

**TRIBUNAL
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S**

3ème chambre 1^{ère} Section
N° RG : 09/03964

JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2010

DEMANDERESSE

Société VISA EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SAS CARTE BLEUE
21 boulevard de la Madeleine
75001 PARIS

Représentée par Me Benjamin MAY - SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #K0186

DEFENDEURS

S.A.R.L. RESORT CLUB MARKETING - RCM
45 rue du Maréchal Joffre
06000 NICE

Maître Jean Patrick FUNEL - SCP T ADDEIFUNEL, ès-qualité de
commissaire à l'exécution du plan de la SARL RESORT CLUB

MARKETING - RCM

54 rue Gioffredo
06000 NICE

Représentés par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire
#D0546 et par Me Nathalie ARNOL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Marie SALORD, Vice Présidente
Cécile VITON, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l'audience du 28 Septembre 2010 tenue publiquement devant Marie SALORD et Cécile
VITON, 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
Contradictoirement
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société SAS Carte Bleue était titulaire des marques suivantes :

- la marque française verbale "PREMIER" n° 96645266 déposée le 10 octobre 1996 et renouvelée le 28 juin 2006 pour désigner des produits et services des classes 3, 12, 24, 34, 35, 36, 39, 41 à 45,
- la marque communautaire semi-figurative "PREMIER" n° 000708396 déposée le 19 décembre 1997 et renouvelée par demande du 15 octobre 2007 pour désigner des produits et services des classes 9,12,16,18,28, 35,36, 38, 39, 41 et 42,
- la marque française semi-figurative "PREMIER" n° 043310133 déposée le 27 août 2004 pour désigner des produits et services des classes 9, 36 et 38,
- la marque communautaire semi-figurative "PREMIER" n° 004002705 déposée le 27 août 2004 pour désigner des produits et services des classes 9 et 36.

Ayant découvert que la société Resort Club Marketing, exploitant l'hôtel Goldstar Resort & Suites sis à Nice et affiliée au réseau mondial Interval International, faisait la promotion sur ses sites internet www.goldstar-premier.com et www.hotel-goldstar-nice.com, d'une carte dénommée "GOLDSTAR PREMIER", la société Carte Bleue a fait dresser des procès-verbaux de constat les 13 mars et 18 juin 2008 par Maître Eric Le Marec, Huissier de Justice.

Par lettre du 13 mars 2008, la société Carte Bleue a mis en demeure la société Resort Club Marketing de cesser l'utilisation litigieuse du terme "PREMIER" et de procéder à la destruction de tous supports mentionnant le terme "PREMIER". Elle a réitéré une telle demande par sommation interpellative délivrée le 3 juillet 2008. Autorisée par ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 18 décembre 2008, la société Carte Bleue a fait réaliser le 9 janvier 2009 des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Resort Club Marketing à Nice.

C'est dans ces conditions que par acte du 6 février 2009, la société Carte Bleue a fait assigner la société Resort Club Marketing en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.

La société Carte Bleue a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Visa Europe Limited effective en mai 2010 et a été radiée. Le transfert de propriété des marques susvisées a été inscrit au registre national des marques les 21 et 29 juin 2010.

Dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2010, la société Visa Europe Limited, venant aux droits de la SAS Carte Bleue, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- rejeter la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 janvier 2009,
- rejeter la demande de nullité de la marque française "PREMIER" n° 96645266,
- constater que l'utilisation du terme "PREMIER" par la société Resort Club Marketing porte atteinte aux marques françaises "PREMIER" n° 96645266 et n° 043310133 et aux marques communautaires "PREMIER" n° 000708396 et n° 004002705,
- en conséquence, condamner la société Resort Club Marketing à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon,
- constater que l'utilisation du terme "PREMIER" sur une carte de couleur dorée destinée à des services haut de gamme constitue des actes de concurrence déloyale distincts des faits de contrefaçon, à son préjudice, engageant la responsabilité civile de la société Resort Club Marketing,

- en conséquence, condamner la société Resort Club Marketing à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,
- interdire à la société Resort Club Marketing de faire usage, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et notamment sur des cartes, des brochures commerciales ou publicitaires, des noms de domaine et des sites internet, du terme "PREMIER", pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par les marques françaises "PREMIER" n° 96645266 et n° 043310133 et les marques communautaires "PREMIER" n° 000708396 et n° 004002705, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la destruction par la société Resort Club Marketing des stocks de cartes et de tout support portant la reproduction ou l'imitation des marques de Visa Europe, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la publication de la décision à intervenir sur les sites internet de la société Resort Club Marketing, ainsi que dans trois journaux locaux ou nationaux, au choix de la société Visa Europe,
- condamner la société Resort Club Marketing à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les coûts de saisie-contrefaçon et de signification ainsi qu'au surplus.

Elle fait valoir que :

- l'ordonnance et la requête du 18 décembre 2008 ont été dûment signifiés par l'huissier instrumentaire avant le commencement des opérations de saisie-contrefaçon, que Monsieur Marcus avant la saisie, les droits invoqués par la société Carte Bleue et les motifs fondant la saisie, que l'ordonnance est courte et a pu être rapidement lue par Monsieur Marcus qui n'a formulé aucune réserve sur les opérations de saisie,
- les voies de recours sont mentionnées sur l'ordonnance du 18 décembre 2008 et l'acte de signification, même si aucun texte ne l'impose,
- la société Resort Club Marketing connaît la nature des pièces annexées au procès-verbal de saisie puisque c'est Monsieur Marcus, son gérant, qui les a remises à l'huissier instrumentale et qui a relu et signé le procès-verbal de saisie,
- elle a respecté le délai pour assigner à la suite de la saisie-contrefaçon conformément aux textes en vigueur qui n'imposent pas à l'assignation de comporter des demandes financières.

Elle soutient que la marque verbale "PREMIER" est distinctive en ce que les caractéristiques des produits en cause ne sont ni indiquées ni individualisées, ainsi que cela a été jugé par neuf décisions de l'INPI, deux décisions de l'OHMI et une décision de l'Office portugais de la propriété intellectuelle.

Elle indique solliciter la condamnation de la société Resort Club Marketing pour l'utilisation du terme "PREMIER" tant sur l'ancien que sur le nouveau visuel de la carte "GOLDSTAR PREMIER" ainsi que sur ses brochures et sites internet. Elle estime que les termes "GOLDSTAR PREMIER" sont utilisés pour des services identiques pour certains et similaires pour d'autres à ceux désignés dans les marques "PREMIER" invoquées. Elle relève que l'imitation des marques est caractérisée compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles existantes entre l'expression "GOLDSTAR PREMIER" utilisée sur la carte, les brochures et les sites internet et le terme "PREMIER", ce qui est de nature à entraîner un risque de confusion chez le consommateur d'attention moyenne qui est en position de croire que le signe "GOLDSTAR PREMIER" est une déclinaison de la marque "PREMIER" ou que la société Visa Europe s'est associée à la société Resort Club Marketing.

La société Visa Europe soutient que le fait pour la société défenderesse d'utiliser la distinction "PREMIER", qu'il soit permis ou imposé par son partenaire Interval International pour des raisons commerciales, empiète sur ses droits et doit être sanctionné à ce titre, et qu'il n'y a aucun partenariat entre Visa et Interval International.

Aux termes de leurs dernières écritures du 15 septembre 2010, la société Resort Club Marketing et Maître Jean-Patrick Funel, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Resort Club Marketing, demandent au tribunal de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-contrefaçon, et plus généralement la saisie contrefaçon pratiquée le 9 janvier 2009, et en conséquence de débouter la société Visa Europe Limited de ses demandes, subsidiairement, de déclarer nulle la marque française nominative "PREMIER", et plus subsidiairement, de débouter la société Visa Europe Limited de ses demandes, de constater que la société Visa Europe Limited n'a pas déclaré sa créance, et de la condamner à 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils estiment nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon aux motifs que l'ordonnance et le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne mentionnent pas les voies de recours auxquelles peut prétendre la défense, que le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne démontre pas la signification préalable obligatoire de la requête et de l'ordonnance, qu'aucune annexe n'est versée sur les éléments saisis de sorte qu'elle ignore la teneur des pièces, qu'aucun délai de réaction n'a été laissé à Monsieur Marcus entre la remise de l'ordonnance et les opérations de saisie réalisées immédiatement, vidant ainsi de son sens la remise préalable de l'ordonnance et empêchant le saisi de faire valoir ses droits de la défense, et que la société Carte Bleue ne s'est pas pourvue valablement dans le délai imparti par l'article L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle dans la mesure où elle a sollicité la fixation de sa créance et non pas une condamnation alors que la société Resort Club Marketing était in bonis.

Ils estiment que le seul signe verbal "PREMIER" n'est pas susceptible de protection en raison du caractère laudatif de la marque qui évoque la qualité supérieure des produits et du nombre important de marques composées à partir du terme "PREMIER".

Ils exposent que le terme "PREMIER" a uniquement été utilisé pour rappeler le niveau PREMIER, ayant remplacé l'ancien label FIVE STAR à compter du mois de septembre 2007, qui a été décerné à l'hôtel GOLDSTAR par le réseau Interval International auquel il appartient et que le projet de carte a ensuite été adapté au nouveau logo et à la marque semi-figurative "Interval International Premier member resort" déposée par la société Interval International le 8 août 2008 à l'INPI. Ils relèvent que la carte n'est qu'un gadget en plastique offert en guise de cadeau à certains clients à l'occasion de la souscription de contrats de sorte qu'elle est étrangère aux services et produits dans lesquels ont été déposés les marques "PREMIER". Ils considèrent qu'il n'y a pas de contrefaçon de la marque verbale française par reproduction, le terme premier étant absorbé au sein d'un ensemble ayant un pouvoir distinctif propre et n'apparaissant que secondaire, qu'il n'y a pas de similarités visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les marques "PREMIER" et les brochures, sites internet et cartes, et qu'il n'y a pas de risque de confusion.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2010.

EXPOSE DES MOTIFS

- Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 janvier 2009:

En application des dispositions de l'article 495 du Code de Procédure Civile, l'huissier instrumentaire doit nécessairement remettre aux détenteurs des objets saisis, une copie de l'ordonnance sur requête avant le déroulement des opérations de saisie-contrefaçon. Elle doit être remise au détenteur lui-même des objets saisis, c'est à dire à celui qui a un pouvoir de fait sur l'objet argué de contrefaçon.

Le manquement à ces dispositions est une cause de nullité de forme soumise aux articles 112 et 113 du Code de Procédure Civile. Si aucun texte ne détermine expressément de délai entre la remise de l'ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon, il doit exister un délai raisonnable entre ces deux événements afin que la remise préalable de l'ordonnance permette au saisi d'être informé des motifs justifiant la mesure de saisie-contrefaçon et de l'étendue des investigations autorisées.

En l'espèce, il est indiqué sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 janvier 2009 que l'huissier a préalablement signifié la requête et l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 18 décembre 2008, et que les opérations de saisie ont débuté à 9h31. La société Visa Europe Limited produit au débat le second original du procès-verbal de signification de la requête et de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 18 décembre 2008. Si cet acte d'huissier est daté du 9 janvier 2009, soit le même jour que les opérations de saisie-contrefaçon et s'il résulte de la combinaison des deux procès-verbaux de signification et de saisie que la requête et l'ordonnance sur requête ont été signifiées à Monsieur Marcus, gérant de la société Resort Club Marketing, avant le déroulement des opérations de saisie-contrefaçon, l'absence de mention de l'heure de signification de la requête et de l'ordonnance ne permet pas au tribunal de s'assurer qu'il s'est écoulé un délai raisonnable entre la remise de l'ordonnance et le début des opérations de saisie afin que le saisi puisse être informé des motifs justifiant la mesure de saisie-contrefaçon et de l'étendue des investigations autorisées.

A supposer que Monsieur Marcus ait pu être informé des droits invoqués par la société demanderesse par le biais des lettres de mise en demeure envoyées les 13 mars et 3 juillet 2008, il ne connaissait pas, avant la réalisation des opérations de saisie-contrefaçon, l'étendue des investigations autorisées par le Président dans son ordonnance du 18 décembre 2008. La circonstance que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon ne soit pas très longue ne saurait exclure le respect d'un délai raisonnable entre la remise de l'ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon.

Ce défaut de preuve par le demandeur du respect d'un délai raisonnable a causé un grief au représentant de la société Resort Club Marketing qui n'a pas pu s'assurer de la portée de l'ordonnance et de la régularité des opérations de saisie-contrefaçon, et ainsi faire valoir ses droits de la défense.

Il convient donc d'annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 janvier 2009 dans les locaux de la société Resort Club Marketing, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité invoqués.

- Sur la validité de la marque verbale française "PREMIER" n° 96645266 :

Aux termes de l'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :

- a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service,
- b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service,
- c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

En l'espèce, la marque verbale française "PREMIER" n° 96645266 a été déposée le 10 octobre 1996 et renouvelée le 28 juin 2006 pour désigner des produits et services en classes 3, 12, 24, 34, 35, 36, 39, 41 à 45.

La présente juridiction n'est pas liée par les précédentes décisions de nature administrative rendues par l'INPI, l'OHMI et l'office portugais de la propriété industrielle sur des demandes d'opposition à des enregistrements de marques sur le fondement de la marque "PREMIER" de la société Visa Europe Limited. Le terme "PREMIER" présente un caractère laudatif et désigne ce qui est classé avant les autres notamment pour son importance ou sa valeur. Il n'est dès lors pas seulement évocateur mais sert à désigner la qualité des produits et services visés dans l'enregistrement de la marque, c'est à dire une de leur caractéristique.

La dénomination "PREMIER" ne présente donc pas un caractère distinctif à l'égard de l'ensemble des produits ou services désignés dans l'enregistrement et il convient, en application des dispositions de l'article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, d'annuler l'enregistrement de la marque verbale française "PREMIER" n° 96645266 pour défaut de caractère distinctif.

- Sur les actes de contrefaçon :

Le procès-verbal de saisie-contrefaçon et la marque verbale française "PREMIER" n° 96645266 ayant été annulés pour les motifs déjà exposés, il convient d'examiner les actes de contrefaçon subsistants qui ressortent des procès-verbaux de constat dressés les 13 mars et 18 juin 2008 et de les analyser au regard des droits de la société Visa Europe Limited sur ses trois marques semi-figuratives française et communautaires.

Les signes critiqués n'étant pas identiques aux marques semi figuratives antérieures opposées faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments les constituant, il convient de faire application des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 ayant remplacé le règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, selon lesquelles 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 ou l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

Le 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. En l'espèce, la société Visa Europe Limited est titulaire des marques semi-figuratives suivantes:

- la marque communautaire "PREMIER" n° 000708396 déposée le 19 décembre 1997 et renouvelée par demande du 15 octobre 2007, pour désigner des produits et services des classes 9, 12, 16, 18, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42, et représentant le terme "PREMIER" écrit au dessus d'une mappemonde reproduite de façon stylisée par une succession de lignes,
- la marque française "PREMIER" n° 043310133 déposée le 27 août 2004 pour désigner des produits et services des classes 9, 36 et 38, et représentant le terme "PREMIER" écrit au milieu d'une mappemonde,
- la marque communautaire "PREMIER" n° 004002705 déposée le 27 août 2004 pour désigner des produits et services des classes 9 et 36, et représentant le terme "PREMIER" écrit au milieu d'une mappemonde.

Il ressort du procès-verbal de constat du 13 mars 2008 que sur le site internet <http://www.hotel-goldstar-nice.com>, apparaissait une carte d'une forme identique à une carte de crédit, de couleur or, au milieu de laquelle le terme "GOLDSTAR" est écrit en diagonale, avec dans l'angle en haut, la présence du terme "PREMIER" en dessous d'une mappemonde représentée dans un cercle lui-même surmonté de 5 étoiles.

Il est indiqué que *"la carte Goldstar Premier - c'est le droit exclusif de réserver vos moments d'exception dans un hébergement d'exception et dans des lieux d'exception. Ici à Nice et partout ailleurs, c'est devenir membre exclusif avec des droits exclusifs"*. Le site renvoie à un autre site internet www.goldstar-premier.com pour obtenir davantage d'informations.

L'huissier instrumentaire a également constaté que sur le site internet www.lesinfos.com, *"Goldstar Premier"* est présentée comme *"la première carte prépayée hôtelière "grand luxe"*. Il est indiqué que cette carte donne un accès libre pour 10 ans à un hébergement loisir ou affaires dans plus de 600 hôtels 5 étoiles dans le monde, que chaque possesseur de la carte Goldstar Premier reçoit également une carte Interval International, que cette carte forfaitaire garantit à son possesseur un hébergement totalement prépayé, et qu'elle donne droit à une remise pouvant atteindre 60% du prix standard d'une suite.

Le 18 juin 2008, la société Carte Bleue a fait constater par huissier qu'apparaissait sur le site internet <http://hotel-goldstar-nice.com>, une carte d'une forme identique à une carte de crédit, de couleur or, au milieu de laquelle le terme "GOLDSTAR" est écrit en diagonale, avec dans l'angle en haut un petit carré de couleur or comportant un cercle avec une palme à l'intérieur. Il existe un onglet *"Goldstar Premier Resort"* et un lien pour aller sur le site internet www.goldstar-premier.com qui permet à l'internaute d'obtenir plus d'informations.

L'huissier instrumentaire a également relevé qu'à l'adresse <http://www.hotel-goldstar-nice.com/resources/Premier/fr/premier.pdf>, était accessible un document en format pdf de 8 pages présentant en anglais et en italien les hôtels Goldstar et la carte *"Goldstar premier"*, avec l'utilisation à titre d'illustration d'une carte identique à celle décrite dans le précédent procès-verbal de constat du 13 mars 2008. La société demanderesse produit également au débat des extraits de journaux et de sites internet qui présentent la carte *"Goldstar Premier"* comme une carte prépayée hôtelière qui donne accès à une suite de deux à six personnes une semaine par an dans un hôtel pendant dix ans sur le même principe que le time-sharing.

Sur la comparaison des produits et services :

- à l'égard de la marque communautaire n° 000708396 :

Pour cette marque communautaire n° 000708396 déposée le 19 décembre 1997, la société Visa Europe Limited invoque à l'appui de ses demandes en contrefaçon les services "*d'émission de cartes de crédit bancaires et de paiement*" de la classe 36, ainsi que "*d'hôtellerie, de restauration et de réservation d'hôtel pour voyageurs*" de la classe 42.

Il ressort des procès-verbaux de constat dressés les 13 mars et 18 juin 2008 que si les dénominations litigieuses sont reproduites sur une carte, elles ne servent pas à désigner un service "*d'émission de carte de crédit bancaire et de paiement*" puisque la carte supportant les mentions litigieuses ne permet pas à son titulaire d'avoir un crédit bancaire et de payer mais matérialise son droit d'avoir accès à une chambre d'hôtel une semaine par an pendant dix ans à un prix moindre que s'il avait fait une réservation classique. Il ne s'agit dès lors pas d'un service identique ou similaire à celui visé dans l'enregistrement de la marque communautaire n° 000708396.

En revanche, en permettant au titulaire de la carte portant les dénominations litigieuses d'avoir accès à une chambre d'hôtel, la société Resort Club Marketing fait usage des dénominations litigieuses pour désigner des services d'hôtellerie, restauration et réservation d'hôtel pour voyageurs identiques à ceux désignés dans l'enregistrement susvisé.

A l'égard des marques française n° 3310133 et communautaire n° 000708396 :

Pour les marques française n° 043310133 et communautaire n° 004002705 déposées le 27 août 2004, la société Visa Europe Limited invoque à l'appui de ses demandes en contrefaçon, les "*carte à puce, carte à piste magnétique, carte de paiement, de retrait, carte de crédit, et mécanismes pour appareils à prépaiement, lecteurs de cartes de paiement, de cartes de retrait et de cartes de crédit*" de la classe 9.

La société Resort Club Marketing utilise les dénominations litigieuses sur une carte et pour désigner ladite carte matérialisant le droit pour son titulaire d'avoir accès à une chambre d'hôtel une semaine par an pendant dix ans à un prix moindre que dans le cadre d'une réservation classique, sur le même principe que le time-sharing.

Cette carte ne comporte pas de puce, ni de piste magnétique et ne permet pas de payer, de retirer ou de réaliser un quelconque crédit. Il s'agit d'une carte en plastique et non magnétique qui n'a pas la même nature que les cartes visées dans les enregistrements susvisés ni les mêmes fonctions de sorte que les dénominations litigieuses ne sont pas utilisées pour désigner des produits similaires ou identiques aux "*carte à puce, carte à piste magnétique, carte de paiement, de retrait, carte de crédit*" désignées dans les deux enregistrements susvisés. Il en est de même pour les "*mécanismes pour appareils à prépaiement, lecteurs de cartes de paiement, de cartes de retrait et de carte de crédit*" désignés dans les deux enregistrements susvisés, la seule présentation, sur le site internet d'un journal, de la carte "*Goldstar Premier*" comme la "*première carte prépayée hôtelière*" ne suffisant pas à établir que ladite carte est complémentaire des services susvisés.

La société Visa Europe Limited invoque également "*l'émission et services de cartes de paiement, de crédit, de retrait, et l'émission de chèques de voyages*" de la classe 36 pour la marque française n° 043310133 et "*l'émission et services de cartes de paiement, de crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques et de cartes à mémoire, et l'émission de chèques de voyages*" de la classe 36 pour la marque communautaire n° 043310133.

La société Resort Club Marketing RCM n'utilise pas les dénominations litigieuses pour désigner un service de carte de paiement, de crédit, de retrait car la carte comportant les dénominations litigieuses ne permet aucun paiement, crédit ou retrait, ni l'émission de chèque de voyages mais matérialise uniquement le droit pour son titulaire d'avoir accès tous les ans pendant dix ans à une chambre d'hôtel déterminée à un prix réduit. La carte n'a pas la même nature ni la même fonction que celles des cartes de paiement, de crédit et de retrait et des chèques de voyages et ne peut être rattachée par la clientèle à une même origine que ces produits. Il n'y a donc pas identité ni similitude entre les services désignés par les dénominations litigieuses et les services invoqués en classe 36.

Sur la comparaison des signes :

Il ressort des procès-verbaux de constat des 13 mars et 18 juin 2008 que la société Resort Club Marketing RCM utilise d'une part la dénomination "Goldstar Premier" pour désigner une carte matérialisant le droit pour son titulaire d'avoir accès à une chambre d'hôtel une semaine par an pendant dix ans à un prix réduit, et d'autre part un signe constitué par le terme "PREMIER" surmonté de deux cercles, l'un dans l'autre, et le second ayant des bordures plus larges que le premier au milieu duquel est représentée une partie d'un planisphère, l'ensemble des deux cercles étant lui-même surmonté de cinq étoiles.

Compte tenu de l'annulation de la marque verbale française "PREMIER", la société Visa Europe ne peut revendiquer la protection du seul terme "PREMIER" et il convient d'apprécier la contrefaçon des trois marques semi-figuratives prises dans leur ensemble.

Visuellement, si la dénomination "Goldstar Premier" et le signe litigieux comportent le terme "PREMIER", celui-ci est, dans ladite dénomination litigieuse, accolé au nom "Goldstar" sans aucune reprise du planisphère représenté dans les trois marques semi-figuratives, et, dans le signe litigieux, écrit en dessous de la représentation d'une partie seulement d'un planisphère, elle-même dessinée dans deux cercles surmontés de cinq étoiles, ces cercles et étoiles ne se retrouvant pas dans les trois marques semi-figuratives invoquées au titre de la contrefaçon. La dénomination et le signe litigieux ne présentent donc pas de similitudes visuelles avec les trois marques semi-figuratives de la société Visa Europe Limited.

Phonétiquement, la dénomination "Goldstar Premier" est composée de deux éléments verbaux alors que les marques semi-figuratives n'en comportent qu'un de sorte qu'il n'y a pas de similitudes.

Intellectuellement, le terme "Premier" dans la dénomination "Goldstar Premier" et le signe litigieux est utilisé dans son sens laudatif pour désigner la qualité de l'hôtel Goldstar de sorte que le terme "Premier" perd son caractère prépondérant.

Il en résulte que les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente qui, même pour les seuls services identiques "*d'hôtellerie, de restauration et de réservation d'hôtel pour voyageurs*", exclut tout risque de confusion, le consommateur moyen

normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n'étant pas conduit à confondre voire à associer les signes et à attribuer aux produits qu'ils désignent une origine commune. Il en est de même a fortiori pour le nouveau logo "Interval International Premier Resort" du partenaire Interval International. Il convient donc de débouter la société Visa Premier Limited de ses demandes en contrefaçon.

- Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :

La concurrence déloyale et la parasitisme sont certes pareillement fondés sur l'article 1382 du code civil mais sont caractérisés par l'application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d'être appréciés à l'aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété du produit copié.

En l'espèce, la carte "Goldstar Premier" ne fait que reprendre le format banal d'une carte de crédit, de fidélité, de paiement ou de retrait, et comporte la reproduction des attributs classiques permettant d'identifier son titulaire, la durée de validité de la carte, son numéro et la société émettant ladite carte.

Sur cette carte, est reproduite une partie seulement d'un planisphère intégrée dans deux cercles, en haut à droite, avec la mention "Goldstar" en diagonale au milieu, et non d'un planisphère en entier dessiné au milieu de la carte comme sur les cartes de paiement exploitées par la société Visa Europe Limited. L'utilisation de la couleur "or" pour positionner la carte vis à vis d'une clientèle haut de gamme est également classique. La présence d'une bande horizontale au verso de la carte permet uniquement d'imiter la bande magnétique au verso des cartes de paiement.

Il n'y a donc pas de risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ni volonté de se placer dans le sillage de la société Visa Europe Limited qui sera déboutée des ses demandes en concurrence déloyale et parasitisme.

- Sur les autres demandes :

La mesure de publication judiciaire étant une indemnisation complémentaire et l'ensemble des demandes de la société Visa Europe Limited étant rejetées, il n'y a pas lieu de faire droit à cette mesure. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société Visa Europe Limited, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à la société Resort Club Marketing et à Maître Jean-Patrick Funel, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Resort Club Marketing, la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

Déclare nul le procès-verbal de la saisie-contrefaçon réalisée le 9 janvier 2009 dans les locaux de la société Resort Club Marketing RCM,

Déclare nul l'enregistrement de la marque verbale française "PREMIER" n° 96645266 déposée le 10 octobre 1996 et renouvelée le 28 juin 2006 pour désigner des produits et services en classes 3, 12, 24, 34, 35, 36, 39, 41 à 45, pour défaut de caractère distinctif,

Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente,

Déboute la société Visa Europe Limited de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir d'ordonner l'exécution provisoire,

Condamne la société Visa Europe Limited à payer à la société Resort Club Marketing et à Maître Jean-Patrick Funel, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Resort Club Marketing, la somme globale de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société Visa Europe Limited aux entiers dépens.

Fait à Paris, le 09 novembre 2010

LE GREFFIER
LE PRESIDENT