

**TRIBUNAL
D E GRANDE
I N S T A N C E
DE PARIS**
3ème chambre 1^{ère} section

N° RG : 10/13931
JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2011

DEMANDERESSE

S.A.S DS SECURITE PRIVEE
37 rue des Mathurins
75008 PARIS
Représentée par Me Marie PASQUIER - SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER &
Associés - FWPA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0028

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DS SECURITE GARDIENNAGE
2 bis rue Dupont de l'Eure
75020 PARIS
Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Marie SALORD, Vice Présidente
Cécile VITON, Juge

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du prononcé
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Cécile VITON, Juge, assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 06 Décembre 2010 tenue publiquement devant Marie- Christine
COURBOULAY et Marie SALORD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont
tenu seules 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 mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS

La société DS SECURITE PRIVEE immatriculée le 17 août 1992 a pour activité des services dans les domaines de la sécurité (maître chien, prévention incendie, alarme,...) et de la surveillance de locaux de sorte qu'elle intervient en matière de gardiennage de locaux sur des sites industriels ou commerciaux, mais également en matière de protection des personnes et des biens. Elle a déposé le 15 septembre 1999, puis renouvelé, la marque française semi-figurative « DS SECURITE 24/24 », sous le numéro 99812530 pour les classes 39, 41 et 42 désignant les services suivants :

« Recrutement de personnel notamment gardiens, surveillants, gardes du corps, maître chien, chauffeur de maître ; consultation pour les questions de personnels dans les domaines de gardiennage et de la surveillance de locaux ; investigations pour affaires. Enseignement professionnel et formation pratique (démonstration) ; dressage d'animaux. Conseil et consultation (sans rapport avec la conduite des affaires) notamment concernant la protection des biens, la protection de l'accès aux locaux professionnels, la protection des personnes ; services de gardiennage et surveillance de locaux industriels ou commerciaux ; agence de surveillance nocturne; protection civile ; services d'extinction de feu ; accompagnement (escorte); contrôle de qualité et conseil en matière d'assurance-qualité ; ouverture de serrures ; étude de projets techniques ; location de temps d'accès à un centre serveur de base de données ».

La société DS SECURITE PRIVEE est également réservataire des noms de domaine internet suivants :

- « ds-securite.com » réservé le 24 juillet 2002
- « dssecuriteprivee.fr » réservé le 17 août 2005
- « ds-securite.fr » réservé le 30 avril 2010
- « dssecurite.fr » réservé le 30 avril 2010
- « dssecurite.com » réservé le 5 mai 2010.

La société DS SECURITE PRIVEE a constaté qu'une société dénommée « DS SECURITE GARDIENNAGE » avait procédé à son immatriculation au RCS de Paris, le 17 octobre 2006, pour une activité identique à la sienne dans les domaines de la surveillance, de la sécurité et du gardiennage. Elle a également constaté que cette même société exploitait les deux noms de domaine suivants :

« dssecurite- gardiennage.com » réservé le 12 février 2008 à l'origine par la société TOP TECHNOLOGY, agence de création de site internet, lequel renvoie vers le site internet de la société DS SECURITE GARDIENNAGE ;
« dssecurite.com » réservé le 9 mars 2009 par Monsieur Alima Diakite, lequel renvoie vers un autre site internet de la société DS SECURITE GARDIENNAGE.

Considérant que cette dénomination sociale et ces noms de domaine constituaient des atteintes à ses droits tenant à sa marque, à sa dénomination sociale, à ses noms de domaine internet, la société DS SECURITE PRIVEE a mis en demeure la société DS SECURITE GARDIENNAGE, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2010, de :

- cesser toute utilisation du terme DS SECURITE à quelle que titre que ce soit sur quelque support que ce soit ;
- d'apporter la preuve qu'elle a engagé les démarches en vue de procéder au changement de sa dénomination sociale ;
- de procéder au transfert à son profit des noms de domaine qu'elle exploite.

Le même jour, elle a mis en demeure la société TOP TECHNOLOGY de transférer à son profit le nom de domaine «dssecurite-gardiennage.com » et Monsieur Alima Diakite de transférer, également à son profit, le nom de domaine « dssecurite.com ». La société DS SECURITE PRIVEE n'a pas obtenu de réponse à ces trois courriers et la société DS SECURITE GARDIENNAGE n'a pas modifié sa dénomination sociale. Toutefois, Monsieur Alima Diakite a remis dans le domaine public le nom de domaine «dssecurite.com» de sorte que la société DS SECURITE PRIVEE l'a réservé à son nom le 5 mai 2010. La Société DS SECURITE GARDIENNAGE a, par contre, continué d'exploiter le nom de domaine « dssecurite-gardiennage.com » pour lequel elle a procédé au changement de titulaire qui depuis le 1er février 2010, n'est plus la société TOP TECHNOLOGY mais la société LINKEO.COM.

La société DS SECURITE PRIVEE a en conséquence, déposé une plainte dite UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy ou Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine) devant l'Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) à l'encontre de la société DS SECURITE GARDIENNAGE et de la société LINKEO.COM en vue de bloquer le nom de domaine « dssecurite-gardiennage.com » et d'obtenir le transfert à son profit. Par décision en date du 23 juillet 2010, la Commission administrative de l'OMPI a prononcé le transfert du nom de domaine «dssecurite-gardiennage.com » au profit de la société DS SECURITE PRIVEE en considérant que :

- 1.« Le nom de domaine « dssecurite-gardiennage.com » est semblable, au point de prêter confusion, avec la marque de produits ou de services sur laquelle la requérante a des droits ;
- 2.Les Défendeurs n'ont aucun droit sur le nom de domaine «dssecurite-gardiennage.com », ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;
- 3.Les Défendeurs ont enregistré et utilisé le nom de domaine «dssecurite-gardiennage. com » de mauvaise foi ».

A la suite de cette décision, le transfert du nom de domaine a été effectué au profit de la société DS SECURITE PRIVEE en date du 11 août 2010.

Néanmoins, estimant qu'en utilisant l'expression « DS SECURITE » dans sa dénomination sociale et ses noms de domaine, la société DS SECURITE GARDIENNAGE s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon par imitation de sa marque et d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société DS SECURITE PRIVEE l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le 24 septembre 2010 aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :

AU TITRE DE LA CONTREFAÇON

- DIRE et JUGER que la dénomination sociale DS SECURITE GARDIENNAGE constitue une contrefaçon de la marque DS SECURITE ;
- DIRE et JUGER que le nom de domaine « dssecurite-gardiennage.com » constituait une contrefaçon de la marque DS SECURITE lorsqu'il était réservé et exploité par la société DS SECURITE GARDIENNAGE, entre le 12 février 2008 et le 11 août 2010;
- DIRE et JUGER que le nom de domaine « dssecurite.com » constituait une contrefaçon de la marque DS SECURITE lorsqu'il était réservé par Monsieur Alima Diakite et exploité par DS SECURITE GARDIENNAGE entre le 9 mars 2009 et 30 avril 2010;

AU TITRE DE LA CONCURRENCE DELOYALE ET DU PARASITISME

- DIRE ET JUGER qu'en imitant la marque DS SECURITE dans le choix et l'exercice de ses activités sous sa dénomination sociale, la société DS SECURITE GARDIENNAGE s'est livrée à des faits distincts de concurrence déloyale ;

- DIRE ET JUGER qu'en reprenant les termes DS SECURITE dans sa dénomination sociale et ses noms de domaine alors qu'ils figuraient dans la dénomination sociale et le nom de domaine de la société DS SECURITE PRIVEE, la société DS SECURITE GARDIENNAGE s'est livrée à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

ET CONSTATANT LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE DS SECURITE PRIVEE,
AU TITRE DE LA CONTREFAÇON

- INTERDIRE à la société DS SECURITE GARDIENNAGE d'utiliser, à quelque titre et sur quelque support que ce soit le signe DS SECURITE ou toute dénomination proche susceptible d'être confondue avec la marque DS SECURITE et notamment :

- dans sa dénomination sociale,

- sur son site internet, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour constaté compter de la signification du jugement intervenir, dans toute réservation et/ou utilisation de noms de domaine, et/ou adresse de courrier électronique,

- sur toute brochure, entête, ou tout support papier que ce soit, et ce, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.

- ORDONNER à la société DS SECURITE GARDIENNAGE, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de procéder au changement de sa dénomination sociale ;

- DIRE que le Tribunal se réserve de prononcer lesdites astreintes en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;

- CONDAMNER la société DS SECURITE GARDIENNAGE à verser à la société DS SECURITE PRIVEE la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de l'imitation de la marque DS SECURITE par la dénomination

- CONDAMNER la société DS SECURITE GARDIENNAGE à verser à la société DS SECURITE PRIVEE la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de l'imitation de la marque DS SECURITE par le nom de domaine « dssecuritegardienage.com » ;

- CONDAMNER la société DS SECURITE GARDIENNAGE à verser à la société DS SECURITE PRIVEE la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait l'imitation de la marque DS SECURITE par le nom de domaine « dssecurite.com » ;

- ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans 3 revues ou journaux, au choix de la société DS SECURITE PRIVEE et aux frais de la société DS SECURITE GARDIENNAGE pour une somme globale et forfaitaire de 9.000 € HT en réparation du préjudice moral causé à la société DS SECURITE PRIVEE,

AU TITRE DE LA CONCURRENCE DELOYALE ET DU PARASITISME:

- CONDAMNER la société DS SECURITE GARDIENNAGE à verser à la société DS SECURITE PRIVEE la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale du fait du risque de confusion créé par la société DS SECURITE GARDIENNAGE au préjudice de la société DS SECURITE PRIVEE par l'imitation de sa marque ;

- CONDAMNER la société DS SECURITE GARDIENNAGE à verser à la société DS SECURITE PRIVEE la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme du fait du risque de confusion créé par la société DS SECURITE GARDIENNAGE au préjudice de la société DS SECURITE PRIVEE par l'imitation de sa dénomination sociale et de son nom de domaine « ds-securite.com ».

AU TITRE DE L'AMENDE CIVILE POUR TROMPERIE DU CONSOMMATEUR

- DIRE ET JUGER que les actes commis par la société DS SECURITE GARDIENNAGE, sont des pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L121-1 et suivants du code de la consommation ;

- CONDAMNER solidairement la société DS SECURITE GARDIENNAGE à payer de ce chef une amende civile de 10.000 euros

AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES, DES DEPENS ET DE L'EXECUTION PROVISOIRE

- CONDAMNER la société DS SECURITE GARDIENNAGE à verser à la société DS SECURITE PRIVEE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNER la société DS SECURITE GARDIENNAGE aux entiers frais et dépens de la décision à intervenir et de ses suites, dont distraction au profit de la SELARL FWPA, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 1er décembre 2010 sur l'acte introductif d'instance de la société DS SECURITE PRIVEE.

La société DS SECURITE GARDIENNAGE n'a pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la contrefaçon de la marque.

L'article L.713-3 b) interdit, sans autorisation du propriétaire, 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, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public. L'imitation est caractérisée dès lors qu'il résulte de la comparaison des marques en cause un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et en prenant en compte la plus ou moins grande similitude des produits et services visés par les signes en présence.

S'agissant des services proposés par les deux entités, la société DS SECURITE GARDIENNAGE s'est immatriculée au RCS de Paris le 17 octobre 2006 pour exercer une activité de surveillance, de sécurité et de gardiennage. Les services qu'elle propose sous cette appellation sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement de la marque antérieure DS SECURITE. La demanderesse détient des droits exclusifs sur la marque française semi-figurative « DS SECURITE 24/24 », pour les classes 39,41 et 42 par le dépôt fait à l'INPI le 15 septembre 1999. Cette marque est constituée du terme « SECURITE », auquel s'ajoutent les lettres capitales blanches se superposant au terme « DS » en lettres capitales et en corps gras noires, inscrits dans un ovale ; les chiffres 24/24 présents dans le logo de la marque placés en dessous en petit caractère. La dénomination sociale de la défenderesse est quant à elle constituée de trois termes en lettres capitales : « DS » ; « SECURITE » et « GARDIENNAGE » et se lit « DS SECURITE GARDIENNAGE », dans cet ordre. Visuellement, « DS » et « SECURITE » se distinguent clairement tant dans la marque de la demanderesse que dans la dénomination sociale de la société défenderesse ; les chiffres 24/24 ne sont pris là que pour indiquer un service continu sur toute la journée sans influencer sur la perception des signes par le public. Phonétiquement, les termes « DS SECURITE » sont prononcés dans le même ordre tant dans la marque que dans la dénomination sociale les

chiffres 24/24 écrits sous l'élément verbal principal n'étant pas nécessairement lus.

Le terme « GARDIENNAGE » dans la dénomination sociale est placé en dernier, il ne fait qu'évoquer le service lui-même, par ailleurs inclus dans les prestations de sécurité, il ne peut en conséquence changer la perception de la dénomination sociale que peut avoir le public. Ce terme placé à la fin de la dénomination sociale ne permet donc pas en lui-même de changer la perception visuelle, phonétique et intellectuelle d'autant qu'il est commun pour désigner une activité dite de sécurité, de protection et de gardiennage, le terme « DS » étant le seul à avoir un caractère distinctif du fait de son caractère purement arbitraire. Ainsi, la combinaison des termes essentiels de la marque antérieure à savoir DS et SECURITE, se retrouvent intégralement dans la dénomination sociale de la société défenderesse.

Cette identité des services et l'imitation du signe antérieur par la dénomination sociale de la défenderesse est de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne qui sera amené à associer la société DS SECURITE GARDIENNAGE à la société DS SECURITE PRIVEE et croira s'adresser à cette dernière alors qu'il s'adresse à la première.

En conséquence, le Tribunal constate que par la reprise du terme « DS » non nécessaire à ce domaine d'activité, la dénomination sociale postérieure DS SECURITE GARDIENNAGE constitue une contrefaçon de la marque antérieure DS SECURITE. La société DS SECURITE GARDIENNAGE a exploité le nom de domaine « dssecuritegardienage.com », réservé, le 12 février 2008, d'abord par la société TOP TECHNOLOGY puis par la société LINKEO.COM.

Le Tribunal constate que conformément à une décision UDRP du 23 juillet 2010, ce nom de domaine réservé et exploité par la société DS SECURITE GARDIENNAGE a été transféré le 11 août 2008 à la demanderesse.

S'agissant du nom de domaine « dssecurite.com », la société DS SECURITE GARDIENNAGE ne l'exploite plus à ce jour qui l'a rendu disponible au mois d'avril 2010, à la suite des mises en demeure en date du 19 janvier 2010.

La société DS SECURITE PRIVEE a donc pu procéder à sa réservation le 5 mai 2010. Pour les raisons exposées plus haut pour la dénomination sociale, les noms de domaine qui permettaient à la société défenderesse d'exploiter la même activité que celle enregistrée pour sa marque par la société demanderesse, constituent des contrefaçons de la marque française semi-figurative « DS SECURITE 24/24 ».

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

La reprise des termes DS SECURITE dans la dénomination sociale de la société défenderesse constituent des actes distincts de concurrence déloyale pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, puisque les deux sociétés exercent la même activité et que les consommateurs sont amenés à confondre les deux sociétés ; que cette confusion peut entraîner un détournement de clientèle au profit de la société DS SECURITE GARDIENNAGE puisque les sociétés exercent toutes deux leur activité à Paris. En revanche, la demanderesse sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L121-1 et suivants du code de la consommation au motif que le comportement de la société défenderesse constituerait des pratiques commerciales trompeuses ; or cette demande est

formée sur les mêmes actes que ceux fondant déjà les actes de contrefaçon de marque par les noms de domaine et la dénomination sociale de sorte qu'elle est irrecevable.

Sur les mesures réparatrices

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération, aux termes des dispositions de l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la personne lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. La partie demanderesse ne justifie pas d'un quelconque préjudice commercial ou de conséquences négatives, ni d'aucun investissement publicitaire pour développer sa marque et les faits de contrefaçon constitués par l'insertion de la locution DS SECURITE dans les noms de domaine ayant cessé, il lui sera alloué la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à la marque, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une mesure de publication judiciaire à titre de dommages et intérêts complémentaires.

Aucune perte de clientèle et aucune baisse du chiffre d'affaires n'étant démontrée, il sera alloué à la société DS SECURITE PRIVEE la somme de 1.000 euros en réparation de l'atteinte à sa dénomination sociale.

Il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de changement de dénomination sociale dans les formes du dispositif.

Sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour condamner la société DS SECURITE GARDIENNAGE à payer à la société DS SECURITE PRIVEE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est nécessaire, elle est compatible avec la nature de l'affaire et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,

Dit que la dénomination sociale DS SECURITE GARDIENNAGE constitue une contrefaçon par imitation de la marque DS SECURITE dont la société DS SECURITE PRIVEE est titulaire.

Dit qu'en réservant et en exploitant le nom de domaine «dssecurite-gardiennage.com» entre le 12 février 2008 et le 11 août 2010, la société DS SECURITE GARDIENNAGE a commis des actes de contrefaçon de la marque DS SECURITE dont la société DS SECURITE PRIVEE est titulaire.

Dit qu'en réservant et en exploitant nom de domaine « dssecurite.com» entre 9 mars 2009 et 30 avril 2010, la société DS SECURITE GARDIENNAGE a commis des actes de contrefaçon de la marque DS SECURITE dont la société DS SECURITE PRIVEE est titulaire.

En conséquence,

Interdit à la société DS SECURITE GARDIENNAGE d'utiliser, à quelque titre et sur quelque support que ce soit le signe DS SECURITE ou toute dénomination proche susceptible d'être confondue avec la marque DS SECURITE et notamment :

- dans sa dénomination sociale,
- sur son site internet,
- dans toute réservation et/ou utilisation de noms de domaine, et/ou adresse de courrier électronique,
- sur toute brochure, entête, ou tout support papier que ce soit.

Ordonne à la société DS SECURITE GARDIENNAGE de procéder au changement de sa dénomination sociale, et ce, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard, l'astreinte prenant effet un mois après la signification du présent jugement et courant pendant un mois.

Se réserve la liquidation de l'astreinte prononcée en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991.

Condamne la société DS SECURITE GARDIENNAGE à verser à la société DS SECURITE PRIVEE la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon par imitation de la marque DS SECURITE par la dénomination sociale de la société défenderesse, par le nom de domaine «dssecuritegardienage.com» et par le nom de domaine «dssecurite.com».

Déboute la société DS SECURITE PRIVEE de sa demande de publication judiciaire.

Condamne la société DS SECURITE GARDIENNAGE à payer à la société DS SECURITE PRIVEE la somme de 1.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale du fait de l'atteinte à sa dénomination sociale.

Déclare irrecevables les demandes de la société DS SECURITE PRIVEE fondées sur l'article L121-1 et suivants du code de la consommation.

Condamne la société DS SECURITE GARDIENNAGE à verser à la société DS SECURITE PRIVEE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Condamne la société DS SECURITE GARDIENNAGE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FWP A, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 25 janvier 2011.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT