

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 3ème
section

N° RG :
13/15805

N° MINUTE **9**

Assignment du :
24 Octobre 2013

**JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2014**

DEMANDERESSE

**Société VENTE-PRIVEE.COM représentée par son Président
Directeur Général Monsieur Jacques-Antoine GRANJON.**
249 Avenue du Président Wilson
93210 ST DENIS

représentée par Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocats
au barreau de PARIS, vestiaire #K0037

DÉFENDERESSE

Société ICS INC
Po box 12086 APO
KY1-1010 GRAND CAYMAN
ILES CAIMANS
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie SALORD , Vice-Président, *signataire de la décision*
Mélanie BESSAUD, Juge
Nelly CHRETIENNOT, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier; *signataire de la décision*

DEBATS

A l'audience du 03 Décembre 2013
tenue en audience publique

**Expéditions
exécutoires**

délivrées le : **4/02/2014**



Page 1



JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société VENTE-PRIVEE.COM qui organise des ventes événementielles sur internet est constituée depuis le 30 janvier 2001.

Elle expose éditer depuis cette date un site internet accessible notamment à l'adresse www.vente-privee.com, depuis lequel elle organise des ventes événementielles de produits de différentes marques à des prix attractifs accessibles sur invitation à ses membres.

La société Vente-privee.com est titulaire de noms de domaine tels que « vente-privee.com » et « vente-privee.fr ».

Elle dispose notamment des marques suivantes :

-la marque semi-figurative française « vente-privee » enregistrée le 23 novembre 2005 sous le numéro 05/3.393.310 pour désigner les services suivants relevant des classes 35, 38 et 41 « *Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Reproduction de documents. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Promotion des ventes (pour des tiers). Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Service de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Divertissement. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes vidéos. Location de films cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéos. Services de photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Services de jeux d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition » :*

vente-privee 



-la marque semi-figurative française « vente-privee.com » enregistrée le 14 octobre 2004 sous le numéro 04/3.318.310, pour désigner les services suivants relevant des classes 35, 38 et 41 « *Publicité ; promotion ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Reproduction de documents. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Service de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Divertissement. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes vidéos. Location de films cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéos. Services de photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Services de jeux d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition* » :



-la marque communautaire semi-figurative « vente-privee.com » enregistrée le 18 octobre 2004 sous le numéro 04/4.079.554 pour désigner les produits et services suivants des classes 35, 38 et 41 « *35 Publicité, promotion, gestion des affaires commerciales, administration commerciale; diffusion de matériels publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à but commercial ou de publicité; publicité et promotion en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publication de textes publicitaires ou promotionnels, locations d'espaces publicitaires, diffusions d'annonces publicitaires, relations publiques. 38Télécommunications; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques; service de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un*

réseau informatique mondial; agences de presse ou d'informations (nouvelles); location d'appareils de télécommunication; émissions radiophoniques ou télévisées; services de téléconférences; services de messagerie électronique.

41 Divertissement; services de loisirs; publication de livres; prêt de livres; production de films sur bandes vidéos; location de films cinématographiques; location d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision; location de décors de spectacles; montage de bandes vidéos; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique); services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition » :

vente-privee.com

La société VENTE-PRIVEE.COM revendique un droit d'auteur sur le titre de son site internet « Vente-privee.com ».

Elle indique avoir découvert que la société ICS INC. est titulaire du nom de domaine « wwwvente-privee.com » et le propose aux enchères via le service des sociétés Sedo, accessible à l'adresse URL « www.sedo.fr », et qu'elle l'exploite via une campagne promotionnelle tournante, c'est à dire qu'à chaque connexion distincte sur cet URL est organisé un renvoi vers des sites internet proposant des services identiques ou similaires aux siens.

Elle fait réaliser un constat par l'Agence de protection des programmes en date du 25 janvier 2013.

Dûment autorisé par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2013, **la société VENTE-PRIVEE-COM SA a assigné à jour fixe la société ICS INC. par acte du 24 octobre 2013, par lequel elle demande au tribunal de :**

Vu le procès-verbal de constat APP-13-0117 établi par l'Agence pour la Protection des Programmes,

Vu les articles L.713-2, L. 713-3 et L.713-5 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1382 du code civil,

-Déclarer la société Vente-privee.com bien fondée en ses demandes, fins et prétentions et y faisant droit ;

A titre préliminaire,

-Constater la mauvaise foi caractérisée de la société ICS INC. ;



- Constater la notoriété des signes distinctifs suivants de la société Vente-privee.com :
 - o la marque semi-figurative française enregistrée depuis le 23 novembre 2005 sous le numéro 05/3.393.310 pour désigner les services relevant des classes 35, 38 et 41 ;
 - o la marque semi-figurative française enregistrée depuis le 14 octobre 2004 sous le numéro 04/3.318.310, pour désigner les services relevant des classes 35, 38 et 41 ;
 - o la marque communautaire semi-figurative enregistrée en date du 18 octobre 2004 sous le numéro 04/4.079.554 pour désigner les produits et services des classes 35, 38 et 41 ;
 - o la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne Vente-privee.com et les noms de domaine « vente-privee.com » et « vente-privee.fr ».

A titre principal,

-Constater que le nom de domaine « wwwventeprivee.com » de la société ICS INC. constitue la reproduction quasi-servile, à tout le moins l'imitation de la marque française semi-figurative sous le numéro n°05/3.393.310, semi-figurative française numéro 04/3.318.310, de la marque communautaire semi-figurative le numéro 04/4.079.554, et ce pour désigner les produits et services des classes 35, 38 et 41, de la dénomination sociale, du nom commercial, de l'enseigne et des noms de domaine Vente-privee.com antérieurs de la société Vente-privee ;

-Dire et juger que par ses agissements, la société ICS INC. a commis des actes de contrefaçon de marques notoires précitées ;

-Dire et juger que par ses agissements, la société ICS INC. a commis des actes de contrefaçon des marques précitées ;

-Dire et juger que, par ses agissements, la société ICS INC. a porté atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à l'enseigne et aux noms de domaine de la société Vente-privee.com ;

A titre subsidiaire,

-Dire et juger que par ses agissements, la société ICS INC. a commis une faute grave engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

En tout état de cause,

-Ordonner à la société ICS INC. de cesser toute exploitation du nom de domaine « wwwventeprivee.com » et ce sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée dans les huit (8) jours de la signification du jugement à intervenir ;

-Ordonner à la société ICS INC. de procéder, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, passé le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au transfert du nom de domaine « wwwventeprivee.com » au bénéfice de la société Vente-privee.com ;

-Autoriser en tant que de besoin, la société Vente-privee.com à notifier le jugement à intervenir entre les mains du Bureau d'enregistrement de



Page 5


noms de domaine en charge de la gestion du nom de domaine précité de la société ICS INC. à l'effet de procéder – en cas de carence de celle-ci – à son transfert au bénéfice de la société Vente-privee.com ;

-Condamner la société ICS INC. à verser à la société Vente-privee.com la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours, et ce sans constitution de garanties ;

-Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;

-Condamner la société ICS INC. au paiement des frais de constats réalisés par l'Agence pour la protection des programmes ;

-Condamner la société ICS INC. aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Cyril FABRE, avocat au barreau de Paris (Selarl Ydès, société d'avocats – toque K-37) ;

-Condamner la société ICS INC. à verser à la société Vente-privee.com la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien qu'assignée conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et des articles 683 et suivants du code de procédure civile au regard de sa domiciliation aux Iles Caïmans, **la société ICS INC.** n'a pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu des dispositions combinées des articles 479 et 688 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que lorsque l'acte a été transmis régulièrement, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et qu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

En l'espèce, l'acte destiné à la société ICS INC. a été transmis par huissier à l'autorité centrale de l'Etat requis, à savoir « The Clerk of the Courts, Grand Cayman, Cayman Islands », le 24 octobre 2013. Au jour où le tribunal statue, il n'est pas établi que le destinataire de l'acte en a eu connaissance, de sorte qu'il ne peut être statué de façon définitive avant le 24 avril 2013, soit passé un délai de six mois à compter de l'envoi de l'acte.



En conséquence, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par la société VENTE-PRIVEE.COM jusqu'au 24 avril 2013.

Le tribunal qui peut en revanche, conformément aux dispositions de l'article 688 du code de procédure civile et de l'article 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, ordonner des mesures provisoires et conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur se prononcera sur ce point dans le cadre de la présente décision.

Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris

En vertu de l'article 4 § 1 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I » : « Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 et 23 ».

La matière du présent litige ne relevant pas des articles 22 et 23 du règlement, il convient de déterminer la juridiction compétente au regard des règles de droit françaises, lesquelles posent le principe d'extension à l'ordre international des règles internes des compétence territoriale.

En matière délictuelle, le demandeur peut donc à son choix saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi.

En l'espèce, il est établi par le constat APP du 25 janvier 2013 que l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux « wwwvente-privee.com » est « BARGIN REGISTRER INC », l'identité du titulaire étant une donnée « non publique » en « diffusion restreinte ».

La société VENTE-PRIVEE.COM justifie avoir adressé à la société BARGIN REGISTER INC. par l'intermédiaire du contact technique de cette dernière tel qu'identifié dans le constat APP, la société « Privacy Protect.org » localisée en Australie, des mises en demeure en date des 12 février, 19 février et 18 mars 2013.

La demanderesse ne produit pas de réponse de la société BARGIN REGISTER INC., mais un mail de la société TUCOWS INC. daté du 17 juillet 2013 laquelle indique, s'agissant du nom de domaine en cause : « this subject domain is using Tucows whois privacy protection and is not owned by Tucows, nor does Tucows provide any hosting or provide bandwidth », et fournit l'identité de son titulaire, à savoir la société ICS INC. localisée aux Iles Caïmans.

Il ressort du constat APP du 25 janvier 2013 que lorsque l'adresse URL correspondant au nom de domaine litigieux a été inscrite dans la barre d'adresse, l'internaute a été une première fois dirigée vers le site internet « voyages.groupon.fr » et une deuxième fois vers le site « ebay.fr » lesquels sont rédigés en langue française et proposent des produits ou services en euros, ce qui, outre leur extension en « .fr », permet de retenir qu'ils sont destinés au public français.



Le nom de domaine « wwwvente-privee.com » est également proposé à la vente sur le site internet « www.sedo.fr » qui est une place de marché dédiée aux noms de domaine, sur laquelle ceux-ci peuvent être achetés ou vendus mais également « parqués ». Ce site, s'il est édité par la société de droit allemand SEDO GmbH domiciliée en Allemagne et s'il propose les noms de domaine à la vente en dollars US est néanmoins entièrement accessible en langue française et présente une extension en «.fr » de sorte qu'il doit être considéré destiné au public français.

Compte tenu de la grande proximité du nom de domaine litigieux avec celui du site internet « vente-privee.com » que la société VENTE-PRIVEE.COM justifie exploiter auprès d'un public français depuis plusieurs années pour des volumes d'affaires importants, l'utilisation du nom de domaine en cause est susceptible de causer un dommage à la demanderesse sur le territoire français.

En conséquence, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le litige qui leur est soumis par la société VENTE-PRIVEE.COM.

L'action en contrefaçon introduite par la demanderesse portant notamment sur une marque communautaire, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent en sa qualité de tribunal des marques communautaires en vertu des dispositions de l'article L717-4 et R717-11 du code de la propriété intellectuelle et de l'article R211-7 du code de l'organisation judiciaire pris ensemble.

Sur la loi applicable

Le règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit «Rome II», applicable à compter du 11 janvier 2009 pour les faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur, institue des règles de conflit de loi se substituant entièrement à celles jusque là existantes dans les différents Etats membres.

Aux termes de l'article 4 de ce texte :

« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».

Son article 6 § 2 dispose que « lorsqu'un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, l'article 4 est applicable ».



Les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale allégués étant susceptibles de produire des dommages sur le territoire français, pour les raisons sus-exposées, il y a lieu de dire que la loi applicable au présent litige est la loi française et le droit communautaire produisant des effets en France.

Sur la notoriété des marques et des signes opposés

La société VENTE-PRIVEE.COM, constituée depuis le 30 janvier 2001, organise sur son site internet accessible sous le nom de domaine « vente-privee.com » des ventes événementielles de produits ou services de différentes marques ou enseignes à prix préférentiels, et notamment de produits déstockés, réservées à ses membres.

Au vue de la copie de page internet de la page d'accueil de son site réalisée par l'Agence de protection des programmes le 25 février 2011, elle exerce son activité sous le nom commercial « vente-privee.com », et son enseigne telle qu'elle apparaît sur ce site est constituée de son nom commercial souligné d'une ligne rose tracée en diagonale remontant vers la droite, auxquels est adjoint un dessin représentant deux papillons rose stylisés.

La société de commissariat et d'audit SECA attestait le 4 mai 2006 que le chiffre d'affaires des ventes directes sur internet réalisées par la demanderesse s'élevait à près de 500.000 euros en 2002, plus de 2.500.000 euros en 2003, plus de 17.000.000 d'euros en 2004 et plus de 96.000.000 euros en 2005.

Elle attestait également que les dépenses liées aux actions promotionnelles par mailing qui se chiffraient en 2002 à 9.185 euros avaient atteint 156.942 euros en 2004, puis 41.709 euros en 2005.

La même société par attestation du 11 décembre 2009 indiquait que le chiffre d'affaires des ventes directes sur internet de la demanderesse s'élevait à 308.132.426 d'euros en 2007 et 418.061.431 euros, et que ses dépenses publicitaires relatives aux bons d'achat offerts au « parrains » des nouveaux membres se montaient à 4.810.296 euros en 2007 et 4.067.137 euros en 2008.

Monsieur BENABOU, le directeur commercial adjoint de la société VENTE-PRIVEE.COM attestait le 17 décembre 2009 que le nombre de ventes organisées en 2008 s'élevait à 1.077 et qu'en 2009 1.397 ventes avaient eu lieu, soit entre 3 et 4 par jour.

Des articles du site internet des Echos du mois de janvier 2009 et du journal « 20 minutes » la décrivent comme le n° 1 du destockage sur internet. Un article du 18 juin 2012 du site internet « Techcrunch » évoque plus de 14 millions de membres en 10 ans d'existence, 2 millions de vues par jour et un chiffre d'affaires prévisionnel de 1 milliard pour 2011. Le magazine « Le Point » du 15 décembre 2011 évoque des chiffres similaires.

Une étude Médiamétrie.Netratings de mars 2007 place le site « vente-privee.com » parmi le top 10 des sites les plus consultés par les femmes. Il arrive 10ème au classement des sites marchands en France réalisé en 2010 par la Fédération du e-commerce et de la vente à distance.



Un sondage Leo Burnett – BVA réalisé sur internet en 2011 pour la magazine « Capital » fait apparaître la marque « vente-privee.com » à la quatrième position dans le classement des marques de distribution.

De nombreux articles de presse évoquant la société et ses activités sur internet sont par ailleurs versés au débat et il est justifié que celle-ci participe à des salons relatifs à la mode, à des opérations caritatives ou communique sur la vente de produits culturels.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est justifié de la notoriété de la dénomination sociale de la société VENTE-PRIVEE.COM, de son nom commercial « vente-privee.com », de son enseigne telle que précédemment décrite, et de son nom de domaine « vente-privee.com ».

La demanderesse sollicite également que soit reconnue la notoriété de son nom de domaine « vente-privee.fr ». Cette adresse lorsqu'elle est tapée par l'internaute renvoie au site « vente-privee.com », et dans la mesure où sont extension en « .fr » évoque pour le public français une extension classique pour un site web accessible en France, il y a lieu de considérer que le nom de domaine « vente-privee.fr » bénéficie de la notoriété attachée au nom de domaine « vente-privee.com », étant constitué du même préfixe.

S'agissant des marques semi-figuratives n° 05/3.393.310, n° 04/3.318.310 et n° 04/4.079.554, elles sont constituées de signes « vente-privee » et « vente-privee.com » sous lesquels la société VENTE-PRIVEE.COM exerce des activités notoires s'agissant de la vente et de la promotion de ventes sur internet et elles sont donc connues d'une partie significative du public concerné, qui est en l'espèce le grand public, pour certains des services qu'elles visent.

La marque semi-figurative française « vente-privee » enregistrée le 23 novembre 2005 sous le numéro 05/3.393.310 doit ainsi être considérée comme notoire pour les services suivants visés à son dépôt : « *Publicité ; gestion des affaires commerciales. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires . Promotion des ventes (pour des tiers)* ».

La marque semi-figurative française « vente-privee.com » enregistrée le 14 octobre 2004 sous le numéro 04/3.318.310 doit également être considérée comme notoire pour les services suivants visés à son dépôt : « *Publicité ; promotion ; gestion des affaires commerciales. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires* ».

La marque communautaire semi-figurative « vente-privee.com » enregistrée le 18 octobre 2004 sous le numéro 04/4.079.554 est quant à elle notoire pour les services suivants visés à son dépôt : « *35 Publicité, promotion, gestion des affaires commerciales, organisation d'expositions à but commercial ou de publicité; publicité et promotion en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur*

tout moyen de communication, publication de textes publicitaires ou promotionnels, locations d'espaces publicitaires, diffusions d'annonces publicitaires ».

Tous les autres produits et services visés par ces marques ne constituent pas une des activités notoires de sa titulaire, de sorte qu'elles ne peuvent être reconnues renommées au sens de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle ou de l'article 9 § 1-c du règlement 207/2009 sur les marques communautaires s'agissant de ceux-ci.

Sur l'atteinte aux marques notoires

La demanderesse fonde ses demandes sur l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle et évoque dans le corps de son assignation l'atteinte à ses marques notoires, mais dans son dispositif, elle sollicite qu'il soit dit que la société ICS INC. a commis des « actes de contrefaçon des marques notoires précitées ». Cette rédaction sera considérée comme une erreur de plume dans la mesure où les dispositions de l'article L713-5 définissent une atteinte spécifique aux marques bénéficiant d'une renommée qui est différente de la contrefaçon de marque.

La société VENTE-PRIVEE.COM invoque l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle lequel dispose : « La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

Dans la mesure où elle fonde ses demandes sur des marques françaises mais également sur une marque communautaire numéro 04/4.079.554, il convient d'appliquer la concernant non pas les dispositions de cet article mais celles de l'article 9 § 1-d du règlement communautaire n° 207/2009, aux termes duquel :

« La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires (...) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice ».

Il est admis que la protection des marques renommées vaut en cas d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe postérieur, identique ou similaire à la marque renommée enregistrée, aussi bien pour des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci.

Cette protection n'est pas subordonnée à la constatation d'un degré de similitude tel entre la marque renommée et le signe qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre ceux-ci ; il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque, et que ce lien soit de nature à permettre au tiers de tirer



indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou de leur porter préjudice.

Doit être considéré comme un usage du signe sans juste motif tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque celui réalisé par le tiers qui se place dans le sillage de la marque renommée pour bénéficier de son pouvoir d'attraction et de son prestige et profiter ainsi, pour ses propres produits ou services, des efforts commerciaux réalisés par le titulaire de la marque.

Porte préjudice au caractère distinctif d'une marque renommée l'usage d'un signe entraînant une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur.

En l'espèce, il ressort du constat APP du 25 janvier 2013 que la société ICS INC. qui est titulaire du nom de domaine « wwwvente-privee.com » a proposé aux sociétés éditrices des sites internet « ebay.fr » et « voyages.groupon.fr » que cette adresse URL redirige automatiquement l'internaute vers leurs sites de vente en ligne, de tous types d'objets pour le premier, et de voyages pour le second.

Le nom de domaine litigieux est très fortement similaire des éléments verbaux des marques semi-figuratives de la société VENTE-PRIVEE.COM, qui sont composés des mots « vente » et « privée », avec l'adjonction pour deux de ses marques de l'extension « .com » qui évoque un site internet marchand. Tant visuellement que phonétiquement et conceptuellement, le public concerné qui est le grand public, fera le lien avec les marques de la demanderesse qu'il connaît pour désigner des services de promotion et de vente en ligne, et attribuera à de simples fautes d'orthographe ou erreurs de frappe la différence entre le nom de domaine litigieux et les marques en cause, qui tient à un simple point.

L'internaute fera d'autant plus le lien entre le signe litigieux et les marques que celui-ci est utilisé pour le rediriger vers des sites de commerce en ligne, ce qui constitue des services identiques à ceux pour lesquels les marques « vente-privee » et « vente-privee.com » sont notoires.

Il apparaît dès lors évident que la société ICS INC. qui s'est adressée à un public français par l'intermédiaire de son adresse URL a eu pour intention d'attirer les internautes étant à la recherche du site de la demanderesse mais qui orthographieraient son adresse URL de manière erronée dans la barre d'adresse, pour les rediriger vers d'autres sites marchands dont il a nécessairement reçu rémunération, ce qui constitue un usage injustifié du pouvoir d'attraction des marques de la demanderesse.

Par ailleurs, la société ICS INC. a cherché à vendre le nom de domaine « wwwvente-privee.com » à un public français, lequel compte tenu de sa connaissance des marques de la demanderesse utilisées sur son bien connu site internet ne pouvait que faire le lien avec celui-ci. Elle entendait ainsi tirer profit de la vente d'un nom de domaine dont le caractère attractif découle uniquement de sa très forte similarité avec les marques renommées de la demanderesse.



Ces actes caractérisent un usage du signe sans juste motif tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des trois marques de la demanderesse, et engagent à ce titre la responsabilité civile délictuelle de la société ICS INC. sans qu'il soit besoin de démontrer en outre qu'il a été porté atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de ces marques.

Sur l'atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à l'enseigne et aux noms de domaine de la société VENTE-PRIVEE.COM

Ces signes distinctifs d'une entreprise ou société ne constituent pas des droits de propriété intellectuelle, mais sont protégeables sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle lorsque les utilisations litigieuses constituent des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme.

Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

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 de la prestation copiée.

Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l'un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d'un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d'un avantage concurrentiel développé par celui-ci.

En l'espèce, la société ICS INC. a utilisé un nom de domaine extrêmement proche des noms de domaine, nom commercial, enseigne et dénomination sociale notoirement connus de la demanderesse, qui sont tous constitués des termes « vente » et « privée » séparés par un tiret, et du suffixe « .com » évoquant le site internet très connu du public français sur lequel elle exerce ses activités.

Elle a ainsi manifestement eu l'intention d'attirer sur les sites des partenaires commerciaux dont elle a perçu rémunération des internautes qui auraient confondu l'adresse URL du site de la demanderesse avec celle qu'elle a enregistré à titre de nom de domaine et qui ne se distingue que d'un point.

Elle a également cherché à tirer profit de la vente de ce nom de domaine dont le caractère attractif pour un public français n'est manifestement dû qu'à sa très forte similarité avec les différents signes distinctifs de la société VENTE-PRIVEE.COM, dont la valeur et la notoriété sont le fruit d'investissements humains et financiers considérables.



En conséquence, la société ICS INC., qui a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société VENTE-PRIVEE.COM.

Sur les mesures provisoires et conservatoires

Seules peuvent être ordonnées des mesures provisoires et conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits de la demanderesse.

Il ne peut être fait droit dans ce cadre à la demande tendant au transfert du nom de domaine litigieux au profit de la société VENTE-PRIVEE.COM, celle-ci ne pouvant être examinée au titre des mesures provisoires ou conservatoires dans la mesure où elle revêt un caractère définitif.

En revanche, il apparaît nécessaire à la conservation des droits de la demanderesse d'ordonner la cessation de toute exploitation des noms de domaine litigieux sous astreinte, ainsi que précisé au dispositif de la présente décision.

Il convient également d'accorder à la société VENTE-PRIVEE.COM une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices consécutifs aux atteintes avérées portées à ses marques ainsi qu'à ses dénominations sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine, qui sera fixée à la somme de 15.000 euros au regard de l'ampleur des agissements délictueux.

Les dépens seront réservés.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire des mesures provisoires et conservatoires ordonnées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort s'agissant des mesures provisoires et conservatoires ordonnées, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclare le tribunal de grande instance de Paris compétent pour statuer sur le litige qui lui est soumis,

Déclare la loi française et le droit communautaire produisant des effets en France applicables au présent litige,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes formées par la société VENTE-PRIVEE.COM jusqu'au 28 février 2014, et dit que le jugement sera rendu le 2 mai 2014,

Constata la notoriété des signes distinctifs suivants de la société VENTE-PRIVEE.COM :



-la marque semi-figurative française « vente-privee » enregistrée le 23 novembre 2005 sous le numéro 05/3.393.310 pour les services suivants visés à son dépôt : « *Publicité ; gestion des affaires commerciales. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires . Promotion des ventes (pour des tiers)* »,

-la marque semi-figurative française « vente-privee.com » enregistrée le 14 octobre 2004 sous le numéro 04/3.318.310 pour les services suivants visés à son dépôt : « *Publicité ; promotion ; gestion des affaires commerciales. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires* »,

-la marque communautaire semi-figurative « vente-privee.com » enregistrée le 18 octobre 2004 sous le numéro 04/4.079.554 pour les services suivants visés à son dépôt : « *35 Publicité, promotion, gestion des affaires commerciales, organisation d'expositions à but commercial ou de publicité; publicité et promotion en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publication de textes publicitaires ou promotionnels, locations d'espaces publicitaires, diffusions d'annonces publicitaires* »,

-sa dénomination sociale, son nom commercial « vente-privee.com », son enseigne « vente-privee.com » et les noms de domaine « vente-privee.com » et « vente-privee.fr »,

Constate que le nom de domaine « wwwvente-privee.com » enregistré par la société ICS INC., utilisé par celle-ci à titre d'adresse URL redirigeant vers des sites internet marchand et mis aux enchères sur le site « www.sedo.fr » constituent une atteinte aux marques communautaires et françaises renommées numéro 05/3.393.310, numéro 04/3.318.310 et numéro 04/4.079.554 de la société VENTE-PRIVEE.COM,

Dit que ces agissements portent également atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial, à l'enseigne et aux noms de domaine de la société VENTE-PRIVEE.COM,

En conséquence, à titre de mesures provisoires et conservatoires,

Ordonne à la société ICS INC. de cesser toute exploitation du nom de domaine « wwwvente-privee.com », et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans les huit (8) jours de la signification de ce jugement,

Condamne la société ICS INC. à verser à la société VENTE-PRIVEE.COM la somme de 15.000 euros à titre provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices consécutifs aux atteintes avérées portées à ses marques ainsi qu'à ses dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine,

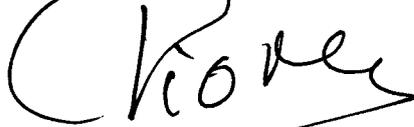


Réserve les dépens,

Ordonne l'exécution provisoire des mesures provisoires et
conservatoires ordonnées.

Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2014

Le Greffier

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kovle', written over a horizontal line.

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Y. Guo', written over a horizontal line.