

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 3ème section

Assignation du :
21 Décembre 2005

JUGEMENT
rendu le 20 Février 2008

DEMANDEUR

Monsieur Steven X..., élisant domicile au Cabinet de Maître CHENE HAVAS

...

65812 BAD SODEN
ALLEMAGNE

représenté par Me Corinne CHENE- HAVAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G842, et
Me Nawel Z..., avocat au Barreau de STRASBOURG.

DÉFENDEURS

Monsieur Michael A..., exploitant l'enseigne DCFOLIE

...

...

D66117 SAARBRUCKEN (ALLEMAGNE)

représenté par la SELARD ADVIS avocat au Barreau de Paris, vestiaire K21, et Me Patrick
EHRET, avocat au barreau de Strasbourg

S. A. R. L. SOFTICIEL EDITIONS, représentée par son dirigeant, Monsieur C...

...

11590 SALLELES D AUDE

représentée par Me Sophie MAERTEN ULLMO, avocat au barreau de DE PARIS, vestiaire C
1823

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 28 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 Steven X... commercialise des cédéroms par Internet dans le monde entier. Il est titulaire de la marque communautaire semi- figurative MAXDISC no 3167161 déposée le 15 mai 2003 pour désigner les produits des classes 9 et 17.

Il est également titulaire des noms de domaine " maxdisc. de ", " maxdisc. nl ", " maxdisc. se ", " maxdisc. be ", " maxdisc. fr ", " maxdisc. ch " et " maxdisq. cc " et " maxdisc. com ".

Ce dernier nom de domaine avait été d'abord enregistré par Monsieur Michael A..., qui vendait également par internet des cédéroms de la marque MAXDISC qu'il achetait au revendeur agréé la société Speer und Eckhard.

Puis, Monsieur A... avait transféré ce nom de domaine à Monsieur HARRIS en février 2004 sur requête de ce dernier.

Monsieur A... exploite actuellement un nom de domaine " www. maxdisc24. com " qui renvoie l'internaute sur son site de vente en ligne exploité sous l'enseigne CDFOLIE.

Ce nom de domaine avait été déposé en même temps que le nom de domaine " maxdisc. com " mais n'avait fait l'objet d'aucune transaction. Le nom de domaine " maxdisc24. com " a été enregistré auprès de l'INTERNIC par la société SOFTICIEL EDITIONS, agissant pour le compte de Monsieur A.... Outre l'exploitation du signe " maxdisc24 " comme nom de domaine, Monsieur A... exploite également ce signe comme lien promotionnel Internet pour avec son site CDFOLIE.

Ces actes ont été constatés par procès- verbal dressé par l'APP le 18 octobre 2005.

Le 11 janvier 2006 le tribunal de SARREBRUCK, saisi par Monsieur X... d'une action à l'encontre de Monsieur A... prenait acte de l'engagement de ce dernier à ne plus exploiter ce nom de domaine.

Cependant, Monsieur X... a constaté après cette date que Monsieur A... exploitait toujours le signe " maxdisc24 " comme nom de domaine et comme lien internet promotionnel avec son site CDFOLIE.

Monsieur Steven X... a fait assigner la société SOFTICIEL EDITIONS et Monsieur Michael A... par actes d'huissier délivrés le 11 janvier 2006.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2006, il demande au tribunal de dire que l'enregistrement du nom de domaine " maxdisc24. com " par Monsieur A... et la société SOFTICIEL constitue un acte de contrefaçon par reproduction et un usage illicite de sa marque, de constater que l'enregistrement de ce nom de domaine est la source d'un grave préjudice pour lui, de dire que l'enregistrement de ce nom de domaine constitue des actes de concurrence déloyale et des agissements parasitaires, en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à lui payer chacun la somme de 200. 000 euros au titre de la contrefaçon, la somme de 100. 000 euros au titre de dépôt frauduleux du nom de domaine et la somme de 300. 000 euros au titre de la concurrence déloyale, de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation et de prononcer l'anatocisme des intérêts, de condamner Monsieur A... et la société SOFTICIEL à lui transférer ce nom de domaine sous astreinte, de leur interdire de procéder à un nouvel enregistrement d'un nom de domaine contrefaisant, de transférer ce nom de domaine à un tiers et d'utiliser sous quelque forme que ce soit la dénomination MAXDISC sous astreinte, d'ordonner la publication du jugement, de leur faire injonction de notifier la présente décision à la société NETWORK SOLUTIONS Inc et de ICANN, de l'autoriser à procéder aux formalités nécessaires en cas de défaillance des défendeurs, de les condamner au remboursement des frais exposés pour le procès- verbal de constat, de les condamner à lui payer solidairement la somme de 30. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de prononcer l'exécution provisoire du jugement.,

Monsieur A... a signifié ses dernières conclusions le 23 janvier 2007. Il demande au tribunal de constater que les pièces 19 à 23 et la pièce 25 sont produites sans traduction ou avec une traduction approximative et de lui donner acte de sa demande que ces pièces soient produites avec une traduction assermentée, à défaut de les écarter, de lui donner acte qu'il est prêt à transférer le nom de domaine litigieux, de débouter Monsieur X... de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5. 000 euros pour procédure abusive et la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société SOFTICIEL EDITIONS a signifié ses dernières conclusions le 23 janvier 2007. Elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur X..., de le débouter de ses demandes à son encontre, de le condamner à lui verser la somme de 10. 000 euros pour procédure abusive et subsidiairement de condamner Monsieur A... à lui garantir des toutes condamnations et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II- SUR CE :

* Sur les actes de contrefaçon :

Monsieur X... reproche à la société SOFTICIEL et à Monsieur A... des actes de contrefaçon de sa marque communautaire semi- figurative MAXDISC no 3167161 par la réservation et l'exploitation du nom de domaine " maxdisc24. com " et par l'usage du signe MAXDISC comme lien avec le site de Monsieur A... .

Monsieur A... fait valoir en premier lieu qu'il a réservé les noms de domaine " maxdisc " pour éviter qu'un tiers puisse les réserver, qu'il a obtenu de la société Speer und Eckhardt l'autorisation de le faire et en second lieu que Monsieur X... avait connaissance de l'utilisation

du nom de domaine litigieux " maxdisc24 " et qu'il avait explicitement consenti à son utilisation.

Le tribunal relève que Monsieur A... n'a pas obtenu l'autorisation de réserver ces noms de domaine du titulaire de la marque mais d'un simple revendeur agréé n'ayant aucun droit de propriété sur celle- ci et qu'ainsi, à supposer qu'il ait réellement eu cette autorisation, cela ne lui donnait aucun droit.

Il convient également de constater que Monsieur A... ne produit aucune pièce établissant d'une part que Monsieur X... avait connaissance de l'existence de ce nom de domaine et d'autre part qu'il ait explicitement consenti à son utilisation. Le document émanant du tribunal de SARREBRUCK se contente de constater que Monsieur A... s'engage à ne plus exploiter le signe " maxdisc24 " sans autre précision ni conséquence. Aucune trace de transaction n'y est mentionnée en l'absence de contrepartie de la part de Monsieur X...

La marque semi- figurative MAXDISC a été déposée en couleur. Elle représente le signe MAX inscrit en gros caractères, la pointe du M étant en forme de triangle et le mot DISC placé en dessous et en caractères plus épais et plus petits. Un arc part de la pointe du C de DISC jusqu'à la deuxième jambe du M.

Pour ce qui concerne l'usage du signe MAXDISC comme lien internet, le tribunal constate qu'il s'agit à l'évidence de signes différents puisque la marque déposée est une marque semi-figurative.

Pour ce qui concerne le nom de domaine, il convient de constater que le signe " maxdisc24 " ne reproduit pas non plus la marque.

Les signes MAXDISC et " maxdisc24 " désignent des produits identiques à ceux protégés par la marque, à savoir des cédéroms.

Les signes étant différents, il convient de faire application des dispositions de l'article 9 du Règlement CE no 40 / 94 aux termes duquel " le titulaire (d'une marque communautaire) est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

- a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle- ci est enregistrée ;
- b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; (...)
- c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle- ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice. "

Le nom de domaine et la marque ne diffèrent que par l'adjonction du chiffre 24 dans le nom de domaine à la suite du signe reproduit MAXDISC ainsi que par le fait que la marque déposée est semi- figurative alors que par définition un nom de domaine ne peut l'être.

Le lien commercial internet apparaît par la saisie du mot " maxdisc " sur les moteurs de recherche suite à l'acquisition par monsieur A... du mot clef MAXDISC. Certes l'élément figuratif de la marque n'est pas reproduit par définition mais l'internaute qui saisira le signe " maxdisc " cherchera sans aucun doute à trouver le site internet commercialisant les produits vendus sous cette marque de sorte que le risque de confusion est avéré, l'apparition du lien commercial ne pouvant que l'induire dans la croyance qu'il s'agit du site Internet officiel des produits de la marque MAXDISC.

Quant au nom de domaine, l'adjonction des chiffres 24 ne modifie pas conceptuellement le sens du signe et l'internaute ne pourra qu'attribuer la même origine aux produits vendus sur le site CDFOLIE auquel renvoie le nom de domaine " maxdisc24 " et ceux de la marque MAXDISC.

Il convient en conséquence de retenir des actes de contrefaçon de la marque MAXDISC par l'exploitation du nom de domaine " maxdisc24 " et du signe maxdisc comme mot clef pour faire apparaître le lien commercial avec le site de Monsieur A... .

La société SOFTICIEL qui reconnaît être titulaire du nom de domaine " maxdisc24 " est également responsable de cet acte de contrefaçon, peu important en l'espèce sa bonne foi, celle-ci étant inopérante en matière de marque.

* Sur le dépôt frauduleux du nom de domaine :

Monsieur X... reproche à Monsieur A... d'avoir déposé frauduleusement le nom de domaine " maxdisc24 ".

Le tribunal a déjà relevé que Monsieur A... était revendeur des produits revêtus de la marque MAXDISC et qu'il ne pouvait donc ignorer son existence et que les explications de Monsieur A... pour expliquer ce dépôt n'étaient établies par aucune pièce.

Le dépôt de ce nom de domaine par Monsieur A... ne peut donc qu'avoir eu pour but de parasiter la marque antérieure MAXDISC au préjudice de son titulaire, Monsieur X....

* Sur la concurrence déloyale :

Le tribunal relève que le fait de rediriger sur son site Internet CDFOLIE les internautes ayant saisi la marque MAXDISC sur un moteur de recherche constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur X....

* Sur les mesures réparatrices :

Monsieur X... sollicite outre les mesures d'interdiction d'usage qui seront ordonnées, le paiement de la somme de 200. 000 euros au titre du préjudice né des actes de contrefaçon, la somme de 100. 000 euros au titre du préjudice né du dépôt frauduleux du nom de domaine et la somme de 200. 000 euros au titre du préjudice né des actes de concurrence déloyale.

Compte tenu de l'ampleur des actes reprochés et du préjudice d'atteinte à la marque et commercial subi par Monsieur X..., il convient de fixer le montant des dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon à la somme de 50. 000 euros à laquelle la société SOFTICIEL et Monsieur A... seront tenus in solidum, le montant des dommages et intérêts du fait des

actes de concurrence déloyale à la somme de 75. 000 euros et le préjudice né du dépôt frauduleux du nom de domaine à la somme de 25. 000 euros, ces deux derniers chefs de préjudice étant à la charge exclusive de Monsieur A....

Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de publication de la décision, le préjudice subi par Monsieur X... étant entièrement réparé par l'allocation des dommages et intérêts.

* Sur la demande de garantie :

La société SOFTICIEL demande à être garantie de la condamnation par Monsieur A....

Il ressort des pièces versées aux débats que la société SOFTICIEL est une petite société qui a enregistré le nom de domaine litigieux à la demande de Monsieur A..., un de ses clients. Elle ne lui a facturé pour ce service qu'une somme dérisoire et n'a donc retiré aucun bénéfice de cette opération. Par ailleurs n'ayant pas d'activité dans le domaine des cédéroms, elle ne pouvait connaître l'existence de la marque et l'absence de droits de son clients pour l'enregistrement du nom de domaine contrefaisant.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur A... à la garantir de cette condamnation.

* Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est 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... sollicite le paiement de la somme de 30. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 12. 000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

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

Dit que la société SOFTICIEL et Monsieur Michael A... ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire MAXDISC no 3167161 en enregistrant et en exploitant le nom de domaine " maxdisc24 " au préjudice de Monsieur X..., titulaire de la marque,

Dit que Monsieur Michael A... a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire MAXDISC no 3167161 en acquérant le signe " maxdisc " comme mot clef pour diriger les consommateurs vers son site internet CDFOLIE au préjudice de Monsieur Steven X... titulaire de la marque,

Dit que Monsieur Michael A... a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur Steven X... en détournant les clients vers son site internet,

Dit que Monsieur Michael A... a déposé frauduleusement le nom de domaine " maxdisc24 " au préjudice de Monsieur Steven X..., titulaire de la marque MAXDISC,

En conséquence,

Fait interdiction à Monsieur Michael A... d'exploiter sous quelque forme que ce soit ou toute autre dénomination contenant le mot MAXDISC sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de 2 mois à compter de la signification de cette 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,

Condamne in solidum la société SOFTICIEL et Monsieur Michael A... à payer à Monsieur Steven X... la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon,

Condamne Monsieur Michael A... à payer à Monsieur Steven X... la somme de 75. 000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale,

Condamne Monsieur Michael A... à payer à Monsieur Steven X... la somme de 25. 000 euros en réparation du préjudice né du dépôt frauduleux du nom de domaine " maxdisc24. com ",

Dit que Monsieur Michael A... garantira totalement la société SOFTICIEL des condamnations prononcées à son encontre,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne Monsieur Michael A... à payer à Monsieur Steven X... la somme de 12. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Monsieur Michael A... aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à Paris le 20 Février 2008

Le Greffier

Le Président