

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^{ème} chambre civile, 25 janvier 2008

DEMANDERESSES

Société LAGARDERE ACTIVE BROADBAND SAS
11 rue de CAMBRAI
75019 PARIS

Société CELLFISH FRANCE (Intervenante Volontaire)
43 Ave Victor Hugo
93300 AUBERVILLIERS

représentées par Me Joël HESLAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire
E. 255

DÉFENDEURS

Société CATABOLISM
Suite 401, 302 Regent Street
LONDRESN / A WIB3HSA (ROYAUME UNI)

défaillante

Monsieur Michael Z...
LONDON SE19 2DJ

représenté par Me Nicolas VALLUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R088

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

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

DÉBATS

A l'audience du 22 Novembre 2007 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant
Véronique RENARD, Guillaume MEUNIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des
avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu
compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure
Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LAGARDERE ACTIVE BROADBAND, ci- après dénommée la société LAGARDERE, qui a pour activité la réalisation de logiciels, est titulaire de la marque française " BLINGTONES " déposée le 27 décembre 2004 sous le no 04 3 331 698 en classes 9, 36, 38, 41 et 42.

Elle a également déposé auprès de l'AFNIC les 8 juin 2004 et 8 décembre 2004 les noms de domaine www.theblingtones.com et www.blingtones.fr.

Indiquant avoir constaté au printemps 2005 que la société CATABOLISM avait réservé le 19 mars 2002 les noms de domaine www.blingtones.com, www.bling-tones.com, www.blingtone.com, www.bling-tone.com, www.blingtonez.com et www.bling-tonez.com, et que ces noms de domaine renvoient depuis 2005 vers une page sur laquelle figurent des liens vers des sites d'information musicale et de téléchargement de sonneries de téléphone portable ainsi que des brèves d'information manifestement produites pour ce site, la société LAGARDERE, après avoir fait procéder les 29 et 30 novembre 2005 ainsi que le 8 décembre 2005, à des constats d'huissier, a, selon acte d'huissier en date des 14 mars et 8 août 2006, fait assigner la société de droit anglais CATABOLISM et Monsieur Michael Z... sur le fondement des articles L 713-3 et L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, en contrefaçon de la marque " BLINGTONES " pour obtenir, outre une mesure d'interdiction et le transfert à son profit des noms de domaine litigieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, paiement de la somme de 100. 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que de celle de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les procédures ont été jointes.

Par dernières écritures signifiées le 1er juin 2007, la société LAGARDERE ACTIVE BROADBAND, demande au Tribunal de :

- donner acte à la société CELLFISH France de son intervention volontaire à la présente instance,
- dire et juger que l'imitation de la marque " BLINGTONES " effectuée par M. Z... par le biais de l'utilisation de noms de domaine pour proposer au public des produits et services identiques à ceux désignés par la marque constitue un acte de contrefaçon par imitation de ladite marque,

En conséquence,

- ordonner la mise en cause de Monsieur Z..., en tant qu'il a agi comme représentant de fait de la société CATABOLISM,
- interdire à Monsieur Z... et à la société CATABOLISM toute utilisation à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit de la marque " BLINGTONES ",
- condamner solidairement Monsieur Z... et la société CATABOLISM à payer à la société LAGARDERE ACTIVE BROADBAND la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

- condamner solidairement, à titre de réparation complémentaire, Monsieur Z... et la société CATABOLISM à procéder auprès du registre responsable de l'enregistrement des noms de domaine, à leur transfert au bénéfice de la société CELLFISH FRANCE, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner Monsieur Z... à payer aux sociétés LAGARDERE ACTIVE BROADBAND et CELLFISH FRANCE la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières écritures signifiées le 30 mars 2007, Monsieur Michael Z... demande au Tribunal de :

- se déclarer incompétent au profit des juridictions anglaises,

subsidiatement, au fond,

- dire qu'il bénéficie sur la dénomination " blingtones " de la protection en tant que nom de domaine,

- dire qu'il bénéficie sur les dénominations " blingtone ", " bling- tone ", " blingtones ", " bling- tones ", " blingtonez " et " bling- tonez " de la protection du droit d'auteur depuis juillet 2002,

- interdire en conséquence à la société LAGARDERE l'utilisation du signe " blingtones " sans son autorisation,

- déclarer illicite le dépôt de la marque " BLINGTONES " par la société LAGARDERE comme portant sur un signe indisponible et comme effectué en fraude de ses droits,

- accueillir Monsieur Z... tant en nullité de la marque BLINGTONES, qu'en cessation des agissements parasitaires de la société LAGARDERE, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- débouter en conséquence la société LAGARDERE de l'ensemble de ses demandes.

- condamner la société LAGARDERE à payer à Monsieur Z... la somme globale de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,

- condamner la société LAGARDERE à payer la somme de 7. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner la société LAGARDERE aux entiers dépens, y compris les frais liés à l'établissement du procès verbal de constat de l'APP du 7 février 2007.

La société CATABOLISM n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juillet 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la mise en cause de la société CATABOLISM

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 479 du Code de procédure civile, " le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur " ;

qu'en l'espèce, il est justifié de la transmission par l'huissier instrumentaire de l'assignation en date du 14 mars 2006 destinée à la société de droit anglais CATABOLISM au " Senior Master, For the attention of the Foreign Process Department (Room E 10), Royal Courts of Justice, Strand, London WC2A 2LL Royaume Uni " ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 688 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci- après sont réunies :

1o L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux- ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687,

2o Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte,

3o Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis ;

qu'en l'espèce, il s'est écoulé plus de six mois depuis l'envoi de l'acte introductif d'instance adressé le 14 mars 2006 à l'entité britannique requise conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 1348 / 2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;

Attendu que sans qu'il soit nécessaire de prescrire des diligences complémentaires, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, parce que susceptible d'appel.

Sur l'intervention volontaire à l'instance de la société CELLFISH France

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société CELLFISH France devenue titulaire de la marque " BLINGTONES " no 04 3 331 698 selon inscription au Registre National des Marques en date du 29 janvier 2007, de son intervention volontaire à la présente instance ;

Sur l'exception d'incompétence

Attendu qu'en application de l'article 771-1 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005, applicable depuis le 1er mars 2006, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance ;

que l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 juillet 2007, Monsieur Z... est en conséquence irrecevable à soulever l'incompétence devant le Tribunal ;

Sur la mise en cause de Monsieur Michael Z...

Attendu que Monsieur Michael Z... a été attrait à la présente procédure par la société LAGARDERE ; qu'en conséquence il n'y pas lieu pour le Tribunal d'ordonner sa mise en cause comme le sollicitent les demanderessees ;

Sur la contrefaçon

Attendu que la société LAGARDERE et la société CELLFISH FRANCE devenue cessionnaire de la marque en cours de procédure, soit le 29 janvier 2007, selon inscription au Registre National des Marques, reprochent à la société CATABOLISM d'avoir réservé le 19 mars 2002 les noms de domaine [www. blingtones. com](http://www.blingtones.com), [www. bling- tones. com](http://www.bling- tones. com), [www. blingtone. com](http://www.blingtone. com), [www. bling- tone. com](http://www.bling- tone. com), [www. blingtonez. com](http://www.blingtonez. com) et [www. bling- tonez. com](http://www.bling- tonez. com), et à Monsieur Michael Z... d'exploiter ces noms de domaine depuis 2005, en violation des droits qu'elles détiennent sur la marque " BLINGTONES " no 04 3 331 698 ;

Attendu que ladite marque a été déposée le 27 décembre 2004 par la société LAGARDERE, sous priorité d'une marque britannique déposée le 2 juillet 2004, en classes 9, 36, 38, 41 et 42 pour désigner notamment les sonneries rechargeables, services de communication permettant la personnalisation des sonneries et des voix enregistrées vers des appareils de communication mobile, services informatiques d'installation et de téléchargement d'applications numériques interactives pour téléphones mobiles ;

qu'il est justifié par la production des fiches Whois correspondantes que les noms de domaine [www. blingtones. com](http://www.blingtones.com), [www. bling- tones. com](http://www.bling- tones. com), [www. blingtone. com](http://www.blingtone. com), [www. bling- tone. com](http://www.bling- tone. com), [www. blingtonez. com](http://www.blingtonez. com) et [www. bling- tonez. com](http://www.bling- tonez. com) ont tous été réservés le 19 mars 2002 par " catabolism " domiciliée Suite 401 302 Regent Street London, N / A W1B3HH UK ;

qu'il ne peut être valablement soutenu par Monsieur Z... qu'il est lui- même titulaire des noms de domaine en cause et que le " terme " CATABOLISM ne désigne pas une personne morale mais une dénomination commerciale, alors que cette entité s'est présentée comme " Registrant " des mêmes noms de domaine et Monsieur Michael Z... comme contact administratif, et au surplus que la société CATABOLISM a été régulièrement citée ;

Attendu qu'il est cependant acquis au débat que les noms de domaine en cause sont de fait exploités par Monsieur Michael Z... ; qu'il appartient donc à celui- ci d'établir la réalité des droits antérieurs et des droits d'auteur qu'il revendique ;

qu'ainsi qu'en conviennent l'une et l'autre partie au présent litige, le nom de domaine, pour bénéficier d'une protection en tant que signe distinctif, doit faire l'objet d'une utilisation effective ;

Attendu qu'il résulte du constat d'huissier du 28 novembre 2006 que :

- le nom de domaine " [blingtones. com](http://www.blingtones.com) " renvoyait jusqu'au 4 décembre 2004 à une page qui ne comportait que les mentions " bling tonez " totalement inactive et " mail " écrite en tout

petit,

- le nom de domaine propose le téléchargement de sonneries de téléphone entre le 30 décembre 2004 et le 5 juin 2005,

- le nom de domaine présente une page d'accueil comportant la mention " This service is temporarily unavailable " entre le 9 août 2005 et le 27 novembre 2005,

- le nom de domaine renvoie à nouveau à un site internet actif depuis le 15 décembre 2005 ;

que dès lors aucune exploitation des noms de domaine contesté n'est rapportée antérieurement au dépôt de la marque " BLINGTONES " no 04 3 331 698 intervenu le 27 décembre 2004 ;

qu'en effet, la possibilité qu'avaient les internautes, d'envoyer à Monsieur Z... dès le 27 juillet 2002 comme celui-ci le soutient, un courrier électronique pour obtenir des informations sur des sonneries électroniques, à supposer que cela puisse servir à la constitution d'une base de données de clients, ne constitue pas la preuve d'une exploitation effective du nom de domaine considéré comportant une offre de services, en l'occurrence le téléchargement de sonneries téléphoniques, au travers l'utilisation d'un site Internet actif ;

Attendu par ailleurs que Monsieur Z..., qui n'est pas titulaire des noms de domaine, n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il serait l'auteur des dénominations qui les composent ni en tout état de cause de l'éligibilité de ces dénominations à une telle protection ;

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de débouter le défendeur de sa demande de nullité de la marque BLINGTONES sur le fondement de l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

que sa demande fondée sur la fraude qui résulterait de la connaissance par la société LAGARDERE de l'exploitation antérieure au dépôt de la marque des noms de domaine litigieux ne peut pas plus prospérer ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement " ;

que les signes à comparer sont d'une part la marque " BLINGTONES " et d'autre part les noms de domaine " www. blingtones. com ", " www. bling- tones. com ", " www. blingtone. com ", " www. bling- tone. com ", " www. " blingtonez. com et " www. bling- tonez. com " ;

qu'il n'est pas contesté que les produits et services proposés par le biais des noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires à ceux visés par la marque en ce qu'ils visent des services de téléchargement en ligne de sonnerie de téléphone et d'information ;

que les noms de domaine ne diffèrent de la marque que par l'adjonction d'un tiret, la suppression de la dernière lettre " s " ou la substitution de cette lettre par la lettre " z " dont la sonorité est identique ;

qu'il n'est pas contesté que les signes renvoient de la même manière à un concept en relation

avec la culture " hip- hop " ;

que dès lors, le consommateur normalement attentif, n'ayant pas l'ensemble des signes examinés sous les yeux, sera nécessairement conduit à établir un lien entre les services respectivement proposés par les parties ;

que la contrefaçon est donc réalisée ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu que pour mettre fin aux actes illicites, il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de transfert dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ;

Attendu que la réservation des noms de domaine contrefaisants est imputable à la société CATABOLISM et leur utilisation à Monsieur Z... ;

que le préjudice subi par la société LAGARDERE s'est poursuivi jusqu'au 29 janvier 2007, date à laquelle a été publié à l'INPI, le transfert de propriété de la marque au profit de la société CELLFISH France ;

qu'en considération de ces éléments et du nombre de noms de domaine contrefaisants, il sera alloué à la société LAGARDERE la somme de 20. 000 euros en réparation de son préjudice ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que la demande reconventionnelle de Monsieur Z... qui succombe ne peut prospérer ;

Sur les autres demandes

Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderessees la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de condamner Monsieur Z... à leur verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

qu'il y a lieu de constater en revanche que les demanderessees ne formulent aucune demande de remboursement de frais irrépétibles à l'encontre de la société CATABOLISM. ;

Attendu que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Constate que la société CATABOLISM a été régulièrement citée par acte d'huissier du 14 mars 2006.

- Donne acte à la société CELLFISH France de son intervention volontaire à l'instance.

- Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Michael Z... devant le Tribunal.

- Dit que la réservation par la société CATABOLISM des noms de domaine " www. blingtones. com ", " www. bling- tones. com ", " www. blingtone. com ", " www. bling- tone. com ", " www. " blingtonez. com et " www. bling- tonez. com, pour désigner des sites Internet qui proposent des services de téléchargement en ligne de sonnerie de téléphone, et l'utilisation de ces mêmes noms de domaine par Monsieur Michael Z... constituent des actes de contrefaçon de la marque " BLINGTONES no 04 3 331 698.

En conséquence,

- Interdit la poursuite de tels agissements.

- Condamne in solidum la société CATABOLISM et Monsieur Michael Z... à faire procéder auprès du registre responsable de l'enregistrement des noms de domaine " www. blingtones. com ", " www. bling- tones. com ", " www. blingtone. com ", " www. bling- tone. com ", " www. " blingtonez. com et " www. bling- tonez. com, à leur transfert au profit de la société CELLFISH FRANCE, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision du jugement,

- Condamne in solidum la société CATABOLISM et Monsieur Michael Z... à payer à la société LAGARDERE ACTIVE BROADBAND la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- Rejette la demande reconventionnelle.

- Ordonne l'exécution provisoire.

- Condamne Monsieur Michael Z... à payer à la société LAGARDERE ACTIVE BROADBAND et à la société CELLFISH France ensemble la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Rejette toutes autres demandes.

- Condamne la société CATABOLISM aux dépens.

Fait et jugé à Paris, le 25 janvier 2008.

Le Greffier
Le Président