

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

www.actoba.com

Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance de référé, 6 avril 2004

Attendu que la société demanderesse justifie avoir déposé, le 10 octobre 1997, la marque communautaire verbale HOTMAIL, marque qui a été enregistrée le 7 décembre 1999 sous le n° EN 649780 en classes 35, 38 et 42 ;

Que le service est accessible en France par l'intermédiaire de son site portail www.msn.fr ;

Attendu que la société demanderesse précise que la société E Nov Développement, qui exerce ses activités dans le domaine informatique et a pour tâche la création de sites Internet et le développement de logiciels spécifiques dédiés au commerce électronique, commercialise des sites web et des logiciels de prospection qui sont décrits sur son site web www.cyberprospection.com et qui permettent l'envoi en masse de courriers électroniques de prospection commerciale depuis une adresse de messagerie « package-internet@hotmail.com » ;

Attendu que la société demanderesse agit en contrefaçon sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société demanderesse a assigné, antérieurement, au fond et a agi à bref délai ;

Attendu que la société défenderesse demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a cessé toute utilisation de l'adresse litigieuse et ce jusqu'à la décision à venir du Tribunal statuant au fond, tout en contestant les demandes formées à son encontre, qu'elle affirme dès lors que la société demanderesse n'a plus d'intérêt à agir ;

Attendu qu'il n'est effectivement justifié d'aucun acte allégué postérieurement à l'exploit introductif d'instance ;

Attendu, toutefois, qu'il n'en reste pas moins que la société demanderesse est en droit de protéger l'utilisation de sa marque, pendant la durée de la procédure, dès lors qu'elle allègue d'une atteinte à sa marque ayant entraîné ladite procédure ;

Qu'elle est donc parfaitement recevable à agir en la présente espèce ;

Attendu que, contrairement aux allégations de la société défenderesse, la marque de la société demanderesse n'apparaît pas descriptive à la

date de son dépôt, les deux mots « HOT » et « MAIL » formant alors un néologisme distinctif dès lors que le choix d'assembler ces deux mots était, à cette date, totalement arbitraire ;

Que, par ailleurs, il convient de rappeler qu'en application de l'article 95 du Règlement Communautaire 40/94 du 20 décembre 1993, les Tribunaux des Marques Communautaires doivent considérer la marque comme valide à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance ;

Qu'il n'est pas justifié qu'une telle demande, en la présente espèce, ait été faite devant les Juges du Fond ;

Que la marque ne peut donc en l'état qu'être considérée valide et non descriptive ;

Attendu qu'il ne peut être contesté que la société défenderesse a fait usage d'un signe similaire de la marque HOTMAIL au sein de son adresse électronique ;

Qu'il ne peut être affirmé par la société défenderesse que ce signe n'était pas utilisé à usage commercial, puisqu'elle se servait de ce signe, à titre d'extension d'adresse électronique, pour faire un plus grand démarchage publicitaire ou promotionnel, dans le but de vendre ses produits ;

Attendu que, si effectivement, le signe ne servait pas à distinguer les services ou produits de la société défenderesse eux-mêmes ou à identifier les produits ou services comme étant ceux de la société demanderesse, il pouvait et peut, si ce signe est repris, effectivement entraîner un risque de confusion chez le consommateur moyen qui pouvait ou peut penser que ce service ou ce produit est autorisé par la société demanderesse, de par l'utilisation de la marque dans une adresse électronique ;

Qu'il y a donc là une atteinte à la marque dans un but purement commercial, par un moyen pouvant être assimilé à un usage de marque, pour des services similaires, soit des services de publicité, marketing et de promotion ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'affaire apparaissant suffisamment sérieuse au

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

w w w . a c t o b a . c o m

fond, il convient, certes, de donner acte à la société défenderesse de ce qu'elle déclare avoir cessé toute utilisation de l'adresse litigieuse jusqu'à ce que les juges du fond aient tranché, mais également, afin de protéger la marque de la société demanderesse, en tant que de besoin, de faire interdiction provisoire, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à la société défenderesse d'utiliser la dénomination litigieuse, pendant la durée de la procédure, l'astreinte prenant effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu que la société défenderesse, partie succombante, doit les dépens ;

Par ces motifs, statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

Donnons acte à la société E Nov Développement de ce qu'elle déclare avoir cessé toute utilisation de l'adresse package-internet@hotmail.com et de ce qu'elle s'engage à ne plus utiliser d'adresse électronique comportant l'extension « hotmail » dans le cadre de ses activités de prospection, jusqu'à la décision à venir du Tribunal statuant au fond.

En tant que de besoin, faisons interdiction à la société E Nov Développement de reproduire, d'imiter et plus généralement d'utiliser et d'exploiter sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, y compris sous forme d'adresse de courrier électronique, la marque communautaire HOTMAIL et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, astreinte prenant effet dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.

Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamnons la société E Nov Développement aux dépens.