

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 3ème section

No RG :
06 / 02000

No MINUTE :

Assignation du :
25 Janvier 2006

JUGEMENT
rendu le 13 Février 2008

DEMANDEURS

S. A. S ANTILLES ON LINE
18 C. c. Des Arcades
97118 ST FRANCOIS

Monsieur François X... intervenant volontaire
97118 ST FRANCOIS

représentés par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 117

DÉFENDERESSE

S. A. R. L. TROPICAL TOURS
domiciliée : chez Lieudit Aérogare Sud
97142 LES ABYMES

représentée par Me Gilbert COMOLET, avocat au barreau de Paris vestiaire P. 435, Me Nadia Y..., avocat au barreau de POINT A PITRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice- Président
Michèle PICARD, Vice- Président,

assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 21 Janvier 2008
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur François X... est titulaire de la marque complexe sonore en couleurs no 99 821 678 NOUVELLES ANTILLES- www. Nouvelles- Antilles. com, déposée le 26 octobre 1999 pour désigner les produits et services des classes 38, 39 et 42, notamment liés aux voyages et services de communication par ordinateur.

La société ANTILLES ON LINE est licenciée exclusive de la marque.

Monsieur X... est par ailleurs titulaire du nom de domaine " antilles- on- line. com " et la société ANTILLES ON LINE est titulaire des noms de domaine " nouvelles- antilles. com " et " nouvellesantilles. com ".

La société TROPICAL TOUR a réservé et créé le 5 décembre 2005 le nom de domaine " nouvellesantille. com " lequel renvoie automatiquement vers son site Internet. Elle a également réservé les noms de domaine " nouvelles- antille. com ", " nouvelleantille. com " et " nouvelle- antilles. com " qui renvoient également l'internaute sur le site de TROPICAL TOURS..

La société ANTILLES ON LINE a fait assigner la société TROPICAL TOUR par acte d'huissier délivré le 25 janvier 2006. Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2007, elle demande au tribunal de recevoir Monsieur X... dans son intervention volontaire, de constater l'intérêt à agir de la société ANTILLES ON LINE et de Monsieur X..., de constater la contrefaçon de marque, d'ordonner le transfert des noms de domaine litigieux au profit de la société ANTILLES ON LINE sous astreinte, de condamner la société TROPICAL TOUR à verser à la société ANTILLES ON LINE la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts et à Monsieur X..., la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la condamner au paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des frais de constat.

La société TROPICAL TOUR a signifié ses dernières conclusions le 12 juin 2007. Elle demande au tribunal de dire irrecevables les demandes de la société ANTILLES ON LINE pour défaut d'intérêt, subsidiairement de dire ses demandes reconventionnelles recevables, de dire que la marque NOUVELLES ANTILLES n'est pas valable, de dire qu'il n'y a pas contrefaçon et que n'est pas rapportée la preuve de concurrence déloyale et de condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 15. 000 euros pour procédure abusive et la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II- SUR CE :

* Sur la fin de non recevoir :

La société TROPICAL TOUR fait valoir que la marque est déposée au seul nom de Monsieur

X..., que celui-ci ne fait aucune demande et que la société ANTILLES ON LINE n'étant pas titulaire de la marque n'a pas d'intérêt à agir.

Le tribunal constate que Monsieur X..., titulaire de la marque NOUVELLES ANTILLES est intervenu volontairement à la procédure et que la société ANTILLES ON LINE est licenciée de la marque de sorte que le premier a un intérêt à agir pour la défense de sa marque et la seconde pour les actes de concurrence déloyale dont elle pourrait être victime du fait de l'usage des signes contrefaisant la marque qu'elle exploite.

Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société TROPICAL TOURS.

* Sur la nullité de la marque :

La société TROPICAL TOUR fait valoir que la marque NOUVELLES ANTILLES est dépourvue de caractère distinctif eu égard aux services qu'elle désigne, qu'elle est nécessaire et qu'elle est générique et elle en demande en conséquence la nullité.

Aux termes des dispositions de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle " Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :

- a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
- b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (...)

Le tribunal note que la marque NOUVELLES ANTILLES comporte certes le terme ANTILLES qui évoque l'activité de tourisme dans les Antilles mais qu'elle comporte également le terme NOUVELLES qui appliquée à ANTILLES a un caractère totalement arbitraire de sorte que la marque NOUVELLES ANTILLES présente dans son ensemble un caractère arbitraire et distinctif.

Il convient en conséquence de débouter la société TROPICAL TOURS de sa demande en nullité de la marque.

* Sur la contrefaçon :

Monsieur X... fait valoir que les noms de domaine " nouvellesantille. com ", " nouvelles-antille. com ", " nouvelleantille. com " et " nouvelle- antilles. com " sont des contrefaçons de sa marque NOUVELLES ANTILLES.

Il est tout d'abord incontestable que la marque et les noms de domaine litigieux désignent des services de tourisme et d'agents de voyages accessibles par internet

La marque est une marque complexe, sonore, avec la présence des signes NOUVELLES ANTILLES et www. Nouvelles- Antilles. com. Elle est de plus déposée dans les couleurs orange et bleue. Les noms de domaine ne sont par définition pas en couleur et ne sont pas sonores. Il en résulte que les signes en présence sont différents et donc que s'appliquent les dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel "

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) (...);

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. "

Le tribunal note qu'il résulte des constats dressés par l'Agence de Protection des Programmes le 15 décembre 2005 et les 6, 8, 9 et 13 février 2006 que la société TROPICAL TOURS est titulaire des noms de domaine " nouvellesantille. com ", " nouvelles- antille. com ", " nouvelleantille. com " et " nouvelle- antilles. com " qui renvoient sur son propre site Internet.

Mises à part les différences de couleur et les différences sonores, ces noms de domaine reproduisent partiellement la marque, en y ajoutant ou en y retranchant un " s " suivant les cas.

Le risque de confusion est patent, l'internaute recherchant sur Internet le site de la demanderesse ne pourra que penser que les noms de domaine litigieux sont ceux de son site.

Il convient en conséquence de constater que les noms de domaine " nouvellesantille. com ", " nouvelles- antille. com ", " nouvelleantille. com " et " nouvelle- antilles. com " contrefont la marque no 99 821 678 NOUVELLES ANTILLES appartenant à Monsieur François X....

* Sur la concurrence déloyale :

La société TROPICAL TOUR fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, que les noms de domaine étaient disponibles et qu'elle les a régulièrement réservés.

Le tribunal relève que la société TROPICAL TOURS n'ignorait pas que le nom NOUVELLES ANTILLES constitue la marque de la société ANTILLES ON LINE puisque les deux sociétés se connaissent fort bien, leurs dirigeants ayant été partenaires au début de l'activité de la société ANTILLES ON LINE et d'autres litiges les opposant ou les ayant opposés.

C'est donc sciemment que la société TROPICAL TOURS a exploité la marque adverse en réservant des noms de domaine qui la reproduisent partiellement et qui renvoient sur son propre site. Elle entendait ainsi profiter du succès de la société ANTILLES ON LINE en se plaçant dans son sillage.

Il convient en conséquence de constater que la société TROPICAL TOURS a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société ANTILLES ON LINE, exploitant de la marque no 99 821 678.

* Sur les mesures réparatrices :

Outre la demande de transfert des noms de domaine litigieux qui sera ordonnée, Monsieur X... et la société ANTILLES ON LINE sollicitent le paiement des sommes respectives de 100. 000 euros et 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société ANTILLES ON LINE expose qu'elle a un chiffre d'affaires annuel de 18 millions d'euros environ qu'elle réalise entièrement sur Internet et que le chiffre d'affaires de la société TROPICAL TOURS est d'environ la moitié du sien. Elle a par ailleurs fait expertiser la valeur

de sa marque par un cabinet spécialisé qui l'évalue au 1er janvier 2006 à une somme comprise entre 1, 9 millions d'euros et 2, 3 millions d'euros.

Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société TROPICAL TOURS à payer à Monsieur X... pour le préjudice résultant de l'atteinte à sa marque à la somme de 30. 00 euros et à la société ANTILLES ON LINE pour le préjudice résultant de l'exploitation parasitaire de la marque, la somme de 30. 000 euros.

* Sur l'exécution provisoire :

Bien que non sollicitée, l'exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon.

Il convient en conséquence de l'ordonner.

* Sur l'article 700 :

Monsieur X... et la société ANTILLES ON LINE sollicitent le paiement de la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué la somme de 3. 000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire remis au greffe,

Déclare l'intervention volontaire de M. François X... recevable,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société TROPICAL TOURS,

Dit que la société TROPICAL TOURS a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque no 99 821 678 " NOUVELLES ANTILLES " en réservant et en exploitant les noms de domaine " nouvellesantille. com ", " nouvelles- antille. com ", " nouvelleantille. com " et " nouvelle- antilles. com " au préjudice du titulaire de la marque Monsieur François X...,

Dit que la société TROPICAL TOURS a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en réservant et en exploitant les noms de domaine " nouvellesantille. com ", " nouvelles- antille. com ", " nouvelleantille. com " et " nouvelle- antilles. com " au préjudice de la société ANTILLES ON LINE qui exploite la marque NOUVELLES ANTILLES,

Condamne la société TROPICAL TOURS à payer à Monsieur François X... la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'atteinte à la marque,

Condamne la société TROPICAL TOURS à payer à la société ANTILLES ON LINE la somme de 30. 000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

Ordonne le transfert des noms de domaine " nouvellesantille. com ", " nouvelles- antille. com ", " nouvelleantille. com " et " nouvelle- antilles. com " à la société ANTILLES ON LINE sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par nom de domaine contrefaisant passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la société TROPICAL TOURS à payer à Monsieur X... et à la société ANTILLES ON LINE la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société TROPICAL TOURS aux dépens dont les frais de constat de l'Agence pour la Protection des Programmes.

Fait à PARIS le 13 février 2008.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT