

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS**

3^{ème} Chambre, 3^{ème} Section, 15 mars 2006

DEMANDERESSE

S.A. CHRONOPOST 14 boulevard des Frères Voisin 92795 ISSY-LES-MOULINEAUX représentée par Me Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P324

DÉFENDERESSE

Société DHL INTERNATIONAL 241 avenue de la Belle Etoile 95700 ROISSY EN FRANCE représentée par Me Arnaud Z..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 177

COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès X..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Février 2006 tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé publiquement
Contradictoirement en premier ressort
Partiellement Avant dire droit

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société CHRONOPOST est titulaire de la marque française WEB SHIPPING déposée le 27 avril 2000 et enregistrée sous le n 00 3 024 396, Elle est également titulaire de la marque communautaire "WEB SHIPPING" déposée le 18 octobre 2000 et enregistrée le 7 mai 2003. Ces deux marques désignent notamment les services suivants : "assistance en logistique de transport ; collecte d'informations dans un fichier centralisé ; transmission d'informations, de messages et d'images par terminaux d'ordinateurs, par l'intermédiaire de réseaux locaux privés ou à accès réservé, ou par l'intermédiaire de réseaux nationaux ou internationaux ; transmission d'informations nécessitant un code d'accès à un centre serveur ou à un site internet ; mise à disposition d'informations sur le suivi des colis, journaux et courriers transportés." La société CHRONOPOST indique qu'elle a découvert que la société DHL INTERNATIONAL, qui est un de ses principaux concurrents, exploite les dénominations WEB SHIPPING, Web Shipping et ou Webshipping pour désigner un service de gestion des envois express, utilisable sur le réseau internet. Ce service est proposé sur le site "www.dhl.fr" ainsi que l'établit un procès verbal d'huissier dressé le 6 juillet 2004.

Par acte d'huissier de Justice en date du 8 septembre 2004, la SA. CHRONOPOST a assigné la société DHL INTERNATIONAL, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris

en contrefaçon de ses marques. La S.A. CHRONOPOST, dans ses dernières écritures communiquées le 6 décembre 2005, a principalement demandé de : dire et juger que la société DHL EXPRESS FRANCE est irrecevable et en tous cas mal fondée en ses moyens de défense et en ses demandes reconventionnelles, et l'en débouter, la dire et la juger recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence : dire et juger que les dénominations WEB SHIPPING, Web Shipping et/ou Webshipping utilisées pour désigner sans son accord un service de gestion des envois express, utilisable sur le réseau internet, constituent autant de contrefaçons, notamment au sens des articles L716-1, L713-2 a) voire L713-3 du code de la propriété intellectuelle de ses marques WEB SHIPPING française n° 00 3 024 396 et communautaire n° 00 1909 183, dire et juger qu'en exploitant ces dénominations WEB SHIPPING, Web Shipping et/ou WEB SHIPPING litigieuses, la société DHL EXPRESS FRANCE s'est rendue coupable de contrefaçon de ses marques WEB SHIPPING française N 00 3 024 396 et communautaire n 001909183, en conséquence : faire interdiction à la société DHL EXPRESS FRANCE d'exploiter les dénominations WEB SHIPPING, Web Shipping et/ou Webshipping à quelque titre et à quelques fins que ce soient, sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, sous astreinte de 5000 euros par infraction commise à compter de la signification du jugement à intervenir , et de 30.000 euros par jour de présence sur le(s) site(s) internet de la société DHL EXPRESS FRANCE à compter de la signification du jugement, se réserver la liquidation des astreintes prononcées, condamner la société DHL EXPRESS FRANCE à lui payer la somme de 15.000 euros, sauf à parfaire, au titre des atteintes portées à sa marque française WEB SHIPPING n 003024396, condamner la société DHL EXPRESS FRANCE à lui payer la somme de 15.000 euros, sauf à parfaire, au titre des atteintes portées à sa marque communautaire WEB SHIPPING n 001909183, condamner la société DHL EXPRESS FRANCE à lui payer la somme de 150.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts pour indemniser son préjudice commercial, ordonner, si besoin est, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du jugement à intervenir dans dix journaux français ou étrangers, à son choix et aux frais exclusifs de la société DHL EXPRESS FRANCE dans la limite de 8000 euros H.T. par insertion; condamner la société DHL EXPRESS FRANCE à lui payer 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la société DHL EXPRESS FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CLERY et DE LA MYRE MORY.

Dans ses dernières écritures communiquées le 3 janvier 2006, la société DHL EXPRESS FRANCE venant aux droits de la société DHL INTERNATIONAL a principalement demandé de: au visa des articles L711-2, L714-3, L714-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 7, 12, 51 et suivants du Règlement CE n 40/94 sur la marque communautaire, lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la société DHL INTERNATIONAL, la recevoir en ses demandes, à titre principal, dire et juger que la marque française WEB SHIPPING n° 00 3 024 396 n'a pas été exploitée depuis la date de son dépôt, dire et juger que la marque française WEB SHIPPING n 00 3 024 396 déposée par la société CHRONOPOST le 27 avril 2000 est dépourvue de tout caractère distinctif, dire et juger que la marque communautaire WEB SHIPPING n 001 909 183 déposée par la société CHRONOPOST le 18 octobre 2000 est dépourvue de tout caractère distinctif, en conséquence, prononcer la déchéance des droits de la société CHRONOPOST sur la marque française WEB SHIPPING n 00 3 024 396 à compter du 14 octobre 2005, pour l'ensemble des services visés à son dépôt ; ou à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la marque française WEB SHIPPING n 00 3 024 396 pour l'ensemble des services visés à son dépôt, prononcer la nullité de la marque communautaire WEB SHIPPING n 001 909 183 pour l'ensemble des services visés à son dépôt, dire que le jugement passé en force de chose jugée sera inscrit au registre national des Marques ainsi qu'au Registre des Marques communautaires sur réquisition du greffier ou de l'une des parties, à titre subsidiaire, dire et juger qu'en utilisant les termes WEB, SHIPPING, WEB SHIPPING et WEB SHIPPING dans leur sens courant, la société DHL EXPRESS FRANCE SAS n'a commis aucun acte de contrefaçon, en conséquence, débouter la société CHRONOPOST de ses demandes formulées au titre de la contrefaçon, en tout état de cause, dire et juger que la société CHRONOPOST ne justifie l'existence d'aucun préjudice, dire et juger que les demandes de publication et d'affichage sont injustifiées et ne reposent sur aucun fondement, débouter en conséquence la société CHRONOPOST de ses demandes formulées de ce chef, condamner la société CHRONOPOST à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner la société CHRONOPOST aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Arnaud Z..., en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la marque française WEB SHIPPING L'article L711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "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." Ou qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service."

Il est constant qu'une expression appartenant à une langue étrangère est distinctive dès lors qu'elle n'est pas entrée dans l'usage courant en France et que la signification qu'elle peut avoir n'est pas perçue par une grande partie du public français. Il convient de se placer à l'époque de l'enregistrement de la marque française pour établir si le signe était connu du public français.

En l'espèce, le public concerné est le grand public et pas seulement le public des professionnels s'agissant d'un système d'envoi de colis en ligne, la documentation de CHRONOPOST indiquant que le "service vise notamment les professions libérales, artisans et entreprises qui envoient des colis à un rythme trop modeste -de un colis par mois à cinq colis par jour - pour s'équiper d'une station de travail dédiée(...) l'outil de Chronopost (étant accessible à des clients ne possédant pas de compte client Chronoship". Le tribunal considère qu'il est établi qu'en 2000, le public français connaissait le terme "WEB", crée en 1989, renvoyant au réseau internet. En revanche, le terme "SHIPPING", vocable anglo-saxon, n'existe pas dans le vocabulaire français et sa signification n'était, et n'est toujours pas, perçue par le consommateur moyen. Ce mot signifie transport de marchandise par voie maritime. Ce terme n'était compris que par une fraction très minoritaire du public, principalement celui oeuvrant dans le domaine spécifique des transports maritimes. Or le public de référence dans le cas présent est le grand public. Rien ne vient limiter la généralité de la plupart des services mentionnés en précisant leurs destinataires. En conséquence, le consommateur identifiait et continue à identifier, ce mot comme un terme anglais, mais ne peut lui attribuer de signification. Il est donc perçu comme arbitraire. La marque française est, dans ces conditions, valable.

Sur la déchéance de la marque française WEB SHIPPING

Selon l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle : "encourt la déchéance de ses droits la propriétaire de la arque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans." Il est constant que la société CHRONOPOST n'a jamais fait usage de la marque WEB SHIPPING. Le fait d'introduire une

action en justice, n'interrompt pas le délai d'exploitation sauf si l'action engagée constitue un juste motif d'inexploitation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société CHRONOPOST ne démontrant aucun préparatif sérieux d'exploitation de sa marque et ayant laissé la société DHL développer son activité sous cette dénomination pendant deux ans, avant la présente procédure. Dès lors, il convient de prononcer la déchéance des droits de la société CHRONOPOST sur la marque française WEBSHIPPING, à compter du 14 octobre 2005, soit plus de cinq ans après la date du dépôt, ainsi que le sollicite la défenderesse, mais uniquement en ce qui concerne les services opposés à savoir :

"assistance en logistique de transport ; collecte d'informations dans un fichier centralisé ; transmission d'informations, de messages et d'images par terminaux d'ordinateurs, par l'intermédiaire de réseaux locaux privés ou à accès réservé, ou par l'intermédiaire de réseaux nationaux ou internationaux ; transmission d'informations nécessitant un code d'accès à un centre serveur ou à un site internet ; mise à disposition d'informations sur le suivi des colis, journaux et courriers transportés", l'article 70 du nouveau code de procédure civile disposant que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Dès lors, est irrecevable la demande de déchéance de la marque française pour les autres services, visés à l'enregistrement, mais non opposés par la demanderesse.

Sur la contrefaçon de la marque française WEBSHIPPING

Il est constant que la marque française était valable entre la date de son dépôt intervenu le 27 avril 2000 et le 14 octobre 2005. L'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : " sont interdits, sauf autorisation du propriétaire a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction des mots tels que "formule, système, imitation, genre, méthode" ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement." En l'espèce, la société défenderesse propose un service d'expédition de colis en ligne sur internet, il y a donc identité de service avec la marque première. L'appellation contrefaisante reproduit à l'identique la marque de la société demanderesse, le syntagme webshipping étant tantôt utilisé en un seul mot, comme la marque, tantôt scindé en deux mots web shipping, l'espace entre les deux mots étant une différence imperceptible. Dans ces conditions, la contrefaçon par reproduction de la marque au sens de l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle est caractérisée en l'espèce.

Sur les mesures réparatrices

Le Tribunal possède les éléments suffisants pour fixer à 5000 euros le préjudice subi par la société CHRONOPOST du fait de l'atteinte à sa marque française WEBSHIPPING, étant observé que celle-ci n'a jamais été utilisée. Sur la nullité de la marque communautaire WEBSHIPPING n° 001 909 183 L'article 7 du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 dispose que : "1 - sont refusés à l'enregistrement b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci.(...) 2 - le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la communauté." L'article 51 dudit règlement dispose quant à lui que : "la nullité de la marque communautaire est déclarée(...) sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7."

Pour apprécier le caractère distinctif d'une marque communautaire, il convient de se placer à l'époque du dépôt de celle-ci et du point de vue d'un consommateur dont la langue est celle du vocable utilisé par la marque, en l'espèce il s'agit du public anglophone de la communauté et non du public américain. Il est constant que le terme WEB, abréviation de WORLD WIDE WEB était compris en 2000 par le public anglosaxon de l'Union Européenne comme renvoyant à l'internet. La société DHL soutient que le terme "shipping" signifie : 1) navires, navigation 2) expédition, chargement, embarquement" et plus communément "transport de marchandises, notamment par voie maritime." A l'appui de cette affirmation elle produit une photocopie d'une page du dictionnaire "LE ROBERT & COLLINS" super-senior anglais-français qui ne reprend d'ailleurs pas le sens "transport de marchandises, notamment par la voie maritime.". Rien ne permet au tribunal de dater cette traduction, ni de savoir si le terme "shipping" avait en 2000 le sens général d'"expédition" et "transport de marchandises" pour le public anglophone de l'Union Européenne, ou s'il s'agissait "d'américanismes". Dès lors, il convient d'instituer une consultation sur ce point et de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et partiellement avant dire droit

Donne acte à la société DHL EXPRESS FRANCE de ce qu'elle vient aux droits de la société DHL INTERNATIONAL,

Déclare valable la marque française WEBSHIPPING n 00 3 024 396,

Prononce la déchéance à compter du 14 octobre 2005 des droits de la société CHRONOPOST sur la marque française WEBSHIPPING n 00 3 024 396 pour les services suivants : "assistance en logistique de transport ; collecte d'informations dans un fichier centralisé ; transmission d'informations, de messages et d'images par terminaux d'ordinateurs, par l'intermédiaire de réseaux locaux privés ou à accès réservé, ou par l'intermédiaire de réseaux nationaux ou internationaux ; transmission d'informations nécessitant un code d'accès à un centre serveur ou à un site internet ; mise à disposition d'informations sur le suivi des colis, journaux et courriers transportés."

Dit que le jugement devenu définitif sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente, à l'INPI pour inscription sur le registre des marques, Dit qu'en utilisant les appellations Webshipping et web shipping pour désigner un service d'expédition en ligne de colis sur internet, la société défenderesse a commis des actes de contrefaçon de la marque française WEBSHIPPING susvisée, pour la période antérieure au 14 octobre 2005,

Condamne la société DHL EXPRESS FRANCE à payer à la société CHRONOPOST la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages intérêts pour contrefaçon de la marque française WEBSHIPPING, Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité de consultant :

Mme Patricia Y... 16 rue Jean Ferrandi 75006 PARIS Tél : 01 45 49 15 89 avec mission, dans le respect du principe du contradictoire, les parties ayant été convoquées :

*de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

* de donner au tribunal tout élément lui permettant d'apprécier quel sens avait en 2000 le terme "shipping" pour le public anglo saxon de l'Union Européenne, et notamment s'il pouvait être compris par lui dans le sens "d'expédition" et "transport de marchandise par tout moyen" ou s'il était limité au domaine maritime.

Dit que le consultant sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de cette juridiction dans les TROIS mois de l'avis de consignation qui lui sera adressé,

Fixe à la somme de 1000 Euros la provision à valoir sur la rémunération du consultant, somme qui devra être consignée par la société CHRONOPOST et à défaut par la partie la plus diligente, directement entre les mains du consultant avant le 15 avril 2006

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation du consultant sera caduque et privée de tout effet,

Désigne Mme Agnès X..., vice-présidente à la 3ème chambre, 3ème section, pour assurer le contrôle de la consultation,

Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 3ème chambre 3ème section de ce tribunal, le mardi 9 Mai 2006, à 14 Heures, pour vérification de la consignation, Sursoit à statuer sur les autres demandes, Réserve les dépens,

Fait et jugé à Paris le 15 Mars 2006

Le Greffier

Le Président