

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 4^{ème} section

N° RG : 10/09491

Assignation du 22 Juin 2010

JUGEMENT rendu le 22 Septembre 2011

DEMANDERESSE

Société MOBICLIP

128 rue de Rivoli

75001 PARIS

Représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617

DÉFENDERESSES

Société MOBYCLIPS INTERNATIONAL BV

Koningstraat

1213 AX

HILVERSUM (PAYS BAS)

Société ELEGANT MEDIA

Niels Roi, Versterkerstraat 3,

Almere, 1322 AN (PAYS BAS)

Représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1814

Société FLEXWEBHOSTING BV

Doctor Cuyperslaan 76,

6623BB EINDHOVEN(PAYS BAS)

Représentée par Me Olivier CHAUVIN de la SCP CHAUVIN - PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0117

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente

Laure COMTE, Juge

Rémy MONCORGE, Juge, assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS

A1'audience du 24 Juin 2011 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe

Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE ;

La société Mobiclip qui est spécialisée dans la conception et la commercialisation de logiciels, est titulaire de la marque "mobiclip" déposée le 5 mai 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 223 550 pour désigner des produits et services dans des classes 9,16, 28, 35, 38,41 et 42 et notamment les appareils pour la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images et les logiciels. Elle utilise également le mot Mobiclip à titre de dénomination sociale et de nom commercial depuis 2009 et elle l'a incorporé au nom de domaine www.mobiclip.com qui constitue l'adresse de son site Internet depuis 2002.

Elle a constaté lors d'un salon de la téléphonie à Barcelone, qu'une société de droit néerlandais ayant une activité concurrente utilisait le mot MOBYCLIPS comme dénomination sociale, nom commercial et marque et que deux autres sociétés appartenant au même groupe Elégant,, avaient déposé les noms de domaine mobyclips.com pour la société Élégant média et mobyclips.nl pour la société Flexwebhosting.

Après une mise en demeure restée infructueuse, le 22 juin 2010, la société Mobiclip a fait assigner les sociétés Mobyclus international, Elégant média et Flexwebhosting devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de sa marque ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale par usurpation de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son nom de domaine. Elle réclame, outre des mesures d'interdiction et de transmission des noms de domaine mobyclips.com et mobyclips.nl, le paiement de la somme de 100 000 € au titre de la contrefaçon de sa marque et d'une somme identique au titre des actes de concurrence déloyale. Elle sollicite, en outre, l'exécution provisoire du jugement et l'allocation d'une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures du 24 décembre 2010, les sociétés de droit néerlandais Mobyclus international et Elégant média exposent que la société Elégant média est la société de développement de la plate-forme Mobyclus, indépendante des réseaux mobiles, permettant la réception de courts messages vidéo sur téléphones mobiles émanant de chaînes néerlandaises et qu'elle propose ainsi des mini-clips de 30 à 45 secondes. Les défenderesses précisent que cette application est destinée aux utilisateurs néerlandophones et résidant aux Pays bas. S'agissant de la contrefaçon de la marque "mobiclip" par la marque MOBYCLIPS, les défenderesses exposent que la société Mobyclus international holding a déposé la marque MOBYCLIPS au Bénélux en février 2009 et qu'elle est donc titulaire de cette dénomination sur le territoire du Bénélux mais elles précisent que cette marque n'est pas exploitée sur le territoire français, qu'elles n'ont aucun partenaire français ni même étranger.

Les défenderesses ajoutent que les services et la clientèle sont différents puisque le logiciel de Mobiclip n'est pas destiné au grand public mais s'adresse à des constructeurs de téléphone et à des opérateurs qui vont l'intégrer dans des cartes mémoire ou directement dans des téléphones mobiles alors que la société Mobyclus international propose une application téléchargeable librement et gratuitement à partir du site mobyclips.com. Elles ajoutent que la notoriété de la société Mobiclip n'est pas démontrée. Elle contestent donc tout acte de contrefaçon. S'agissant de la contrefaçon de la marque "mobiclip" par la dénomination sociale, le nom commercial Mobyclus, les défenderesses font également valoir qu'elles ne font aucun usage en France du mot Mobyclus à titre de dénomination sociale et de nom commercial.

S'agissant des noms de domaine mobyclip.com et mobyclip.nl, elles soutiennent qu'il n'existe pas de lien substantiel suffisant et significatif entre ces deux sites et le territoire français car ils n'ont pas vocation à s'adresser à un public français l'un étant en anglais et l'autre en néerlandais. Elles ajoutent que le consommateur français ne peut que très difficilement parvenir à télécharger des miniclips. Enfin elles contestent tout risque de confusion puisque les services sont différents et s'adressent à une clientèle différente.

S'agissant des actes de concurrence déloyale par usurpation des autres signes distinctifs de la demanderesse, la société Mobyclips international fait valoir que sa dénomination sociale est antérieure à celle de la société Mobiclip et que cette dernière ne peut donc invoquer de droits antérieurs. Elle ajoute qu'elle ne fait aucun usage de sa dénomination sociale en France. Elle relève par ailleurs que la société Mobiclip a pour nom commercial la dénomination ACTIMAGINE qui constituait son ancienne dénomination sociale jusqu'en 2009. Enfin les défenderesses rappellent que leur sites Internet n'ont pas vocation à être utilisés par des internautes français et ne proposent pas les mêmes services que la société Mobiclip.

Les défenderesses contestent également l'existence d'un préjudice, la société Mobiclip ne fournissant aucune pièce justificative d'un manque à gagner ou d'un détournement de clientèle dès lors que les défenderesses n'ont aucune activité en France. Elles ajoutent que les sommes réclamées sont excessives. Enfin, elles s'opposent à la demande de transfert des noms de domaine. Estimant que la procédure engagée à leur rencontre présente un caractère abusif, elles réclament la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts, outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 7 juin 2011, la société de droit néerlandais Flexwebhosting prend acte du désistement d'instance et d'action de la société Mobiclip à son égard et déclare qu'elle accepte de se désister de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive mais elle maintient sa demande en paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 8 juin 2011, la société Mobiclip se désiste tout d'abord de ses demandes contre la société Flexwebhosting qui a justifié ne pas être titulaire du nom de domaine mobyclips.nl. Elle fait ensuite valoir que selon un procès-verbal de constat établi par huissier de justice à Paris, tout internaute peut librement télécharger l'application Mobyclips sur le site mobyclips.com accessible soit directement soit par le site mobyclips.nl. Elle ajoute qu'étant présentes au salon de Barcelone, les défenderesses ne peuvent prétendre viser uniquement le public néerlandais.

Elle maintient donc ses demandes relatives à la contrefaçon de sa marque sur le fondement de l'article L713-2 ou subsidiairement L713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle soutient que sa marque MOBICLIP est distinctive et notoire et que le signe Mobyclips est quasiment identique tant au point de vue visuel et phonétique qu'intellectuel. Elle affirme par ailleurs que les produits en cause sont identiques et s'adressent au grand public de telle sorte qu'il existe un risque de confusion.

Elle ajoute que l'usage du mot Mobyclips à titre de dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine est également de nature à susciter un risque de confusion en faisant croire au public que les sociétés Mobyclips international et Elégant média sont des émanations de la société Mobiclip.

Pour caractériser son préjudice, elle invoque la banalisation de sa marque par l'usage important que les deux défenderesses font de la dénomination Mobyclips à divers titres. Elle s'oppose par ailleurs aux demandes reconventionnelles formées à son encontre.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur les demandes de la société Mobiclip :

- en contrefaçon de sa marque :

La société Mobiclip est titulaire d'une marque française " mobiclip" déposée auprès de l'Inpi le 5 mai 2003 sous le n° 03 3 223 550. Cette marque française ne bénéficie d'une protection que sur le territoire français. Aussi avant d'examiner l'identité ou la similarité des signes et des produits, il convient d'abord de vérifier que la société Mobiclip est en mesure d'apporter la preuve que sa marque fait l'objet d'une atteinte en France.

Pour établir la réalité des actes de contrefaçon en France, la société Mobiclip verse aux débats:

- un procès-verbal de constat de l'Agence de protection des programmes qui reproduit des extraits du site mobyclips.com rédigé en anglais et du site mobyclips.nl rédigé en néerlandais,

- un procès-verbal de constat établi par huissier de justice à Paris qui fait apparaître qu'à partir du site www.mobyclips.com une personne se trouvant à l'étude puis à son domicile à Paris, parvient à télécharger l'application mobyclips puis à visionner une vidéo.

Outre qu'il n'est pas établi qu'une personne francophone soit en mesure de réaliser l'ensemble des opérations nécessaires qui lui sont toutes indiquées en langue anglaise, il n'est pas contesté que l'application Mobyclips international permet d'accéder à des vidéos en langue néerlandaise de telle sorte que seules des personnes comprenant cette langue sont susceptibles d'être intéressées par l'application téléchargeable sur le site www.mobyclips.com.

Dès lors il n'est pas démontré que le site en cause présente un lien suffisant et significatif avec le territoire français alors que l'application dont il propose le téléchargement, n'est pas destinée à un public français.

La société Mobiclip ne verse aux débats aucun autre élément permettant d'établir que l'une ou l'autre des sociétés défenderesses exploite la dénomination Mobyclips en France. Dès lors la société Mobiclip n'apporte pas la preuve d'atteintes à sa marque française et ses demandes fondées sur sa contrefaçon seront rejetées.

- Sur l'atteinte aux autres signes distinctifs de la société Mobiclip :

Il convient de relever que l'extrait du registre du commerce de la société Mobiclip indique comme nom commercial ACTIMAGINE. En l'absence de toute explication de la société demanderesse sur ce point, il y a lieu de retenir que le mot Mobiclip constitue uniquement sa dénomination sociale. En toutes hypothèses, la protection autonome du nom commercial n'est justifiée que s'il est différent de la dénomination sociale. Pour obtenir une condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale, la société Mobiclip doit établir l'existence d'un

risque de confusion en France entre sa dénomination sociale et celle de la société Mobyclips international. Or la société demanderesse ne justifie pas que la société Mobyclips international a une activité en France et qu'elle fait usage de sa dénomination sociale dans ce pays. Le fait que la société défenderesse ait participé à un salon de professionnels en Espagne ne peut être considéré comme une preuve d'une activité en France même s'il démontre une volonté de développement au delà des frontières néerlandaises. Dès lors il n'existe pas de risque de confusion en France entre les deux sociétés et la demande de la société Mobiclip fondée sur l'usurpation de sa dénomination sociale sera rejetée. S'agissant de la protection du nom de domaine mobiclip.com, il convient de rappeler que celui-ci ne bénéficie d'une protection qu'autant qu'il est exploité. Or, la société Mobiclip n'a versé aux débats aucune pièce justifiant qu'elle exploite un site Internet à l'adresse www.mobiclip.com et qui en précise le contenu.

En toutes hypothèses, le choix d'un nom de domaine très proche ne peut être fautif qu'autant qu'il crée un risque de confusion entre deux sites internet proposant des produits ou services semblables à une même clientèle. Or comme il a été indiqué ci-dessus, le site Internet mobyclips.com s'adresse à des personnes néerlandophones souhaitant regarder des vidéos en cette langue sur leurs téléphones mobiles et qui vont directement télécharger l'application sur le site mobyclips.com.

La société Mobiclip quant à elle propose à des entreprises telles que Sony pictures, Paramount, Nokia, Sony-Ericsson et Nintendo de leur conférer sous licence l'exploitation d'un logiciel qu'elles intégreront à leurs produits afin que les utilisateurs finaux puissent regarder des vidéos depuis leur téléphone mobile.

Ainsi il n'apparaît pas que les sociétés en présence soient sur le même marché et qu'elles s'adressent à la même clientèle. Compte tenu de ces seuls éléments portés à la connaissance du tribunal en l'absence de toute information sur le contenu du site mobiclip.com, il n'apparaît pas que les sociétés défenderesses aient commis de faute en exploitant un site Internet à partir du nom de domaine mobyclips.com.

Les demandes de la société Mobiclip fondées sur la concurrence déloyale seront donc également écartées.

2/ Sur les demandes reconventionnelles :

La société Flexwebhosting a renoncé à sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive et il y a donc lieu de lui en donner acte. S'agissant de la demande des sociétés Elégant média et Mobyclips international, même si la société Mobiclip possède une conception particulièrement élargie de ses droits, il n'est pas démontré qu'elle ait agi avec l'intention de nuire et il n'y a pas lieu de la condamner pour procédure abusive. Il sera alloué à la société Flexwebhosting la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à la société Mobyclips international et Elégant média ensemble la somme de 5 000 €. La nature de la décision ne rend pas nécessaire son exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Constate que la société Mobiclip déclare se désister de son instance et de son action à l'égard de la société Flexwebhosting,

Constate que la société Flexwebhosting déclare se désister de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Mobiclip à payer à la société Flexwebhosting la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les demandes de la société Mobiclip fondées sur la contrefaçon de sa marque française 03 3 223 550,

Rejette les demandes de la société Mobiclip fondées sur l'usurpation de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son nom de domaine,

Rejette la demande en dommages intérêts des sociétés Mobyclips international et Elégant média pour procédure abusive,

Condamne la société Mobiclip à payer aux sociétés Mobyclips international et Elégant média la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne la société Mobiclip aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Eve Dreyfus et de la SCP Chauvin, selon les règles de l'article 699 du Code de procédure civile

Fait et jugé à Paris le 22 Septembre 2011

LE PRESIDENT

LE GREFFIER