

Grosses délivrées
aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 8 JUIN 2007

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **05/17965**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2005 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS - RG n° 04/08756

APPELANTE

Société ONLINE TRAVEL GROUP

société Sud-Africaine,

agissant en la personne de son représentant légal

ayant son siège social au n°6, 36 Victoria Avenue Hout Bay 7806 PO (BOX 26392),
Western Cape,
AFRIQUE DU SUD

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour,
assistée de Maître Marie-Aimée de DAMPIERRE, avocat au Barreau de Paris, J33
(LOWELLS)

INTIMÉES

La Société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD Ltd,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est 99 Park Avenue
10016 - 1691 NEW YORK - USA

représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour,
assistée de Maître Damien REGNIER, avocat au Barreau de Paris, D451.

La S.A.R.L. THE LEADING HOTELS OF THE WORLD FRANCE

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

dont le siège social est 123, avenue des Champs Elysées
75008 PARIS

représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour,
assistée de Maître Damien REGNIER, avocat au Barreau de Paris, D451.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 avril 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame PEZARD, président,
Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT:

- contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.
- signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société de droit sud-africain ONLINE TRAVEL GROUP (ci-après la société ONLINE TRAVEL GROUP) à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2005 par la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris (deuxième section), qui a :

- dit qu'en ayant réservé le nom de domaine *leadinghotels.com* et exploité sous ce nom un site de réservation d'hôtels sur internet, la société ONLINE TRAVEL GROUP a commis des actes de contrefaçon de la marque "THE LEADING HOTELS OF THE WORLD" n° 1 369 540 dont la société de droit américain THE LEADING HOTELS OF THE WORLD Ltd (ci-après la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD) est titulaire,
- interdit à la société ONLINE TRAVEL GROUP la poursuite de ces agissements sous astreinte de 500 euros par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,
- ordonné le transfert du nom de domaine *leadinghotels.com* au profit de la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD, ou à défaut sa radiation, aux frais de la société ONLINE TRAVEL GROUP et sous astreinte de 500 euros par jour passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- condamné la société ONLINE TRAVEL GROUP à payer à la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- autorisé la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD et la société à responsabilité limitée THE LEADING HOTELS OF THE WORLD FRANCE (ci-après la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD FRANCE) à faire publier le dispositif de la présente décision dans trois revues, journaux ou périodiques de leur choix et aux frais de la défenderesse, sans que le coût total de ces insertions n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 10.500 euros hors taxe,
- condamné la société ONLINE TRAVEL GROUP à payer aux sociétés THE LEADING

HOTELS OF THE WORLD et THE LEADING HOTELS OF THE WORLD FRANCE la somme totale de 2.800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d'interdiction,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société ONLINE TRAVEL GROUP aux dépens ;

* *

Il convient de rappeler que la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD est titulaire de la marque semi-figurative française "THE LEADING HOTELS OF THE WORLD" n° 1 369 540 déposée le 5 décembre 1986 et régulièrement renouvelée le 27 août 1996 pour désigner des produits et services en classe 16 et 42, notamment "*les services de réservation d'hôtels*".

Le nom de domaine leadinghotels.com a été réservé le 23 mai 1997 par la société ONLINE TRAVEL GROUP.

Les sociétés THE LEADING HOTELS OF THE WORLD et THE LEADING HOTELS OF THE WORLD FRANCE ont assigné la société ONLINE TRAVEL GROUP le 24 mai 2004 en contrefaçon et en concurrence déloyale.

La société ONLINE GROUP TRAVEL n'apas constitué avocat et a été déclarée défailante en première instance.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

* *

La société ONLINE TRAVEL GROUP, appelante, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 avril 2007, de :

- dire que l'acte introductif de première instance, sa signification et ses suites sont nuls par application de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile et/ou de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme,
- juger que la présente affaire ne présente aucun lien avec la France, tant en ce qui concerne la nationalité et l'établissement des parties qu'en ce qui concerne les motifs de la présente action,
- se déclarer incompétente pour trancher le présent litige et, par suite, dire que la présente affaire devra être portée devant le "Cape of Good Hope Provincial Division" de la "High Court" d'Afrique du Sud,
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a écarté les demandes des sociétés THE LEADING HOTELS OF THE WORLD et THE LEADING HOTELS OF THE WORLD FRANCE en matière de concurrence déloyale,
- ordonner, conformément aux dispositions de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la nullité de la marque française "THE LEADING HOTELS OF THE WORLD" n° 1 369 540 pour défaut d'exploitation à compter du 22 décembre 2000,
- juger que la marque française "THE LEADING HOTELS OF THE WORLD" n° 1 369

540 est nulle pour défaut de caractère distinctif,

- condamner conjointement les sociétés intimées au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dire que la réservation du nom de domaine leadinghotels.com par la société ONLINE TRAVEL GROUP ne constitue pas un acte de contrefaçon de la marque "THE LEADING HOTELS OF THE WORLD" n° 1 369 540,

- juger que l'exploitation sous le nom de domaine leadinghotels.com d'un site internet de réservation d'hôtels en ce qu'il vise un public autre que celui français, ne constitue pas un acte de contrefaçon de la marque "THE LEADING HOTELS OF THE WORLD" n° 1 369 540,

- dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le transfert du nom de domaine leadinghotels.com au profit de la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD,

- autoriser la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais conjoints, solidaires et avancés des sociétés intimées,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés intimées à lui payer la somme de 160.000 euros sous réserve d'ajustement, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dont l'application sera conforme aux dispositions de l'article 14 de la directive CE du 29 avril 2004, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Les sociétés THE LEADING HOTELS OF THE WORLD et THE LEADING HOTELS OF THE WORLD FRANCE, intimées, prient la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 avril 2007, de :

- confirmer le jugement déferé, sauf en ce qu'il a débouté la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD de ses demandes en concurrence déloyale et limité son indemnisation à la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

- juger que la société ONLINE TRAVEL GROUP a également commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD,

- condamner la société ONLINE TRAVEL GROUP à payer à la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues,

- dire que les publications ordonnées feront mention du présent arrêt,

- condamner la société ONLINE TRAVEL GROUP à verser à la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD une somme complémentaire de 40.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens ;

SUR CE, LA COUR

Sur la nullité du jugement déferé

Considérant que la société ONLINE TRAVEL GROUP demande à la cour l'annulation de l'acte introductif d'instance du jugement déferé et de celui-ci ; qu'elle fait valoir que l'assignation ne lui est pas parvenue ; qu'elle affirme que les sociétés THE LEADING HOTELS OF THE WORLD et THE LEADING HOTELS OF THE WORLD FRANCE se sont sciemment abstenues de communiquer aux premiers juges des informations qui lui auraient permis de prendre connaissance de cette notification ; qu'elle déclare avoir été privée d'un degré de juridiction par ces agissements ;

Considérant que les sociétés THE LEADING HOTELS OF THE WORLD et THE LEADING HOTELS OF THE WORLD FRANCE, intimées, affirment qu'au moment de l'assignation, la société appelante était toujours domiciliée à son ancienne adresse bien qu'ayant déménagé ; qu'elle réplique qu'il n'appartenait nullement au conseil sud-africain de la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD d'entrer en contact avec le conseil de la société ONLINE TRAVEL GROUP afin d'obtenir la nouvelle adresse de celle-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 688 du nouveau Code de procédure civile, même si le destinataire d'un acte n'en a pas eu connaissance en temps utile, le juge a la possibilité de statuer sur le fond du litige dès lors que l'acte a été transmis selon les règles, qu'un délai de six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et qu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une signification concernant une personne morale demeurant à l'étranger, la signification de l'acte introductif d'instance a été réalisée à parquet ; que cette signification, en date du 19 mai 2004, n'a pas été transmise car *"l'intéressé aurait déménagé sans laisser d'adresse"* ; que par ailleurs, la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par huissier à la société ONLINE TRAVEL GROUP l'informant de la signification lui a été retournée avec la mention "en souffrance" ; que Monsieur GIRARDET, Président de la troisième chambre, deuxième section, du tribunal de grande instance de Paris a prescrit des diligences supplémentaires, que la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD a produit deux affidavits décrivant les mesures entreprises mais qui n'a pas abouti ; que les conditions d'application de ce texte étant remplies, c'est à bon droit que les premiers juges ont statué par jugement réputé contradictoire ; que l'exception de nullité de l'assignation et par conséquent du jugement sera rejetée ;

Sur la compétence de la cour

Considérant que la société ONLINE TRAVEL GROUP demande à la cour de se déclarer incompétente ; qu'elle soutient que le litige ne présente aucun lien sérieux avec la France ; qu'elle énonce que la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD est une société de droit américain tandis qu'elle-même est une société de droit sud-africain ;

Considérant que les sociétés intimées arguent du fait que la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD est titulaire d'une marque française, objet de la cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur peut saisir la juridiction dans le ressort duquel il a subi un fait dommageable ; qu'ainsi que le soutiennent les sociétés intimées, en matière de propriété intellectuelle, le fait dommageable constitué par une diffusion sur l'internet se produit en tout lieu où les

informations litigieuses ont été mises à la disposition du public ; que les constats d'huissier dressés à Paris les 20 janvier, 3 février et 17 mars 2004 démontrent que le public français a accès au site internet en cause tant pour la consultation que pour la réservation dans des hôtels situés en France ; qu'ainsi, la cour se déclarera compétente ;

Sur la nullité de la marque n° 1 369 540

Considérant que la société ONLINE TRAVEL GROUP demande à la cour de déclarer nulle la marque "THE LEADING HOTELS OF THE WORLD" n° 1 369 540 ; qu'elle affirme que la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD ne rapporte pas la preuve de son usage sérieux- et ininterrompu en France pour les produits et services visés dans la demande d'enregistrement ; qu'elle ajoute que celle-ci est dépourvue de caractère distinctif ;

Considérant que les sociétés THE LEADING HOTELS OF THE WORLD et THE LEADING HOTELS OF THE WORLD FRANCE soutiennent que les termes anglais composant la marque semi-figurative enregistrée sous le n° 1 369 540 , qui lui confèrent ainsi un caractère distinctif, ne constituent ni la désignation nécessaire d'un service de réservation d'hôtels ni la description des qualités essentielles d'un tel service ; qu'elles ajoutent, par ailleurs, que la durée et l'intensité de l'usage de la marque "THE LEADING HOTELS OF THE WORLD" suffisaient à lui conférer un caractère distinctif;

Considérant que la marque n° 1 369 540 apparaît clairement au dos de plusieurs brochures, notamment sur celle de l'hôtel MAGESTIC BARRIERE, publiée en 2002, celle de l'hôtel MARTINEZ, publiée en 2002, ou celle de l'hôtel ROYAL BARRIERE, publiée en 2003, ainsi que sur des factures, s'échelonnant de 2002 à 2006, versées aux débats ; qu'ainsi, la preuve de l'usage de cette marque est rapportée ; que la société appelante ne démontre pas que l'expression "THE LEADING HOTELS OF THE WORLD" faisait partie du langage usuel à la date du dépôt de la marque pour désigner les produits et services visés dans l'enregistrement ou leurs qualités essentielles ; que par conséquent, la marque n° 1 369 540 est pourvue de caractère distinctif ; que la demande de la société ONLINE TRAVEL GROUP en annulation de ladite marque sera rejetée ;

Sur la contrefaçon de la marque n° 1 369 540

Considérant que la société ONLINE TRAVEL GROUP reproche aux premiers juges de l'avoir condamnée pour contrefaçon ; qu'elle soutient que le site internet *leadinghotels.com* ne reprend ni les éléments dominants de la marque "THE LEADING HOTELS OF THE WORLD", ni le graphisme de cette marque ;

Considérant que les intimées sollicitent la confirmation du jugement sur ce point ; qu'elles font valoir que la reprise dans le nom du site de l'expression "LEADING HOTELS " est une imitation qui induit un risque de confusion pour le consommateur ;

Considérant que, comme le soutiennent les sociétés intimées, les services de réservation d'hôtels proposés sur le site internet *leadinghotels.com* sont identiques aux services déposés dans la demande d'enregistrement de la marque "THE LEADING HOTELS OF THE WORLD" ; que le risque de confusion doit s'apprécier globalement ; que visuellement et phonétiquement, les termes "LEADING" et "HOTELS", qui sont prépondérants dans la marque n° 1 369 540, sont identiques dans les deux expressions ; qu'intellectuellement ils évoquent tous les deux le milieu hôtelier ; que le consommateur d'attention moyenne, qui peut penser que l'expression "LEADING HOTELS" est un raccourci de la marque "THE LEADING HOTELS OF THE WORLD" déclinée pour l'adresse du site internet, peut se méprendre sur l'origine des services proposés sur ledit site et les attribuer à la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD ; que cette confusion est d'autant plus certaine que la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD rapporte la preuve de l'usage

fréquent du raccourci "LEADING HOTELS" pour désigner la marque en cause ; qu'en conséquence, l'exploitation du site leadinghotels.com constitue un acte de contrefaçon de la marque "THE LEADING HOTELS OF THE WORLD" ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef;

Que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des pièces versées aux débats, les premiers juges ont alloué une juste réparation à la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD en condamnant la société ONLINE TRAVEL GROUP à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de dommages et intérêts ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que les sociétés intimées tout en sollicitant l'infirmerie du jugement en ce qui concerne le rejet par le tribunal de leur demande en concurrence déloyale, précisent que la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD FRANCE a abandonné ses demandes ; qu'elles affirment que les tentatives de la société ONLINE TRAVEL GROUP pour provoquer un risque de confusion constituent un acte de parasitisme ou de concurrence déloyale ;

Considérant, comme le soutient la société ONLINE TRAVEL GROUP, que la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD ne rapporte pas davantage en appel qu'en première instance la preuve de faits distincts des actes de contrefaçon ; que la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef ;

Sur la conservation du nom de domaine leadinghotels.com

Considérant que la société ONLINE TRAVEL GROUP demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de transférer le nom de domaine leadinghotels.com à la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD ; qu'elle argue du principe de territorialité ; qu'elle affirme que la mesure d'interdiction d'utilisation de ce nom de domaine ne peut valoir qu'à l'égard du public français ;

Considérant que les sociétés intimées demandent la confirmation du jugement sur ce point ; qu'elles font valoir que le transfert du nom de domaine litigieux est nécessaire pour faire cesser les actes de contrefaçon, sauf à la société ONLINE TRAVEL GROUP de retirer dudit site les hôtels français et de le rendre inaccessible depuis la France ;

Considérant que les actes de contrefaçon concernant la France sont les seuls pour lesquels la cour est compétente à formuler une interdiction ; qu'il y a dès lors lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le transfert du nom de domaine leadinghotels.com au profit de la société THE LEADING HOSTELS OF THE WORLD ou à défaut sa radiation aux frais de l'appelante ; qu'il y a lieu de prononcer l'interdiction d'utilisation de ce nom de domaine en France ;

Sur les autres demandes

Considérant que les circonstances de l'espèce justifient les mesures de publication prononcées par les premiers juges ; qu'ainsi, le jugement sera confirmé de ce chef étant tenu compte du présent arrêt ;

Considérant que la société ONLINE TRAVEL GROUP sollicite de la cour la condamnation des sociétés THE LEADING HOTELS OF THE WORLD et THE LEADING HOTELS OF THE WORLD FRANCE au paiement de la somme de 100.000 euros pour procédure

abusive ;

Mais considérant qu'il n'est pas établi que la mise en cause de la société ONLINE TRAVEL GROUP par les sociétés intimées ait revêtu un caractère abusif, alors qu'il a été fait droit à leur demande ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société appelante ;

Qu'il serait inéquitable que la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme complémentaire de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception de nullité ;

Se déclare compétente ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le transfert du nom de domaine leadinghotels.com ;

L'infirme de ce chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Prononce l'interdiction d'utilisation en France du nom de domaine leadinghotels.com ;

Dit que les mesures de publication tiendront compte du présent arrêt ;

Condamne la société ONLINE TRAVEL GROUP à verser à la société THE LEADING HOTELS OF THE WORLD la somme complémentaire de 4.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société ONLINE TRAVEL GROUP aux dépens et admet la SCP d'avoués MOREAU au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER



LE PRÉSIDENT

