la Cour devait faire droit à ses moyens est dans ces conditions inopérant.

De même, la question de savoir si la Cour est compétente ou non pour faire cesser le trouble invoqué par l'appelante n'est pas à examiner au titre du moyen de nullité tiré de l'exception du libellé obscur de l'acte d'appel.

L'intimée se limite ensuite à relever que l'acte d'appel comporterait de nombreux éléments de droit qui rendent impossible la compréhension des différents arguments, sans autres précisions.

L'intimée n'ayant pas pu se méprendre sur les différents chefs d'appel invoqués par l'appelante, l'acte d'appel est à déclarer régulier au regard des articles 154 et 585 du NCPC.

Le moyen est à rejeter et l'appel est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.

Le juge de la mise en état avait invité les avocats de récapituler leurs moyens dans des conclusions récapitulatives.

L'article 586 alinéa 2 du NCPC fait obligation aux avocats de «*récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés* », faute de quoi, ils sont réputés abandonnés.

Toute formule de renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne satisfait pas aux exigences de l'article 586 précitée et est dépourvue de toute portée (voir en ce sens Cass. 2^{ème} civ., 8 janv. 2015, n° 14-12.091 : JurisData n° 2015-000116).

Au regard de ces principes, la Cour ne prendra en considération que les moyens et arguments des parties qui ont été développés dans les conclusions récapitulatives.

Le tribunal n'est pas critiqué en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de l'actuelle appelante.

Il n'est pas non plus fait grief aux magistrats de première instance d'avoir rejeté le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir dans le chef de l'association EHF pour revendiquer le transfert du nom de domaine à son seul profit et pour invoquer des actes parasitaires.

La Cour se doit également de constater que l'appelante reste en défaut de justifier sa demande tendant à voir annuler, sinon réformer le jugement de première instance pour défaut de motivation. A défaut de plus amples précisions à ce sujet, cette demande est à rejeter.

II) Quant moyen tiré de l'existence d'une demande nouvelle formulée par la société XEDOC HOLDING

La société XEDOC HOLDING conclut en instance d'appel à voir « constater l'inopposabilité de la prétendue marque internationale EHF (enregistrée sous le n° international 704337) à la partie appelante sur base de l'article 2.28 de la Convention Benelux applicable en matière de propriété intellectuelle et en vertu du principe de spécialité de la marque.

L'intimée conclut à l'irrecevabilité de cette demande qui serait prohibée selon elle par l'article 592 du NCPC.

L'article 592 du NCPC comporte une énumération précise de ce qui est recevable en termes de demandes nouvelles en instance d'appel et, sur cette base, une interprétation restrictive doit être adoptée. Le même article dispose que sont recevables en appel les demandes qui forment une défense à l'action.

La demande de l'appelante tendant à voir constater « l'inopposabilité » de la marque semi-figurative EHF constitue une défense à la demande reconventionnelle formulée par l'association EHF sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, de sorte que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande formulée par la société XEDOC HOLDING est à rejeter.

Cette demande est partant recevable.

III) Quant au bien-fondé de la demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité de la marque semi-figurative « EHF »

Dès lors que la société XEDOC HOLDING demande à se voir restituer le nom de domaine « ehf.com » qu'elle a fait enregistrer auprès de l'OMPI le 10 septembre 1999 et que l'association EHF fonde sa demande reconventionnelle sur des actes parasitaires prétendument commis par l'appelante, il convient au préalable de statuer sur la demande de la société XEDOC HOLDING tendant à voir « constater l'inopposabilité de la prétendue marque internationale EHF (enregistrée sous le n° international 704337) à la partie appelante « sur base de l'article 2.28 de la Convention Benelux applicable en matière de propriété intellectuelle et en vertu du principe de spécialité de la marque ».

Au vu des renseignements fournis, la Cour retient que l'association EHF est titulaire entre autres de la marque figurative autrichienne AT501998000003807 (déposée le 19 juin 1998 et enregistrée le 30 juillet 1998) et de l'enregistrement international semi-figuratif désignant entre autres le Benelux WO5000000070433 (déposée et enregistrée le 20 novembre 1998), les deux pour le signe suivant :



La Cour tient tout d'abord à relever que la Convention de Bruxelles applicable en matière de propriété intellectuelle (ci-après CBPI) a été remplacée par le Protocole du 11 décembre 2017 portant modification de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2436.

Les conditions requises pour l'entrée en vigueur du protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 juillet 2018 (Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A N° - 618 du 26 juillet 2018), ayant été remplies le 17 décembre 2018, ledit acte est entré en vigueur à l'égard des

trois États contractants le 1^{er} mars 2019, conformément aux dispositions de l'article IV du protocole.

L'article 2.28 de la CBPI a été remplacé par un nouvel article 2.28.

Abstraction fait que le libellé des deux versions de cet article a changé et que les parties n'ont pas pris position sur la question de savoir qu'elle serait la version applicable au présent litige, force est de constater que dans ses conclusions récapitulatives, l'appelante XEDOC HOLDING n'a pas formulé de moyens à l'appui de sa demande.

Les seuls développements relatifs au critère de spécialité de la marque ont été formulés par l'appelante afin de souligner qu'une demande fondée sur le reproche de la contrefaçon de la part du titulaire d'un nom de domaine ne pourrait aboutir sans que ne soit opéré une analyse de la similarité entre les produits et services couverts par la marque à protéger.

Il importe de relever que le principe de la spécialité de la marque conduit à enserrer la protection de la marque à l'intérieur de certaines limites. La marque n'est en effet protégée que pour les produits et services suivant les désignations opérées par le demandeur au moment du dépôt.

Il y a lieu de relever que les reproches formulés par l'association EHF à l'égard de la société XEDOC HOLDING ne se rapportent pas à la contrefaçon mais concernent exclusivement des actes parasitaires. L'action basée sur le parasitisme constitue cependant une dérogation au principe de spécialité du droit des marques, de sorte que les développements y relatifs sont à écarter pour défaut de pertinence.

Force est également de constater que dans ses conclusions récapitulatives, l'appelante n'a pas indiqué pour quelle raison la marque semi-figurative internationale de l'association EHF lui serait « inopposable » sur base de l'article 2.28 de la CBPI. A toutes fins utiles, la Cour tient encore à relever que le terme d'inopposabilité » ne figure ni dans l'article 2.28 du CBPI ni dans le Protocole du 11 décembre 2017 portant modification de la CBPI.

La demande de la société XEDOC HOLDING est partant à rejeter.

IV) Quant à la demande de l'association EHF basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil

Dès lors que l'association EHF fonde sa demande sur un acte de parasitisme, en reprochant à la société XEDOC de faire usage de manière abusive de sa marque dont elle est titulaire, portant ainsi atteinte à ses droits

et lui causant des préjudices, il convient de statuer au préalable sur la demande reconventionnelle de la Fédération.

Les arguments de l'appelante XEDOC HOLDING

L'appelante fait grief au tribunal de première instance d'avoir déclaré fondée la demande reconventionnelle de l'association EHF basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

L'appelante conteste tout acte de parasitisme dans son chef. Dans ses conclusions récapitulatives, elle reproche au tribunal de ne pas avoir relevé au niveau de la comparaison entre les signes de la marque antérieure et du nom de domaine, l'importance des éléments figuratifs de la marque antérieure et le faible caractère distinctif de l'élément verbal de cette marque. L'argumentation de l'intimée que l'acronyme « EHF » de l'association EHF aurait un caractère distinctif fort ne serait pas établi. Seules les personnes connaissant déjà cette fédération et qui se trouveraient dans un contexte particulier du handball ou du sport pourraient éventuellement établir un lien entre l'acronyme « EHF » et la Fédération. L'appelante fait grief au tribunal de ne pas avoir retenu que l'association EHF n'aurait ni établi ni même argumenté les raisons pour lesquelles il y aurait en l'espèce similitude entre les services couverts par la marque antérieure de l'association EHF et les services offerts aux usagers du site www.ehf.com. Les activités de « *pay per click* », qui seraient les seules activités offertes sur le site « ehf.com » par la société XEDOC HOLDING n'auraient rien avoir avec les produits et services couverts par les marques antérieures de l'association EHF.

La seule exception à l'application du principe de spécialité serait celle des marques notoires, jouissant d'une protection dépassant celle des biens et services pour lesquels elles ont été enregistrées. A défaut de notoriété, la marque antérieure de l'intimée ne pourrait pas bénéficier de cette protection.

L'intimée n'aurait en tout état de cause pas établi que sa marque serait une marque renommée. Pour dénier une renommée à la marque antérieure de l'association, l'appelante renvoie à différentes pièces pour établir qu'une recherche effectuée dans le moteur de recherche Google datée des années 1999 et 2000 aurait permis d'établir que de très nombreuses entités utilisent l'acronyme « EHF » en tant que nom de domaine. Il est également renvoyé à plusieurs capteurs d'écran de recherches effectuées sur le moteur de recherche Google qui auraient permis d'établir que même en 2020, les signes « EHF » seraient utilisés par de nombreuses entités qui n'auraient rien en commun avec l'association EHF. L'éventuelle connaissance que le public spécialisé et passionné du handball pourrait avoir de la Fédération ne lui permettrait pas d'empêcher aux tiers d'utiliser l'acronyme « EHF » pour tout type de bien ou de service.

L'appelante conteste toute faute dans son chef et donne à considérer que le simple enregistrement de noms de domaine qui consistent en des termes génériques comme en l'espèce ne pourraient être considérés comme acte de mauvaise foi. Les mots courants et les termes descriptifs seraient en fait légitimement soumis à l'enregistrement en tant que noms de domaine selon le principe du « *premier arrivé, premier servi* ».

L'intimée n'aurait en tout état de cause pas établi que la société XEDOC HOLDING ou du moins le titulaire originaire du nom de domaine aurait eu connaissance des marques antérieures de la Fédération ou de son acronyme au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Il ne saurait partant être reproché à l'appelante d'avoir agi de mauvaise foi, respectivement d'avoir commis une faute au moment de l'acquisition du nom de domaine.

Même à admettre établie cette connaissance, le fait pour la société XEDOC HOLDING d'avoir voulu vendre le nom de domaine ne serait pas suffisant pour en déduire une mauvaise foi dans son chef, étant donné que l'intimée n'aurait pas rapporté la preuve que l'appelante ait eu l'intention de nuire à la marque semi-figurative EHF de l'intimée, respectivement voulu en tirer profit. L'appelante donne à considérer à ce sujet que les seules références, accidentelles et/ou intentionnelles de la part de la société XEDOC HOLDING constituées par des liens du type « *pay per click* », n'ont été documentées qu'à partir de l'année 2007, soit trois années après l'acquisition par la société XEDOC HOLDING du nom de domaine. Elles ne constitueraient qu'un pourcentage minimal parmi les résultats affichés dans le site « ehf.com » et ne seraient pas pertinentes pour en tirer un ciblage volontaire et malhonnête. La page « *pay per click* » du nom de domaine « *www.ehf.com* » aurait été affichée à plusieurs reprises avec les mots clés et les annonces les plus courantes et les plus génériques. L'appelante renvoie encore à l'attestation testimoniale du témoin PERSONNE1.) pour soutenir que les rares occurrences liées à la Fédération auraient été la conséquence d'un comportement externe et totalement indépendant de la volonté de l'appelante. Aucune mauvaise foi, ni faute ne sauraient par conséquent être reprochées à l'appelante concernant l'apparition de liens se référant à la Fédération. L'apparition involontaire et accidentelle sur le site ne saurait en effet constituer un acte illicite et engendrer un droit à réparation au profit du titulaire de la marque, consistant à se voir transférer le nom de domaine.

L'appelante reproche encore au tribunal d'avoir retenu que le comportement parasitaire de l'appelante résulterait notamment du fait qu'elle aurait offert de vendre le nom de domaine « ehf.com » à l'intimée. Elle se prévaut d'un courriel du 30 octobre 2015 pour soutenir que la Fédération a contacté un courtier au sujet de l'achat du nom de domaine litigieux. En outre, le prix de USD 150.000 n'aurait rien d'exorbitant, aurait été proposé à de très nombreux intéressés et ce même bien avant que la Fédération ait

manifesté son intérêt pour l'acquisition du nom de domaine litigieux. Il est fait grief au tribunal de ne pas avoir pris en compte ces éléments. L'intention frauduleuse dans le chef de l'appelante serait d'autant moins établie que la demande d'information au sujet de la vente du nom de domaine émanait de l'adresse e-mail « *PERSONNE2.).yahoo.de* » et que l'appelante dit avoir ignoré que cette adresse était en quelque sorte liée à la Fédération. L'appelante fait encore état de l'écoulement d'un temps très long entre l'enregistrement du nom de domaine « *ehf.com* » et la date d'introduction de la procédure extrajudiciaire UDRP par l'intimée devant l'OMPI en 2015 pour soutenir qu'au vu de ce délai, l'appelante aurait légitimement pu croire avoir la jouissance sans trouble de son droit de propriété sur le nom de domaine. La demande de l'association serait partant tardive.

L'appelante conteste ensuite que son site, qui exploitait une activité légitime de « *pay per click* » ait tiré des revenus spécifiquement liés au handball ou à des concurrents de la Fédération. L'appelante conteste également le droit de monopole absolu invoqué par l'association EHF du fait de l'enregistrement de sa marque sur le noms de domaine contenant les trois lettres ehf. L'intimée n'aurait en effet établi aucune perte ou dommage, respectivement que sa présence dans un quelconque marché aurait subi un préjudice.

L'appelante fait encore grief au tribunal d'avoir appliqué au présent litige les principes directeurs UDRP afin d'apprécier le bien-fondé des demandes respectifs. Il n'aurait pas appartenu au tribunal de procéder à une nouvelle analyse ou à une réformation d'une décision administrative, mais à faire cesser un trouble auquel s'est livrée l'intimée en essayant de l'exproprier de la propriété du nom de domaine « *ehf.com* » qu'elle avait acquise légitimement et de bonne foi depuis 1999, date à laquelle ledit nom de domaine avait été enregistrée et exploitée par elle. Elle aurait dû saisir le tribunal afin d'empêcher l'exécution de la décision rendue par l'OMPI du 22 mars 2016 lui causant un trouble de jouissance de son nom de domaine.

L'appelante invoque un arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne (ci-après CJUE) le 18 septembre 2007 dans une affaire Paeffgen GmbH / Allemagne, qui aurait affirmé que le droit exclusif d'utiliser un nom de domaine, propre à son titulaire aurait une valeur économique et constituerait un bien au sens de l'article 1^{er} du Premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme. Aussi, le nom de domaine serait protégeable au même titre qu'un bien de propriété.

L'appelante se prévaut encore de cette jurisprudence pour soutenir que même si elle ne devait pas obtenir gain de cause, la Cour ne saurait en tout état de cause pas prononcer un transfert du nom de domaine au profit de l'intimée, une telle injonction privant le propriétaire de son bien. Un transfert du nom de domaine au profit de l'intimée serait en tout état de cause

inéquitable et abusif, étant donné qu'il impliquerait un enrichissement injustifié et disproportionné au profit de l'intimée, compte tenu de la valeur de marché attachée au nom de domaine litigieux. Au regard de ces considérations, la procédure entamée par la Fédération devant l'OMPI constituerait par conséquent un trouble de jouissance du nom de domaine dont la titularité reviendrait à l'appelante.

La demande reconventionnelle de l'association EHF serait partant, par réformation, à rejeter, et il y aurait lieu d'ordonner la restitution du nom de domaine « ehf.com » à l'appelante.

L'appelante conclut en outre, par réformation, à voir condamner l'intimée à lui rembourser les frais et honoraires d'avocat évalués pour la première instance à 43.173,40 € Pour l'instance d'appel, la demande se chiffrerait au montant de 38.281,31 € l'intimée devant être condamnée à lui payer ce montant.

Exposant avoir subi une atteinte à sa réputation du fait de la publication de la décision de la chambre arbitrale de l'OMPI ainsi que du fait même de l'existence de la présente procédure, l'appelante reproche encore au tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande en allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral subi.

Les arguments de l'intimée, l'association EHF

Estimant que l'exploitation par l'appelante du nom de domaine « ehf.com » porterait atteinte aux droits que lui confère la marque internationale semi-figurative EHF et qu'elle constituerait un acte de parasitisme, l'intimée conclut à voir confirmer le jugement de première instance en ce que le tribunal a déclaré fondée sa demande sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Au cas où la Cour devait faire droit à la demande de l'appelante, la Cour serait cependant incompétente pour ordonner la cessation de troubler l'appelante dans ses droits légitimes de titulaire de nom de domaine « dans les huit jours de la signification de l'arrêt, seul le tribunal des référés pouvant ordonner de telles mesures dans un délai aussi bref ».

Elle fait valoir que le nom de domaine ne serait pas protégé par des droits de propriété intellectuelle, contrairement à la marque dont l'enregistrement confère à son propriétaire un droit réel absolu sur cette dernière. La jurisprudence « *Paeffgen* » ne serait pas à interpréter dans le sens tel qu'invoqué par l'appelante.

L'enregistrement de noms de domaine ne confèrerait pas au titulaire un droit d'usage absolu erga omnes à l'égard de tiers assimilable au droit de propriété.

Concernant ses demandes reconventionnelles, l'intimée fait valoir que dans la mesure où elle reproche à l'appelante de s'être rendue coupable d'actes de parasitisme, le bien-fondé de sa demande serait à apprécier en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil. Toutes les autres normes ne sauraient par contre trouver application en l'espèce. Les éléments constitutifs de la faute en matière de « *cybersquatting* » n'étant pas clairement définis, il reviendrait aux juges, dans leur pouvoir d'appréciation souverain, de fixer les critères servant à définir in concreto les actes de parasitisme. Un tel acte pourrait exister indépendamment de la question de savoir s'il y a ou non risque de confusion dans l'esprit du public. De même, l'analyse de l'absence d'intérêt légitime ainsi que de la mauvaise foi seraient à écarter dans l'examen de la faute reprochée au parasitaire.

L'intimée fait ensuite valoir que sa marque serait une marque de renommée, bien connue du public. L'association EHF serait exclusivement, voire principalement associée au sigle « ehf ». L'intimée fait également valoir que la société XEDOC HOLDING serait un cybersquatteur notoire. Elle apparaîtrait en effet régulièrement en qualité de défendeur dans de multiples litiges internationaux relatifs à l'exploitation de noms de domaine face à des propriétaires de marques l'accusant de parasitisme, et aurait d'ailleurs été condamnée à de nombreuses reprises.

Pour souligner la mauvaise foi de l'appelante au moment de l'enregistrement du nom de domaine, l'intimée se prévaut de la renommée de sa marque que l'appelante ne pouvait ignorer. L'appelante aurait injustement profité de la marque et en aurait tiré des profits financiers. Une simple recherche sur internet aurait révélé la présence et l'usage de la marque « EHF » par la Fédération bien avant 1999. L'appelante ne pourrait en conséquence sérieusement faire croire qu'au moment où elle a acquis le nom de domaine litigieux, elle n'aurait eu aucune connaissance des droits de la Fédération sur la marque semi-figurative « EHF ». L'intimée insiste sur les activités de la Fédération, ayant pour tâche principale la promotion et le développement du handball. Même à admettre que l'appelante n'ait pas eu connaissance des droits de la Fédération sur « ses marques », l'appelante aurait néanmoins commis une faute pour ne pas avoir effectué de recherche sur la marque « ehf » avant d'exploiter le nom de domaine. Ces recherches auraient toutes renvoyées à la Fédération. L'obligation de vérification aurait été d'autant plus grande dans le cas d'une entreprise dont l'activité consiste en la revente de noms de domaines.

L'argumentation de l'appelante consistant à dire qu'elle n'aurait jamais eu l'intention d'afficher des références à la Fédération sur son site Web serait

également à rejeter, étant donné qu'il serait établi au regard d'une pièce versée par l'appelante que des liens dirigeants vers la Fédération et ses marques auraient déjà existé entre 1999 et 2000 sur le site web lié au nom de domaine « ehf.com ». L'intimée conteste encore avoir souscrit aux services d'une plateforme publicitaire tel que Google Adwords, de sorte que l'appelante serait seule responsable des liens renvoyant à la Fédération sur le nom de domaine « ehf.com ».

L'exploitant du nom de domaine serait en dernier ressort responsable du contenu du site web sous son contrôle et partant, il ne saurait échapper à sa responsabilité dans la génération automatique de liens publicitaires. La faute de la société XEDOC HOLDING aurait en particulier consisté dans le fait d'avoir cherché par l'utilisation frauduleuse du nom de domaine « ehf.com », de s'enrichir au détriment de la Fédération.

L'attestation du témoin PERSONNE1.) invoquée par l'appelante serait à rejeter pour défaut de pertinence.

Concernant les préjudices subis, l'intimée fait plaider que la confusion engendrée dans l'esprit des utilisateurs du web visitant le site www.ehf.com aurait terni son image ainsi que sa réputation et lui aurait causé un préjudice moral qu'il appartiendrait à l'appelante d'indemniser. La causalité entre l'exploitation frauduleuse du nom de domaine et le dommage subi par la Fédération serait partant clairement établie.


Le transfert d'un nom de domaine à son légitime titulaire ne saurait être refusé en raison de la longueur du délai constaté entre l'enregistrement ou l'acquisition du nom de domaine et la demande de transfert. La Fédération conteste en outre avoir formulé une offre d'achat, la prise de contact par la Fédération avec l'agent Uniregistry ne visant qu'à obtenir des renseignements sur le montant réclamé par l'appelante pour la vente du nom de domaine dans l'unique but de documenter une procédure auprès de l'OMPI. En effet, peu après avoir pris connaissance de ces agissements, l'intimée dit avoir porté une réclamation concernant l'exploitation illicite du nom de domaine litigieux devant l'autorité compétente de l'OMPI. L'intimée rappelle que la mauvaise foi de l'utilisateur d'un nom de domaine peut notamment être révélée par sa volonté de vendre à un prix exagéré le nom de domaine. Tel serait le cas en l'espèce, le prix de USD 150.000 proposé à la vente du nom de domaine étant manifestement excessif par rapport aux frais d'exploitation d'un tel « *site de parking* ».

Appréciation de la Cour

L'intimée est propriétaire de diverses marques de commerce, dont une marque autrichienne n° 177 082 (marque figurative avec élément verbal

EHF), enregistrée le 30 juillet 1998, dans les classes 16, 35 et 41 et une marque internationale n° 704337 (marque figurative avec élément verbal EHF), enregistrée le 20 novembre 1998 dans les classes 16 (imprimés, photographies), 35 (publicité) et 41 (divertissement, activités sportives et culturelles), désignant divers pays et régions, y compris le Benelux.



Il est établi que la marque internationale semi-figurative  a été déposée par l'intimée avant l'enregistrement du nom de domaine « ehf.com », de sorte que l'association EHF peut invoquer le bénéfice de son antériorité.

La Cour tient d'ores et déjà à relever qu'en tout état cause, les droits attachés au nom de domaine ne constituent pas des droits de propriété intellectuelle, ni ne sont couverts par les dispositions relatives aux marques ou au nom commercial, étant donné que l'enregistrement d'un nom de domaine ne confère aucun droit privatif sur le nom de domaine, mais simplement un droit d'usage (Cour d'appel référé, 26 février 2002, Pas.2002-2004/1b, p.220-224).

Il est vrai que dans l'arrêt Paeffgen GmbH / Allemagne, (CEDH, 5e sect., 18 sept. 2007, aff. 25379/04) la CEDH a reconnu que le nom de domaine est un bien, qui mérite d'être défendu en tant que tel, puisque selon l'article 1^{er} du premier protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ».

L'existence d'un « bien » ne présume cependant pas de l'existence d'un droit de propriété.

« L'appropriation n'est pas la seule forme de l'intervention juridique, et la reconnaissance d'une valeur, comme bien, n'implique pas, l'existence d'un droit réel sur celui-ci ». La défense de ces biens s'effectue sur le terrain de l'article 1382 du Code civil et non sur celui de l'article 544 du Code civil (TGI Paris, 23 mars 1999 : D. affaires 2000, p. 134, note M. Violla. – TGI Paris, ord. réf., 12 mars 1998 : D. 1999, jurispr. p. 316, note M. Violla).

La jouissance privative du nom de domaine n'est pas suffisante pour décider de l'existence d'un droit de propriété. L'argumentation de la société XEDOC HOLDING consistant à dire que l'intimée l'aurait troublé dans la jouissance de son droit propriété pour avoir introduit une procédure extrajudiciaire à son égard est partant à écarter.

La Cour tient à relever qu'à l'instar de ses conclusions formulées en première instance, la demande reconventionnelle de l'intimée est exclusivement basée sur le reproche d'actes de parasitisme, de sorte que les développements de l'appelante ainsi que les jurisprudences qui se rapportent aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale sont à écarter pour défaut de pertinence.

Le parasitisme relevant du droit de la responsabilité civile, la demande de la Fédération est à analyser sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil et non pas sur le fondement des principes directeurs de l'ICANN adoptés le 26 août 1999, ou principes « UDRP » relatifs aux éléments de résolution des litiges survenant entre titulaires de noms de domaine et titulaires de marque et instaurant une procédure extrajudiciaire.

Le moyen tiré de la tardiveté de la demande de l'association est également à rejeter, à défaut pour l'appelante de justifier en vertu de quels principes juridiques la demande serait « tardive ».

La Cour tient à préciser que la voie judiciaire traditionnelle par laquelle la victime ou plaignant s'adresse à la juridiction nationale dont il dépend, aux fins de faire respecter ses droits est toujours ouverte parallèlement à la procédure extrajudiciaire. In fine, c'est la décision judiciaire qui prévaudra si elle est menée postérieurement ou concomitamment à la procédure de règlement alternative.

Il y a lieu de noter que le parasitisme peut exister indépendamment de tout risque de confusion dans l'esprit des différents acteurs économiques entre l'œuvre de la victime et celle du parasite. La mise en cause du parasite est également indépendante de l'originalité du bien parasité. Ce qui est appréhendé en matière de parasitisme, sont les moyens employés, intrinsèquement vicieux, et non le résultat qu'ils ont produit. Constitue le parasitisme économique, l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien déposer, de son savoir-faire, fruit d'un effort intellectuel et d'investissements.

L'action basée sur le parasitisme ne peut aboutir que pour les marques les plus connues, étant donné qu'elles possèdent cette caractéristique d'être connues d'une très large fraction du public, de sorte qu'elles sont à même d'exercer un pouvoir d'attraction propre indépendamment des produits ou services qu'elles désignent. La théorie du parasitisme s'est développée de manière prétorienne afin de protéger précisément ceux qui disposent d'une notoriété. Elle constitue une dérogation au principe de la spécialité du droit des marques.

L'appelante fait plaider que la marque exploitée par l'intimée ne serait pas une marque de renommée. L'élément figuratif de la marque serait en outre l'élément dominant et l'abréviation « ehf » ne serait qu'un terme générique, dépourvu de tout caractère distinctif. Elle ne saurait partant bénéficier d'une quelconque protection.

Il convient de retenir, à l'instar de la jurisprudence française, que le dépôt d'une marque complexe (comprenant une dénomination et un élément figuratif) protège la marque prise dans son ensemble, mais aussi un ou plusieurs éléments isolés de la marque, à condition que l'élément isolé soit naturellement séparé ou séparable de l'ensemble de la marque, qu'il soit protégeable en lui-même et enfin que cet élément isolé ait un caractère essentiel, c'est-à-dire qu'il ait la capacité d'exercer la fonction distinctive de la marque (Droit des Marques André R. Bertrand Dalloz action 2005/2006 no 7.645).

Tel est le cas en l'espèce alors que la dénomination « EHF » constitue



l'élément essentiel de la marque semi-figurative

L'abréviation EHF renvoie à l'identité et à la dénomination de l'association EUROPÄISCHE HANDBALL FÖDERATION ce que l'intimée fait valoir à juste titre.

Conformément à la règle selon laquelle la preuve incombe au demandeur à l'allégation, la renommée d'une marque doit être établie par celui qui s'en prévaut (en ce sens CA Paris, 4e ch., sect. B, 21 mai 1999, n° 1996/05378 : JurisData n° 1999-024707. – CA Paris, 4e ch., sect. A, 20 sept. 2000, n° 1998/14609 : JurisData n° 2000-127799).

Le titulaire d'une marque désireux d'empêcher un tiers d'utiliser un signe identique ou semblable pour désigner des produits ou services différents doit d'une part démontrer que sa marque jouissait d'une renommée au jour de l'adoption du signe litigieux (CA Paris, 4e ch., sect. B, 21 mai 1999, n° 1996/05378 : JurisData n° 1999-024707. – pour la marque de l'Union européenne, V. par ex., OHMI, div. opp., n° B-8104). Le demandeur doit en outre justifier qu'à la date d'introduction de l'action en justice sa marque a conservé sa célébrité.

La renommée n'est en effet jamais définitivement acquise (Cass. com., 8 févr. 2017, n° 14-28.232 : JurisData n° 2017-002004 ; JCP E 2017, 140 et 1143).

La renommée étant un fait juridique, la preuve peut être établie par tous les moyens.

L'essentiel est de parvenir à démontrer que la marque exerce dans l'esprit du public un pouvoir d'attraction propre, indépendant du produit ou du service qu'elle identifie (TGI Valence, 1^{re} ch. , 2 nov. 2004, Mont Blanc : JurisData n° 2005-266707 ; CA Paris, 4^e ch., sect. A, 29 sept. 2004, n° 03/18019, Must : JurisData n° 2004-251865).

L'appréciation de la renommée relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Il n'est pas nécessaire que chaque pièce produite soit de nature à établir, à elle seule, la renommée de la marque; cette preuve peut ne découler, que de l'examen de l'ensemble des pièces produites aux débats (TPICE, 6 févr. 2007, aff. T-417/06, « TDK », pt 58. – CJCE, 17 avr. 2008, aff. C-108/07). Les pièces doivent en revanche contenir des éléments de faits objectifs, circonstanciés et vérifiables (OHMI, ch. rec., 12 juill. 2005, n° 1204/2004-1, « Absolut ») .

La renommée se prouve généralement grâce à la technique du faisceau de critères.

Dans un arrêt General Motors du 14 septembre 1998 (CJCE 14 sept. 1998, aff. C-375/97 : D. 2001, p. 449, obs. S. Durrande), la Cour de justice affirme explicitement qu'une marque renommée est connue d'un public spécialisé :

« 24. Le public parmi lequel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire en fonction du produit ou du service commercialisé, soit le grand public, soit un public plus spécialisé, par exemple un milieu professionnel donné. (...) »

26. Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque ».

La CJUE a partant adopté une conception souple de la renommée, définie comme la connaissance d'une marque par une large fraction des consommateurs intéressés par les produits ou services qu'elle désigne. Dans l'examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir (CA Paris, 18 mai 2001, Sté Chaumet international : PIBD 2001, III, p. 576 ; (JurisClasseur Marques - Dessins et

modèles Fasc. 7320: La protection des marques renommées, éd.numérique, 10 mars 2021).

Il n'est pas critiqué en l'espèce que l'association a été fondée le 17 novembre 1991 et a pour mission le développement et la promotion du handball en Europe notamment en organisant des tournois à grande échelle.

La marque semi figurative EHF a été enregistrée le 20 novembre 1998 dans les classes 16 (imprimés, photographies), 35 (publicité) et 41 (divertissement, activités sportives et culturelles), désignant divers pays et régions, notamment en Europe, y compris le Benelux. L'affirmation de l'association qu'elle communiquerait dans tous ses supports, documents officiels, statuts, documents internes, différents sites internet, publicité, marketing et contrats sous l'acronyme composé de ses initiales « EHF » n'est pas non plus remise en cause par l'appelante.

La notoriété d'une marque s'acquiert en général par une exploitation de longue durée, constante et connue d'une large fraction du public. Il ressort des pièces soumises à la Cour que depuis l'enregistrement de sa marque semi-figurative en 1998, l'intimée fait notamment usage de l'élément verbal « EHF » de cette marque sur le plan international. La Cour renvoie à cet égard aux captures d'écran versées en cause par l'intimée desquels il résulte que la marque « EHF » est liée au sport de handball, respectivement à des compétitions organisées à l'échelle européenne de sorte qu'il est incontestable que dans le monde du sport, la marque « EHF » jouit d'une renommée certaine, tant parmi les clubs, que parmi les joueurs, les supporters, sponsors et organisateurs et le public (pièces n° 38-51 de l'intimée). Il importe de relever l'existence des noms de domaine « ehfmarketing.com », « ehftv.com », « ehfcl.com », « men2020.ehf-euro.com », « ticker.ehf.eu », qui constituent tous des sites liés au sport de handball et qui mentionnent l'élément verbal de la marque « EHF ». La marque « EHF » apparaît également sur des vêtements de sports commercialisés dans les magasins de sport en Europe et mis en vente lors de compétitions européennes (championnat 2014) de même que sur des affiches publicitaires. La marque « EHF » est partant connue du grand public, étant précisé que ce public comprend outre le public spécialisé, également le consommateur moyen, du fait de la commercialisation des produits faisant référence à la marque, tels que tickets et vêtements de sports dans les magasins de sports.

La Cour retient en conséquence sur base de l'ensemble de ces éléments que la marque de l'intimée est une marque de renommée. Ce constat n'est contredit par aucun élément probant du dossier.

Afin qu'une action basée sur la parasitisme aboutisse, le risque de confusion entre le signe et la marque n'est pas nécessaire (CJCE, 6e ch.,

23 oct. 2003, aff. C-408-01, Adidas-Salomon, préc.). Il suffit que le public établisse un « lien entre le signe et la marque » (CJCE, 1re ch., 18 juin 2009, aff. C-487/07, Sté L'Oréal c/ Sté Bellure, préc., pt 36). (JurisClasseur Concurrence – Consommation- Fasc. 570: Parasitisme. – Notion de parasitisme, éd.numérique 6 août 2020).

Au vu de la renommée de la marque EHF, du fait que le nom de domaine est identique à celui de l'élément verbal de la marque, que le site exploité sous le nom de domaine « ehf.com » s'adresse à la même clientèle que celle de la marque située en Europe, notamment au Benelux et que l'association EHF est déjà titulaire d'autres noms de domaine contenant l'abréviation « ehf », il est certain que le public fait un lien entre le nom de domaine « ehf.com » et la marque.

Le parasitisme ne découle pas de la seule reprise de la marque notoire. Il doit être prouvé en s'attachant, non pas au préjudice subi par le titulaire de la marque, mais à l'avantage tiré par le tiers de l'usage d'un signe identique ou similaire à celle-ci. Le tiers qui s'est placé dans le sillage de la marque notoire a bénéficié, de ce fait, pour ses propres produits ou services, de son pouvoir d'attraction ou de son prestige (CJUE 18 juin 2009, L'Oréal/ Bellure n° C-487/07).

Le but de la démarche est évident : par la reproduction ou l'imitation d'une marque dotée d'un fort pouvoir évocateur et attractif, le parasite espère rendre son propre signe plus attrayant, plus facile à mémoriser pour le consommateur (*OHMI, div. opp., 25 janv. 2000, aff. B-9482 : JO OHMI 6/2000, p. 779.* –

L'existence de ce parasitisme ne doit pas être induite de la seule qualification de marque renommée ; le demandeur doit établir que sa marque renommée jouit d'une certaine image susceptible d'être transférée au défendeur : « il ne saurait être présumé que chaque marque renommée projette, du seul fait de sa renommée, une image de prestige ou de qualité supérieure » (TPICE, 22 mars 2007, aff. T-215/03, Vips, préc. n° 43, pt 58).

Dans l'arrêt General Motors, la CJCE a retenu que « plus le caractère distinctif et la renommée de celle-ci seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise ». La renommée doit être mesurée à l'aune du public connaissant la marque renommée : une marque renommée d'un public restreint présente ainsi beaucoup moins de risque de faire l'objet d'une « exploitation injustifiée » ou d'un « profit indu » qu'une marque renommée du grand public (V. CA Versailles, 27 avr. 2006, n° 05/03166 : JurisData n°2006-301487).

Il ne saurait être remis en cause que la marque semi figurative « EHF »



jouit d'une renommée sur le plan international, voire sur le territoire de l'Union européenne, y compris le Benelux, et est notamment connue du grand public. En effet le titulaire de cette marque exerce de nombreuses activités de promotion et d'organisation de compétitions européennes de handball dans l'ensemble des pays d'Europe, y compris le Benelux, à l'occasion desquels la marque antérieure « EHF » est référencée. La Cour renvoie à cet égard au développements faits ci-avant au sujet de la renommée de la marque « EHF ». La Cour tient encore à relever que le réservataire a réclamé la somme de USD150.000 pour le transfert du nom de domaine au profit de l'intimée EHF, ce prix élevé ne pouvant s'expliquer que par la considération de la valeur et également de la renommée de la marque « EHF ».

L'action en parasitisme, relevant de la responsabilité civile, implique la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Il est vrai que l'attribution d'un nom de domaine repose sur la règle du « *premier arrivé, premier servi* ». L'enregistrement du nom de domaine se fait sous la seule responsabilité du demandeur, en l'occurrence, la société XEDOC HOLDING.

En enregistrant et en exploitant le nom de domaine identique à l'élément verbal distinctif de la marque « EHF », l'appelante a entendu profiter de la renommée de la marque antérieure pour obtenir le plus grand nombre de visiteurs sur son site. L'argumentation de l'appelante consistant à dire qu'à l'époque de l'enregistrement du nom de domaine, elle n'aurait pas eu connaissance de la marque semi-figurative de l'intimée n'est pas convaincante. Elle est d'autant moins convaincante que l'appelante réside au Benelux, que la marque antérieure est enregistrée sur le territoire de l'Union européenne, y compris le Benelux et qu'il résulte à suffisance des pièces produites par l'intimée, qu'une simple recherche sur le moteur de recherche Google aurait permis à l'appelante de se rendre compte que l'association utilise couramment et de façon constante l'acronyme « EHF » depuis l'enregistrement de la marque. C'est également à juste titre que le tribunal de première instance a retenu en l'espèce que l'obligation de vérification avant d'enregistrer un nom de domaine était d'autant plus grande pour une société dont l'activité commerciale consiste donc en l'espèce à vendre des noms de domaine.

Il importe encore de relever que l'existence éventuelle d'un juste motif à l'usage du signe n'entre pas en compte dans l'appréciation du profit indûment tiré de la renommée de la marque (Cass. com., 5 juin 2019, n°17-

25.665 : JurisData n°2019-009869). L'appréciation de l'existence du profit indûment tiré de la renommée constitue un préalable nécessaire à l'appréciation de l'existence d'un juste motif. L'appréciation de l'existence d'un juste motif doit nécessairement être postérieure à celle de l'existence de l'atteinte à la marque renommée (Cass. com., 10 juillet 2018, n°16-23.694 : JurisData n°2018-012451).

L'exploitation du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure est présumée injustifiée ; cette présomption, simple, peut être renversée par l'utilisateur du signe litigieux (*V. OHMI, div. opp., 25 janv. 2000, aff. B-9482 : JO OHMI 6/2000, p. 779*).

Force est de constater que l'appelante n'a pas établi l'existence d'un juste motif qui lui permettrait d'utiliser l'élément verbal de la marque antérieure pour l'enregistrement de son nom de domaine. L'appelante n'offre ni produits ni services sur le site en question. Le nom de domaine n'est pas utilisé en rapport avec une quelconque activité commerciale exercée par l'appelante sur le site « ehf.com ». Il n'est pas critiqué que le nom de domaine en question ne fait que rediriger vers un site de parking, soit une page sur lesquelles apparaissent des liens publicitaires ciblés. Ce système permet au réservataire du nom de domaine d'obtenir une rémunération chaque fois que l'internaute cliquera sur un de ces liens (système du « *pay per click* »), ce qui n'est pas contesté en l'espèce. En attirant les internautes sur le site grâce à la notoriété de la marque en cause, les réservataires du nom de domaine ont ainsi la possibilité, même pendant un temps très court, de générer une somme suffisante au moins pour rembourser les frais de réservation et souvent pour un profit important (Lexisnexis, Propriété industrielle, n° 11, novembre 2006, Nom de domaine Les sites de parking par Nathalie Dreyfus).

L'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues disposant sous l'intitulé « Langues administratives et judiciaires » qu' « en matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise (...), la Cour ne tiendra pas compte de l'attestation du témoin PERSONNE1.), versée par l'appelante, pour avoir été rédigée en langue anglaise.

Quant au préjudice subi par l'intimée, la Cour approuve le tribunal d'avoir retenu en l'espèce que l'enregistrement par l'appelante du nom de domaine « ehf » est préjudiciable aux intérêts de l'intimée, en ce qu'elle empêche le titulaire de la marque de se faire attribuer le nom de domaine correspondant (CA Paris, 16 juin 2000, n° 2000/05083 : JurisData n° 2000-120691).

Le jugement de première instance est par conséquent à confirmer en ce que le tribunal a dit fondée la demande de l'intimée sur base des articles 1382

et 1383 du Code civil, quoique partiellement pour d'autres motifs. La Cour approuve en outre le tribunal d'avoir ordonné le transfert immédiat du nom de domaine « ehf.com » au profit de l'association EHF aux frais de l'appelante XEDOC HOLDING. Il y a encore lieu de faire droit à la demande de l'intimée tendant à voir dire que le dit transfert doit se faire endéans un délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 1.500 € par jour de retard. L'astreinte est à plafonner au montant de 30.000 €

L'appelante interjette encore implicitement appel incident contre le jugement de première instance en ce que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande tendant à voir condamner l'appelante XEDOC HOLDING à lui payer la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle dit avoir subi du fait des agissements parasitaires commis par l'appelante. L'intimée fait grief au tribunal de première instance de ne pas avoir retenu que la confusion engendrée dans l'esprit des utilisateurs du web ayant visité le site www.ehf.com aurait terni aussi bien son image que sa réputation lui causant un préjudice moral qu'il appartiendrait à la société XEDOC HOLDING d'indemniser.

Bien que l'atteinte à l'image et aux qualités d'une entreprise mérite réparation et qu'il résulte de la jurisprudence de la CEDH que les personnes morales ont un droit à la réputation, par application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, car elle « représente une partie de leur identité personnelle et psychique, qui retentit sur sa vie privée » (CEDH, 14 oct. 2008, n°78060/01, Petrina c/ Roumanie : JurisData n°2008-010436 ; JCP G 2009, I, 104, obs. F. Sudre ; RTD civ. 2008, p. 648, obs. J.-P. Marguénaud), cette réputation est moins importante que celle d'une personne privée, car elle ne comporte pas « de dimension morale », si bien que sa protection est moindre (CEDH, 19 juill. 2011, n° 23954/10, UJ c/ Hongrie).

La Cour retient qu'en l'espèce, l'appelante sur incident n'a pas établi que la réputation de la marque EHF aurait souffert du fait de l'enregistrement du nom de domaine « ehf.com », de sorte que la demande en réparation du préjudice moral a été rejetée à juste titre par le tribunal de première instance.

Au vu des considérations qui précèdent, la demande principale de la société XEDOC HOLDING est à déclarer non fondée. Il en est de même de sa demande tendant à se voir rembourser les frais et honoraires d'avocat et celle en obtention de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral.

Quant aux autres demandes accessoires

C'est encore à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne que la juridiction de première instance a rejeté la demande de l'association EHF tendant à voir condamner l'appelante au principal à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. L'appelante sur incident n'ayant pas non plus établi que l'appel de la société XEDOC HOLDING soit abusif, la demande en obtention de dommages- intérêts pour procédure abusive et vexatoire formulée par l'association EHF en instance d'appel est également à rejeter.

L'association EHF interjette encore implicitement appel incident contre le jugement de première instance en ce que le tribunal a rejeté la demande tendant à voir condamner la société XEDOC HOLDING à lui payer la somme de 12.103,53 € à titre de remboursement des frais et honoraires d'avocat qu'elle dit avoir dû exposer.

La circonstance que l'article 240 du NCPC permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, il n'est pas établi que la société XEDOC HOLDING ait commis une faute pour avoir introduit l'action en justice à l'encontre de l'association EHF.

La demande en remboursement des frais d'honoraires d'avocat a partant été rejetée à bon droit par le tribunal.

Au vu de l'issue du litige, la demande de la société XEDOC HOLDING en obtention d'une indemnité de procédure a été rejetée à juste titre par le tribunal de première instance. C'est encore à juste titre que la demande de l'association basée sur l'article 240 du NCPC a été déclarée fondée pour la somme de 1.000 €

Au vu du sort réservé à son appel, la demande de l'appelante XEDOC HOLDING en remboursement des frais et honoraires d'avocat est à rejeter. Il en est de même de sa demande basée sur l'article 240 du NCPC.

Celle de l'association EHF est fondée en son principe, étant donné qu'il serait inéquitable de laisser à charge de l'association EHF les frais qu'elle a dû exposer en appel pur faire valoir ses droits.

La Cour lui alloue la somme de 2.500 €

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

vu l'article 2 de la loi du 19 décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions soumises à la procédure civile,

dit non fondé le moyen tiré de l'exception du libellé obscur de l'acte d'appel de la société anonyme XEDOC HOLDING,

reçoit les appels principal et incident,

dit non fondée la demande de la société anonyme XEDOC HOLDING tendant à voir annuler, sinon réformer le jugement de première instance pour défaut de motivation,

reçoit la demande de la société anonyme XEDOC HOLDING tendant à se voir déclarer inopposable la marque semi-figurative EHF,

la dit non fondée,

dit non fondés les appels principal et incident,

confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que la demande principale de la société anonyme XEDOC HOLDING n'est pas fondée, et que le transfert immédiat du nom de domaine « ehf.com » au profit de l'association de droit autrichien EUROPÄISCHE HANDBALL FÖDERATION (Ehf) aux frais de la société anonyme XEDOC HOLDING doit se faire endéans un délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 1.500 € par jour de retard, et que l'astreinte est plafonnée au montant de 30.000 €

dit non fondée la demande de l'association de droit autrichien EUROPÄISCHE HANDBALL FÖDERATION (Ehf) en allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire pour l'instance d'appel,

dit non fondée la demande de la société anonyme XEDOC HOLDING tendant à se voir rembourser les frais et honoraires d'avocat,

dit non fondée la demande de la société anonyme XEDOC HOLDING en allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel,

condamne la société anonyme XEDOC HOLDING à payer à l'association de droit autrichien EUROPÄISCHE HANDBALL FÖDERATION (Ehf) une indemnité de procédure de 2.500 € pour l'instance d'appel et à supporter les frais et dépens de l'instance d'appel.