

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2006

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **04/23461**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2002 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 200102505

APPELANTES

S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE

représentée par son gérant

dont le siège social est ZAC de Courtaboeuf
18, avenue du Québec
91140 VILLEBON SUR YVETTE

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Maître Julien HORN, avocat au Barreau de Paris (SELAS DE GAULLE -
FLEURANCE ET ASSOCIES), K35.

Société MICROSOFT CORPORATION

société de droit américain,

en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est One Microsoft Way
Redmond
WASHINGTON 98052-6399
USA

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Maître Julien HORN, avocat au Barreau de Paris (SELAS DE GAULLE -
FLEURANCE ET ASSOCIES), K35.

Société CARPOINT Inc

société de droit américain

prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est One Microsoft Way
Redmond 98052
WASHINGTON
USA

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Maître Julien HORN, avocat au Barreau de Paris (SELAS DE GAULLE -
FLEURANCE ET ASSOCIES), K35.

Société CARPOINT.COM.LLC
société de droit américain,
en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est 1700 bank of American Plaza
300 South Fourth Street
Las Vegas
NEVADA
USA

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Maître Julien HORN, avocat au Barreau de Paris (SELAS DE GAULLE
FLEURANCE ET ASSOCIES), K35.

INTIMEE

S.A.R.L. 3D SOFT
en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 41-51, allée du Closeau
BP51
93160 NOISY LE GRAND

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître Michèle EPELBAUM, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 390

PARTIE INTERVENANTE

Maître Florence TULIER
administrateur judiciaire de la société 3D SOFT
demeurant 18, rue de Lorraine
BP43
93002 BOBIGNY CEDEX

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour,
assistée de Maître Michèle EPELBAUM, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 390

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2006, en audience
publique, devant la cour composée de :
Madame PEZARD, président,
Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT:

- contradictoire.

- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.

- signé par Madame PEZARD , président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé.

La cour d'appel est saisie d'un appel formé par la société MICROSOFT FRANCE, S.A.R.L., les sociétés de droit américain MICROSOFT CORPORATION, CARPOINT Inc, CARPOINT.COM.LLC à l'encontre d'un jugement contradictoirement rendu le 25 juin 2002 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :

- dit que la société 3D SOFT a des droits d'auteur sur le logiciel CARVIEW et est propriétaire de la marque CARVIEW enregistrée à l'INPI sous le n° 3 031 525 le 25 mai 2000,

- interdit aux sociétés CARPOINT Inc, MICROSOFT CORPORATION, MICROSOFT FRANCE, CARPOINT.COM.LLC d'utiliser à quelque titre que ce soit y compris à titre de nom de domaine et sur quelque support que ce soit la marque CARVIEW sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

- ordonné aux sociétés CARPOINT Inc, MICROSOFT CORPORATION, MICROSOFT FRANCE, CARPOINT.COM.LLC de procéder au transfert des noms des domaines <carview.com> et <carview.fr> à la société 3D SOFT sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

- autorisé la publication par la société 3D SOFT de la présente décision dans quatre journaux ou périodiques de son choix aux frais des sociétés CARPOINT Inc, MICROSOFT CORPORATION, MICROSOFT FRANCE, CARPOINT.COM.LLC, sans que le coût de chaque insertion n'excède 2.000 euros,

- condamné in solidum les sociétés CARPOINT Inc, MICROSOFT CORPORATION, MICROSOFT FRANCE, CARPOINT.COM.LLC à verser à la société 3D SOFT la somme de 2.300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires et ordonné l'exécution provisoire du chef des interdictions,

- condamné les sociétés CARPOINT Inc, MICROSOFT CORPORATION, MICROSOFT FRANCE, CARPOINT.COM.LLC aux entiers dépens ;

Il convient de rappeler que :

La société CARPOINT Inc ayant développé un site internet dédié à l'automobile pour la clientèle nord américaine, et voulant lancer un site pour la clientèle européenne, a acquis la propriété du nom de domaine <carview.com> du fait de sa fusion avec la société CARPOINT.COM.LLC le 29 septembre 2000 ;

Ayant fait procéder avec la société MICROSOFT CORPORATION à des demandes

d'enregistrement auprès de l'OHMI, en juin et octobre 2000, de trois marques communautaires CARVIEW (marque dénomminative et semi-figurative) en classes 35,36, 41, 42, et ayant eu connaissance à la suite des publications des 7 juillet et 3 novembre 2000 du dépôt par la société 3D SOFT, auprès de l'INPI le 25 mai 2000, sous le n°3 031 525 d'une marque semi figurative "CAR VIEW" dans la classe 9, la société CARPOINT Inc a selon acte d'huissier de justice délivré le 7 mars 2001, assigné la société 3D SOFT notamment aux fins d'annulation de sa marque ;

Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 novembre 2005, les quatre sociétés appelantes demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
 - déclaré la société 3D SOFT irrecevable en ses demandes d'annulation des marques communautaires n°1 701 556,1 925 551 et 1 917 384, et l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts,
 - l'infirmen en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
 - dire la société CARPOINT Inc bien fondée à conserver le nom de domaine <carview.com>,
 - dire la société MICROSOFT FRANCE bien fondée à conserver le nom de domaine <carview.fr>,
 - dire que la partie dénomminative de la marque CAR VIEW de 3D SOFT enregistrée sous le n° 3 031 525 est dénuée de caractère distinctif car descriptive et, par conséquent, inopposable aux tiers,
 - dire que le titre CAR VIEW du logiciel de la société 3D SOFT est dénué d'originalité et ne peut, dès lors, bénéficier de la protection du droit d'auteur,
 - débouter la société 3D SOFT de l'intégralité de ses demandes, la condamner à verser à chacune des sociétés CARPOINT Inc, MICROSOFT CORPORATION, MICROSOFT FRANCE, CARPOINT.COM.LLC la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;

Par conclusions signifiées le 1^{er} décembre 2005, la société 3D SOFT, S.A.R.L., intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a :
- reconnu l'existence du droit d'auteur de la société 3D SOFT sur le logiciel "CARVIEW" commercialisé depuis 1997,
- reconnu son droit de propriété sur la marque "CAR VIEW" déposée à l'INPI le 25 mai 2000 pour l'ensemble du territoire français, et l'antériorité de ce dépôt par rapport à ceux effectués par les sociétés CARPOINT Inc, MICROSOFT Corp, CARPOINT.COM.LLC,
- dit et jugé que la chaîne de transmission du nom de domaine <carview.com> n'est pas justifiée,
- constaté l'absence de tout justificatif sur le fonctionnement du site <carview.com> en 1997,



- constaté l'absence de tout justificatif sur la spécificité du site <carview.com> depuis 1997 jusqu'à son exploitation par la société CARPOINT Inc,
- jugé que le dépôt du nom de domaine <carview.com> était sans relation avec l'existence d'un site en fonctionnement,
- jugé que le dépôt du nom de domaine <carview.com> ne constitue pas une antériorité aux droits de propriété intellectuelle de la société 3D SOFT sur le titre et la marque "CARVIEW",
- constaté que l'enregistrement du nom de domaines <carview.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société 3D SOFT sur le titre "CARVIEW" et la marque "CARVIEW",
- constaté que l'exploitation des sites <carview.com> et <carview.fr> créerait une confusion certaine avec le site de la société 3D SOFT, du fait de la similitude des services proposés,
- constater que le site <carview.co.jp> exploité par la filiale de MICROSOFT CORPORATION, la société CARVIEW CORPORATION, est accessible en France et offre les mêmes services que l'activité de la société 3D SOFT et qu'il existe bien un risque de confusion entre les services proposés,

En conséquence,

- condamner les sociétés CARPOINT Inc, MICROSOFT CORPORATION, CARPOINT.COM.LLC à cesser toute utilisation de la marque "CARVIEW" en France,
- condamner les sociétés CARPOINT Inc, MICROSOFT CORPORATION et MICROSOFT FRANCE à cesser toute utilisation d'un nom de domaine incluant le mot "carview",
- condamner les sociétés CARPOINT Inc, MICROSOFT CORPORATION et MICROSOFT FRANCE à faire disparaître de tous supports, notamment de l'ensemble des moteurs de recherche internet toutes références et toutes occurrences relatives à un nom de domaine incluant le mot "carview",
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 4.573,47 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner le transfert aux frais des sociétés CARPOINT Inc, MICROSOFT CORPORATION et MICROSOFT FRANCE des noms de domaines <carview.fr> et <carview.com> au profit de la société 3D SOFT,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 4.573,47 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société 3D SOFT et aux frais des sociétés CARPOINT Inc, MICROSOFT CORPORATION et MICROSOFT FRANCE sans que le coût de chaque parution excède 7.622,45 euros,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- annuler pour la France le dépôt de la marque communautaire "CARVIEW" effectué par la société CARPOINT Inc sous le n° EM 1701556 le 12 juin 2000,
- annuler pour la France le dépôt de la marque communautaire "CARVIEW" effectué par

la société CARPOINT Inc sous le n° EM 1917384, dans les classes 35, 36,41 et 42 le 23 octobre 2000,

- annuler pour la France le dépôt de la marque communautaire "CARVIEW" effectué par la société CARPOINT Inc sous le n° EM 2117661, dans la classe 38, le 7 mars 2001,

- condamner in solidum les sociétés CARPOINT Inc, MICROSOFT CORPORATION et MICROSOFT FRANCE à verser à la société 3D SOFT la somme de 2.770.760,90 euros, en réparation de son préjudice pour la perte du contrat conclu avec WORLD NET,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 76.224,51 euros à la société 3D SOFT, pour actes de concurrence déloyale,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Par décision du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 10 septembre 2003, la société 3D SOFT fait l'objet d'un plan de continuation ;

CECI ETANT EXPOSE,

Sur l'opposabilité de la marque "CAR VIEW" de la société 3D SOFT

Considérant qu'à l'appui de leurs prétentions, les appelantes prétendent que le dépôt du nom de domaine <carview.com> constituerait une antériorité par rapport à l'utilisation du nom "carview" et par rapport au dépôt de la marque "CARVIEW" par la société 3D SOFT le 25 mai 2000, dans la classe 9, pour désigner le logiciel de gestion de parc de véhicules d'occasion sans connexion à internet et avec connexion à internet ;

Considérant que l'intimée réplique que la titularité des droits des appelantes sur le nom de domaine <carview.com> qui aurait été déposé le 28 janvier 1997 n'est nullement établie ;

Considérant qu'en effet, contrairement à ce qu'affirment les appelantes, l'extrait du registre des noms de domaine versé aux débats ne prouve pas que le nom de domaine litigieux a bien été déposé le 28 janvier 1997 par la société INVENTIVE EUROPE mais indique qu'à la date du 28 juillet 2000, il y a eu une mise à jour du dépôt par la société INVENTIVE EUROPE, que le dépôt au registre ("record") est valable jusqu'au 30 janvier 2001 et que le premier dépôt avait eu lieu le 28 janvier 1997 ;

Qu'à supposer même que M. SILDERHUIS, seul propriétaire de la société unipersonnelle INVENTIVE EUROPE ait eu qualité pour céder le 1^{er} mai 2000 le nom de domaine à la société TRADEVIEW, et qu'il le fit réellement par annexe au contrat de cette date, il n'en demeure pas moins que les pièces produites ne permettent pas de remonter la chaîne des droits avant le 28 juillet 2000 ;

Que dans ces conditions, les premiers juges ont, par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, constaté que le dépôt du nom de domaine <carview.com> ne constituait pas une antériorité aux droits de propriété intellectuelle de la société 3D SOFT sur la marque "CARVIEW" ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les droits de la société 3D SOFT

Considérant que les appelantes prétendent que le signe CARVIEW est dépourvu d'originalité et dénué de caractère distinctif ; qu'elles en déduisent qu'il n'est ni protégeable au titre du droit d'auteur, ni au titre du droit des marques ;

Mais considérant que la société 3D SOFT a développé son logiciel dénommé "CARVIEW" adapté au domaine de l'automobile et qu'elle l'a commercialisé avec succès depuis 1997 auprès de nombreux concessionnaires de voitures ; qu'ultérieurement, elle a adapté son logiciel pour d'autres secteurs d'activité que l'automobile (bateau, moto, camping-car...) permettant ainsi à des particuliers d'accéder à son site internet à l'effet de consulter l'ensemble des annonces et offres des divers concessionnaires dotés du système Carview ;

Que l'association des deux mots de langue anglaise "car" et "view" est originale, utilisant des mots simples qui sont en même temps percutants dans l'esprit du public ; que, par ailleurs, la combinaison de ces termes distinctifs constituent une marque dès lors qu'elle présente un caractère arbitraire, ce caractère étant accentué par la complexité du signe semi-figuratif ;

Qu'en conséquence, le signe CAR VIEW est en l'espèce protégeable aux titres du droit d'auteur et du droit des marques ;

Que, contrairement à ce que prétendent les appelantes, le litige porte sur deux noms de domaines légitimement revendiqués postérieurement au nom de la marque opposée, et ce quelles qu'aient été les dates d'enregistrement du nom de domaine générique à la NSI depuis absorbée par VERSISIGN et du nom de domaine national <fr> à l'AFNIC ;

Qu'en conséquence, les premiers juges ont avec raison rejeté la demande d'annulation de la marque "CARVIEW", et dit que la société 3D SOFT est titulaire des droits d'auteur sur le logiciel "CARVIEW" et propriétaire de la marque CARVIEW enregistrée à l'INPI sous le n°3 051 525 le 25 mai 2000 ;

Que le jugement sera confirmé sur ces points ;

Sur la contrefaçon

Considérant que les appelantes soutiennent encore qu'elles ne se seraient pas rendues coupables d'actes de contrefaçon du fait de la langue utilisée pour leurs sites (langue du pays correspondant au suffixe du nom de domaine) de même que la mention sur la page d'accueil de ces sites "ne concerne pas la France", ajoutant que la marque française CARVIEW ne saurait conférer à la société 3D SOFT un droit exclusif et de portée mondiale sur ce terme lui permettant de remettre en cause les noms de domaine <carview.com> et <carview.fr>, acquis de bonne foi ;

Considérant qu'au titre de la protection des droits d'auteur, il est constant que le mot "CARVIEW" intégré aux deux noms de domaine litigieux figure sur les pages informatiques produites et obtenues à partir de ces deux adresses ; qu'en conséquence, la contrefaçon par reproduction du titre du logiciel appartenant à la société intimée est constituée ;

Qu'en revanche, au titre du droit des marques, les différents procès-verbaux produits aux débats par la société 3D SOFT et réalisés sur le site <carview.co.jp> exploité par la société MICROSOFT CORPORATION par l'intermédiaire de la société CARVIEW

CORPORATION donnant accès à des informations en langue japonaise ou anglaise ne démontrent pas que les produits offerts aux internautes japonais étaient disponibles en France ; que même s'il est constaté que le site était accessible depuis la France, ce site ne vise pas le public de France et il ne peut être déduit de l'usage du terme "CARVIEW" une exploitation contrefaisante de la marque de la société intimée de ce chef ;

Qu'au surplus, la société intimée ne rapporte pas la preuve d'une exploitation quelconque des sites <carview.fr> et <carview.com> par les sociétés appelantes pour les produits et services visés par sa marque ;

Qu'en conséquence, la cour condamnera les sociétés CARPOINT Inc et MICROSOFT FRANCE pour contrefaçon du titre "CARVIEW" du logiciel de la société 3D SOFT respectivement par les noms de domaine <carview.com> et <carview.fr> ;

Que la décision des premiers juges sera dès lors confirmée en ce qu'elle a interdit aux sociétés CARPOINT Inc, MICROSOFT CORPORATION, MICROSOFT FRANCE, CARPOINT.COM.LLC d'utiliser à quelque titre que ce soit y compris à titre de nom de domaine et sur quelque support que ce soit la marque CARVIEW sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et ordonné de procéder au transfert des noms de domaine <carview.com> et <carview.fr> à la société 3D SOFT sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

Sur la validité des marques communautaires n° EM 1 701 556, n° EM 1 917 384 et n° EM2 117 661

Considérant que les appelantes sollicitent la confirmation du jugement en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit de l'OHMI pour statuer sur la demande de nullité des marques communautaires CARVIEW n°1 701 556, 2 117 661 et 1 917 384, formée par la société 3D SOFT à titre reconventionnel ;

Mais considérant qu'aux termes des articles 52§1, 55 et suivants, 92 et 96 du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, l'action en nullité de cette marque n'est ouverte que devant l'OHMI sur présentation d'une demande en nullité et devant les tribunaux des marques communautaires sur demande reconventionnelle lors d'une action en contrefaçon d'une marque communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la marque "CARVIEW" étant une marque française de la société 3D SOFT ;

Que comme le tribunal, la cour se déclare incompétente ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que la société 3D SOFT soutient que les sociétés du groupe MICROSOFT ont commis des actes de concurrence déloyale à son encontre dès lors qu'elle a pu constater par procès-verbaux d'huissier en date des 10 et 23 mai 2001 que toute référence à son site <3dsoft.fr> à partir du mot CARVIEW avait disparu du moteur de recherche MSN de la société MICROSOFT et qu'elle se trouvait évincée lors de l'utilisation du navigateur INTERNET EXPLORER renvoyant sur le moteur de recherche MSN ;

Mais considérant que le moteur de recherche MSN étant la propriété du groupe MICROSOFT, la société 3D SOFT ne rapporte pas la preuve d'agissements déloyaux de la part de l'un de ses concurrents opérant sur ses propres supports informatiques ;

Qu'en conséquence, elle sera déboutée de sa demande ;

Sur la demande en dommages et intérêts

Considérant que la société 3D SOFT fait valoir qu'elle a perdu le bénéfice de l'accord conclu avec la société WORLD NET tendant à lui faciliter la prospection des réseaux de concessionnaires automobiles qui devaient être fédérés sur le site portail <carview.fr> et sollicite la somme de 2.770.760,90 euros en réparation de son préjudice pour la perte de ce contrat ;

Mais considérant que les premiers juges ont, par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, débouté la société 3D SOFT de sa demande ; qu'en cause d'appel, la société intimée ne justifie pas plus qu'en première instance de son préjudice ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'application de l'article 700 nouveau Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société 3D SOFT la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que les sociétés appelantes seront condamnées in solidum à lui verser cette somme à titre complémentaire de l'indemnité accordée par les premiers juges ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures de publication sollicitées, compte-tenu de l'ancienneté des faits de l'espèce ;

Que le jugement sera infirmé sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déferé sauf en ce qui concerne les mesures de publication ;

Infirmant sur ce point et y ajoutant,

Condamne les sociétés CARPOINT Inc et MICROSOFT FRANCE pour contrefaçon du titre "CARVIEW" ;

Condamne in solidum les sociétés MICROSOFT FRANCE, MICROSOFT CORPORATION, CARPOINT Inc, CARPOINT.COM.LLC à payer à la société 3D SOFT la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne in solidum les sociétés MICROSOFT FRANCE, MICROSOFT CORPORATION, CARPOINT Inc, CARPOINT.COM.LLC aux entiers dépens et admet la SCP d'avoués BERNABE CHARDTN CHEVILLER au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER

