

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 3ème
section

N° RG:
06/00599

Assignation du :
05 Janvier 2006

JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2008

DEMANDERESSE

**Société JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA, représentée par M.
Roberto BETTEGA**
CORSO GALILEO FERRARIS
32-10128 TORINO ITALIE

représentée par Me Emmanuel DAOUD, avocat au barreau de PARIS,
avocat postulant, vestiaire R 137

DÉFENDERESSES

**Société UNIBET LIMITED, venant aux droits de MR
BOOKMAKER.COM LTD**
Villa La Palma, Saint Anthony Street
Mosta MST 08, MALTE

représentée par Me Thibault VERBIEST, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire R 296, Me Paul VAN DEN BULCK, avocat au barreau de
BRUXELLES, avocat plaçant

Société WILLIAM HILL CREDIT LIMITED
15 Mark Lane, Leeds LSI 8LB
ANGLETERRE

représentée par Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire T.03

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 06 novembre 2007
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Par actes des 5 et 6 janvier 2006, la société JUVENTUS Football Club Spa a assigné les sociétés Internet Opportunity Entertainment Ltd, la société Sportingbet pic, la société Ladbrokes Ltd, la société MrBoolanaker.com Ltd, devenue la société UNIBET, la société WILLIAM Hill Crédit Limited, la société Sporting exchange Ltd et M. C en contrefaçon par reproduction ou imitation de sa marque JUVENTUS ou à titre subsidiaire en responsabilité pour parasitisme, en interdiction et indemnisation;

La société JUVENTUS expose :

- qu'elle est un club de football italien très renommé;
- qu'elle est titulaire de la marque internationale "JUVENTUS" visant la France déposée le 27 février 1996 et enregistrée sous le n° 651907;
- qu'elle a découvert ainsi que cela est démontré par les procès-verbaux de constat qu'elle a fait dresser que les sociétés défenderesses utilisaient sans son autorisation sa marque sur leur site qui proposait des activités de paris en ligne sur les résultats sportifs et notamment sur les résultats des compétitions de football professionnel.

Par une ordonnance du 7 février 2007, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal incompétent pour trancher des demandes formées à rencontre des sociétés Internet Opportunity Entertainment, Sporting pic , Ladbrokes Ltd, Sporting exchange Ltd et Monsieur C

Par dernières conclusions du 30 juillet 2007, JUVENTUS Football Club (ci-après société JUVENTUS) demande au tribunal de:

- constater que l'usage par les sociétés William Hill Crédit Limited et Unibet Limited du terme "JUVENTUS" constitue la contrefaçon par reproduction de la marque "Juventus", sa propriété ou à titre subsidiaire par imitation;

-dire que ces sociétés ont commis des faits de parasitisme commercial à leur préjudice;

-interdire la poursuite de ces actes illicites notamment sur internet sous astreinte,

-condamner les sociétés défenderesses à lui payer une somme symbolique de un euro à titre de dommages et intérêts pour chaque type d'actes illicites (contrefaçon/parasitisme) ainsi qu'une somme de 20.000 euros HT en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir.

La société William Crédit Limited écrit dans ses dernières conclusions du 19 octobre 2007

Sur les faits que:

-elle exerce une activité de bookmaker et bénéficie d'une autorisation officielle des autorités britanniques pour ce faire;

-elle offre sur son site internet "willhill.com" de parier sur les résultats de matchs de football que la Juventus y participe au pas;

-pour permettre de tels diagnostics, elle a naturellement cité les noms des différentes équipes et notamment le nom de "Juventus de Turin";

Sur le fond que:

-elle n'a pas commis de contrefaçon dès lors qu'elle utilise le terme de Juventus pour désigner l'équipe de football portant ce nom depuis 1899 et non à titre de marque; le nom du club est mentionné dans les pages consacrées aux clubs participant aux mêmes compétitions;

-la dénomination "Juventus" est nécessaire pour désigner la destination des services de paris offerts par elle et elle est utilisée dans les conditions telles que le public ne peut penser qu'il existe le moindre lien commercial entre elle et la demanderesse; il n'y a donc aucun risque de confusion;

-le grief de parasitisme n'est fondé sur aucune pièce et n'est pas distinct de celui fondant les demandes en contrefaçon; il n'y a aucune volonté de tirer profit d'une quelconque réputation de la Juventus;

-en tout état de cause, une interdiction serait contraire au principe de la libre circulation des services car le service qu'elle offre licitement en Grande-Bretagne ne serait pas accessible en France.

-aucun préjudice n'est justifié.

Aussi, la société William Hill Crédit Limited conclut au débouté des demandes et sollicite la condamnation de la société JUVENTUS à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

La société UNIBET Limited soutient dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2007

Sur les faits que:

-elle est une société basée à Antigua exploitant un site internet " mrbookmaker.com" actuellement "unibet.com" qui propose une série de paris et de jeux de hasard en ligne dont entre autres des paris sportifs;

-elle propose notamment de parier sur les résultats de certains matchs de football et notamment ceux disputés par l'équipe Juventus;

Sur le fond que:

-la citation du nom de Juventus n'a servi qu'à identifier un match pour lesquels les paris étaient proposés et non en tant que marque;

-en tout état de cause , la référence de la marque JUVENTUS s'est faite comme référence nécessaire au sens de l'article L 713-6 du Code de Propriété Intellectuelle ;

-le préjudice allégué n'est pas établi;

-les conditions du parasitisme ne sont pas réunies.

Aussi, la société UNIBET conclut-elle au débouté des demandes et réclame la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 20.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

SUR CE,

*Sur les droits de la société Juventus:

La société Juventus justifie par la production du certificat d'enregistrement correspondant être titulaire d'une marque JUVENTUS dénomminative internationale visant la France,

déposée le 27 février 1996 et enregistrée sous le n° 651 907 pour désigner notamment des activités sportives et culturelles de la classe 41 de la classification internationale.

*Sur la contrefaçon:

-à rencontre de la société William Hill Crédit Limited:

Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 14 juin 2005 que la société William Hill Crédit offre sur son site internet "williamhillmedia.com" et "williamhill.com" des paris en ligne, notamment sur les résultats des matchs de football; que sur la page de résultats du moteur de recherche Google, elle présente son activité avec les commentaires suivants: "*William Hill, bookmaker depuis plus de 65 ans. Pariez en toute sécurité sur vos sports favoris...FC Juventus non-officiel-159209, Icône par Tumbshots*" "*William Hill, bookmaker depuis plus de 65 ans . Pariez en toute sécurité sur vos sports ..Site très complet et quotidiennement mis à jour sur la Juventus* ".

-à rencontre de la société UNIBET:

Il ressort du procès-verbal d'huissier des 14, 15 et 21 février 2005 que la société UNIBET propose sur son site "mrbookmaker.com" des paris en ligne notamment sur les résultats des matchs de football et commente ainsi ses offres "*la guerre des monstres. Deux monstres sacrés du football européen s'affrontent mardi soir à 20 heures 45. Le real de Madrid et ses neufs coupes des champions accueille la Juventus de Turin et ses six coupes européennes. Un match qui aura une saveur particulière pour le français Zinédine Zidane qui a porté les couleurs du club italien avant de rejoindre l'Espagne... Parier*".

Les sociétés défenderesses plaident qu'en utilisant la dénomination "juventus", elles ne font pas un usage de la marque homonyme mais exploite la dénomination de l'équipe de football turinoise.

Le tribunal relève que la marque Juventus a été déposée pour désigner des activités sportives, qu'en l'espèce, elle est exploitée pour désigner l'activité professionnelle d'une équipe de football sise à Turin; que dès lors la marque sert à désigner l'origine du service à savoir l'équipe de football turinoise.

Les sociétés défenderesses utilisant la dénomination Juventus dans la vie des affaires, leur site étant un site marchand, elles ont bien fait un usage à titre de marque de cette dénomination.

Pour échapper aux dispositions de l'article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle qui prohibe l'usage d'une marque pour des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement , les défenderesses opposent les dispositions de l'article L 713-6 du même code qui dispose que *l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ...comme b) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'une service.*

Si effectivement, les sociétés défenderesses sont autorisées par cette disposition à utiliser les marques désignant les équipes de football à l'occasion des matchs sur lesquels elles proposent des paris en ligne, l'utilisation de périphrases pour désigner ces équipes étant impossible sauf à induire les consommateurs de ce genre de service en erreur, il n'en demeure pas moins que cette autorisation qui constitue une exception au principe du monopole d'utilisation conférée à la société Juventus par l'enregistrement de sa marque doit être limitée aux utilisations strictement nécessaires à l'activité de paris en ligne; que tel n'est pas le cas lorsque les sociétés défenderesses utilisent la marque Juventus à titre publicitaire pour promouvoir leur activité en exploitant la notoriété des équipes ainsi que cela apparaît dans les slogans publicitaires précités.

Ces actes constituent une contrefaçon.

*Sur le grief de parasitisme

Les griefs fondant ses demandes étant identiques à ceux fondant l'action en contrefaçon, celles-ci sont rejetées.

*Sur les mesures réparatrices

Il est mis en oeuvre une mesure d'interdiction dans les conditions définies au présent dispositif.

La société Juventus ayant limité ses demandes au titre de la contrefaçon à la somme symbolique de un euro, celui-ci lui est alloué.

A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée uniquement sur les sites internet.

L'équité commande d'allouer à la société demanderesse une indemnité de 20.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , somme qui sera supportée par moitié par chaque défenderesse.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Dit que les sociétés William Hill Crédit Limited et Unibet Limited en utilisant la marque "Juventus" n° 651 907 dans des slogans ou commentaires visant à promouvoir leur activité de paris en ligne ont commis des actes de contrefaçon par reproduction au détriment de la société Juventus,

Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1500 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision;

Condamne les sociétés William Hill Crédit Limited et Unibet Limited chacune à payer à la société Juventus une somme d' un euro à titre de dommages et intérêts,

Ordonne la publication du dispositif de la présente décision sur la page d'accueil du site internet de chacune des défenderesse pendant un durée de un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision;

Condamne les sociétés William Hill Crédit Limited et Unibet Limited à payer chacune à la société JUVENTUS une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute la société JUVENTUS du surplus de ses demandes,

Fait masse des dépens qui sera supportée par moitié par chacune des deux sociétés succombantes,

Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Me Emmanuel DAOUD pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision,

Fait et Jugé à Paris, le 30 janvier 2008,

LE GREFFIER

LE PRESIDENT