

**TRIBUNAL  
D E GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**

3ème chambre 2<sup>ème</sup> section

N°RG 09/17916

JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2011

**DEMANDERESSES**

Société LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION (FAC)

5 Parc des Fontenelles

78870 BAILLY

Représentée par Me Alain DE LA ROCHERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire PI89

Société TECHNOLOGIES BROADCASTING SYSTEM

5 Parc des Fontenelles

78870 BAILLY

Représentée par Me Alain DE LA ROCHERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire PI89

**DÉFENDERESSE**

SOCIETE LES EDITIONS D'APRES

13 rue Chapon

75003 PARIS

Représentée par Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R060

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Eric HALPHEN, Vice-Président

Valérie DISTINGUIN, Juge, assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision

**DÉBATS**

A l'audience du 13 Octobre 2011 tenue en audience publique devant, Eric HALPHEN, Valérie DISTINGUIN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls 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 remise de la décision au greffe

Contradictoire en premier ressort

## FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION (ci-après désignée FAC SARL) créée en 2002, ayant comme activité principale la production d'une base de données numérique dénommée "LE FAC" recensant les principaux annonceurs français dans le domaine du marketing et de la communication, indique être titulaire des marques semi-figuratives suivantes :

- "FAC-LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION" n° 03 3 208 421 déposée en couleurs le 4 février 2003 dans les classes 35,41 et 42,
- "LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION" n° 04 3 280 783 déposée le 12 mars 2004 en classes 35,38 et 42 ;

La société TECHNOLOGIES BROADCASTING SYSTEM (ci-après désignée TBS) dont la société FAC SARL est une filiale, ayant conçu et développé le logiciel "ALOHA" permettant l'extraction des données indique être titulaire du nom de domaine "[www.lefac.com](http://www.lefac.com)".

La société LES EDITIONS D'APRES créée en 1991, exerçant son activité dans le même secteur économique, sous l'enseigne "DOCMARKETING", propose une base de données numériques et fichiers d'adresses liées au marketing et à la communication et édite le site Internet "[docmarketing.fr](http://docmarketing.fr)".

Estimant que les marques "FAC-LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION" et "LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION" seraient reproduites à l'identique dans le code source du site Internet accessible à l'adresse "[docmarketing.fr](http://docmarketing.fr)" édité par la société LES EDITIONS D'APRES, prétendant en outre que cette dernière utiliserait sa base en exploitant de manière illicite le logiciel "ALOHA" et après l'envoi le 11 mai 2009 d'une lettre de mise en demeure d'avoir à cesser ces agissements, la société FAC et la société TBS ont saisi la juridiction des référés qui par ordonnance rendue le 15 septembre 2009 a débouté la société FAC de ses demandes en contrefaçon de marques et dit qu'il existait une contestation sérieuse sur les demandes formées par TBS au titre de la contrefaçon du logiciel "ALOHA".

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 6 octobre 2009, la société FAC SARL et la société TBS ont fait assigner la société LES EDITIONS D'APRES et demandent au Tribunal de :

- dire et juger que la "reproduction" par la société LES EDITION D'APRES des marques "FAC-LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION" et "LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION" dans les codes sources du site Internet "[www.docmarketing.fr](http://www.docmarketing.fr)" est une contrefaçon des marques détenues par la société FAC SARL et du nom de domaine "[www.lefac.com](http://www.lefac.com)",
- dire et juger que l'exploitation de la base de données "LE FAC" par la société LES EDITION D'APRES constitue un acte de concurrence déloyale,
- dire et juger que l'exploitation du logiciel d'extraction de données "ALOHA" appartenant à la société TECHNOLOGIES BROADCASTING SYSTEM (TBS) qui a été effectuée en violation des termes du contrat de licence d'exploitation, est une contrefaçon,

En conséquence,

A titre principal,

- condamner la société LES EDITIONS D'APRES à verser à la société LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION (FAC) la somme de 33.000 € en réparation du préjudice issu de la contrefaçon des marques "FAC-LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION" et "FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION",
- condamner la société LES EDITIONS D'APRES à verser à la société TECHNOLOGIES BROADCASTING SYSTEM (TBS) la somme de 33.000 € en réparation du préjudice issu de l'atteinte au nom de domaine "[www.lefac.com](http://www.lefac.com)",
- ordonner la suppression de la mention des marques déposées "FAC LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION" et "FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION" de l'ensemble des codes sources du site Internet accessible à l'adresse "[www.docmarketing.fr](http://www.docmarketing.fr)",
- faire interdiction à la société LES EDITIONS D'APRES de reproduire ces deux marques dans ses pages Internet tant sur l'interface graphique que dans les codes sources,
- condamner la société LES EDITIONS D'APRES à verser à la société LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION (FAC)
- la somme de 10.000 € en réparation du préjudice issu de la contrefaçon du logiciel ALOHA,
- la somme de 20.000 € en réparation de l'exploitation non autorisée de la base de données LE FAC sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- la somme de 10.000 € en réparation de l'exploitation non autorisée de la base de donnée LE FAC sur le fondement de l'article L.341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- ordonner la publication judiciaire du dispositif du jugement dans trois publications au choix des sociétés FAC et TBS sans que le coût de cette publication ne dépasse 15.000 € sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

A titre subsidiaire,

- condamner la société LES EDITIONS D'APRES à verser à la société LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION (FAC), la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son comportement parasitaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamner la société LES EDITIONS D'APRES à verser à la société LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION (FAC) et à la société TECHNOLOGIES BROADCASTING SYSTEM (TBS), la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du CPC.
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Aux termes de dernières conclusions signifiées par huissier le 23 septembre 2010 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la société LES EDITIONS D'APRES demande au Tribunal de débouter les sociétés FAC SARL et TBS de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2011.

## MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrefaçon des marques :

La société FAC SARL est titulaire des marques françaises semi-figuratives suivantes :

- "FAC-LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION" n° 03 3 208 421 déposée le 4 février 2003 dans les classes 35,41 et 42 désignant les services suivants : vente de fichiers en ligne, gestion de fichiers informatiques, les publications de livres imprimés, publications électroniques de livres et de périodiques ; consultation d'information sur Internet, la programmation sur ordinateur ;

- "LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION" n° 04 3 280 783 déposée le 12 mars 2004 en classes 35,38 et 42 désignant les services suivants : publicité : gestion de fichiers informatiques, télécommunication : transmission de données par un réseau informatique mondial, location de logiciels d'accès à un serveur de base de données, consultation en matière d'ordinateurs, conception et développement des logiciels ;

Se fondant sur l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "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 et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", la société FAC SARL soutient qu'il résulterait du procès verbal d'huissier de justice qu'elle a fait établir le 4 mai 2009 que l'insertion par la société LES EDITIONS D'APRES dans le code source de son site Internet "docmarketing.fr" du signe "fac", élément distinctif selon elle de la marque "FAC-LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION" et du signe "le fichier des acteurs de la communication" constituerait une contrefaçon par imitation de ses marques.

La société FAC SARL ne fondant pas son action sur l'article L 713-3 a) du Code de la Propriété Intellectuelle comme précédemment devant le juge des référés, l'argumentation de la société LES EDITIONS D'APRES tendant à dire qu'il n'y aurait pas reprise à l'identique des marques en cause est inopérante en l'espèce.

Malgré la formulation de sa demande, la société FAC SARL fait en effet grief à la société défenderesse d'imiter ses marques dans les codes source de ses pages et s'appuie sur le procès verbal de constat d'huissier de justice du 4 mai 2009 (pièce n° 3) aux termes duquel s'il n'est relevé aucun usage des marques en cause sur les pages du site Internet "[www.docmarketing.fr](http://www.docmarketing.fr)", il ressort cependant que le code source d'une page de ce site contient le signe "FAC" de la manière suivante :

"<META NAME= "KEYWORDS" CONTENT="Annonceurs, Doc Marketing, tarifs, Nominations, le FAC, fichier de communication (...)".

Outre que les copies d'écrans annexées au procès verbal du 4 mai 2009 tel que versé aux débats et destinées à illustrer ce constat, sont illisibles et inexploitables, l'usage du signe "FAC", dans un code source crypté, non visible par l'internaute, ne peut constituer un acte de contrefaçon de marque, dès lors que du fait même de son caractère caché, il ne peut entraîner un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, les éléments apparaissant lui permettant de distinguer sans difficulté l'origine des services en cause.

Par ailleurs, la pièce n° 12 consistant en des captures d'écran réalisées le 6 mai 2009, sur laquelle s'appuie la société FAC SARL pour sa démonstration, est illisible et ne contient de surcroît aucune information permettant de connaître l'origine de ces impressions et les conditions techniques dans lesquelles elles auraient été obtenues, de sorte qu'elle est dénuée de tout caractère probant.

Alors qu'aucune autre pièce n'est invoquée par la société FAC SARL au soutien de ses prétentions, la société défenderesse, en versant aux débats un procès verbal de constat d'huissier de justice dressé à sa demande le 2 juin 2009, établit qu'à cette date, aucun code source des pages de son site "docmarketing.com" ne comprend les signes "fac" ou "le fichier des acteurs de la communication". Il en résulte de l'ensemble de ces éléments que la contrefaçon de marques alléguée n'est pas constituée.

Sur l'atteinte au nom de domaine "lefac.com":

Selon la société TBS, l'insertion du signe "fac" dans un code source, constituerait une atteinte au nom de domaine "lefac.com" qu'elle prétend avoir déposé le 31 octobre 2002. La société LES EDITIONS D'APRES fait cependant observer qu'après des recherches effectuées auprès de L'AFNIC au moment de l'introduction de la procédure de référé en août 2009, le nom de domaine "lefac.com" était pourtant disponible. Il ressort en effet de la pièce n° 21 que communique la société TBS pour justifier de ses droits sur le nom de domaine "lefac.com", qu'elle n'a procédé à son enregistrement que le 9 août 2010, soit postérieurement aux agissements qu'elle dénonce. Il apparaît par conséquent que l'atteinte au nom de domaine "lefac.com" n'est pas caractérisée. Les demandes à ce titre seront rejetées.

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire :

Soutenant encore que la société LES EDITIONS D'APRES aurait sciemment reproduit dans le code source de son site Internet le signe "FAC" et ce, dans le but d'attirer les internautes ayant effectué une recherche à partir de ce signe, la société "FAC" considère tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, que la défenderesse aurait ainsi commis des actes de concurrence déloyale à son égard.

Cependant, si le constat d'huissier du 4 mai 2009 mentionne une utilisation du signe "fac" dans le code source d'une page du site "docmarketing.com", comme il l'a été relevé ci-dessus, la société FAC SARL ne rapporte pas la preuve du risque de confusion existant pour l'internaute entre les services proposés par la société FAC et ceux de la société LES EDITIONS D'APRES lors de la visualisation des pages de résultats ainsi obtenues.

Sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur l'exploitation abusive de la base de données et la contrefaçon de logiciel:

S'agissant du logiciel "ALOHA" permettant l'extraction des données, aucun élément n'est fourni permettant d'en connaître son contenu et ses caractéristiques protégeables et par conséquent d'apprécier l'existence d'une éventuelle contrefaçon. Par ailleurs, les sociétés demanderesse exposent avoir mis en place un système de contrôle les alertant de toute utilisation frauduleuse de leur base de données, consistant à intégrer dans leurs fichiers des adresses e-mail pièges, les alertant lors de chaque campagne publicitaire lancée à partir de leur base, d'une éventuelle utilisation par un tiers. Elles prétendent ainsi rapporter la preuve d'une exploitation illicite en s'appuyant sur un constat d'huissier des 30 juillet et 13 août 2009, aux termes duquel il apparaîtrait que lors de la campagne publicitaire pour le site Internet INFLUENCIA lancée par la société LES EDITIONS D'APRES, des adresses pièges leur auraient été retournées.

Cependant, le retour de deux adresses e-mails pièges n'établit pas une utilisation de la base de donnée de la société FAC. A défaut de rapporter cette preuve, les demandes formées au titre de l'exploitation abusive de la base de donnée et de la contrefaçon de logiciel seront rejetées. Ainsi qu'il l'a déjà été dit, la demande au titre d'une exploitation parasitaire des éléments contenus dans la base de données, fondée sur l'article 1382 du Code civil, suppose là encore l'existence d'une utilisation par la société LES EDITIONS D'APRES. Or, les sociétés demanderesse ne rapportent pas la preuve d'une telle exploitation par cette dernière, a fortiori d'aucun acte d'exploitation parasitaire, de sorte que leur demande à ce titre sera également écartée.

Sur les demandes accessoires

Les circonstances de l'espèce ne commandent pas d'assortir le jugement de l'exécution provisoire. Il y a lieu de condamner la société FAC SARL et la société TBS, parties perdantes, aux dépens ;

La société FAC SARL et la société TBS qui succombent ne peuvent voir prospérer leur demande de remboursement de frais irrépétibles ;

Elles doivent être condamnées à verser à la société LES EDITIONS D'APRES qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 € ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par jugement mise à disposition au greffe,

- DEBOUTE la société LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION (FAC) de sa demande au titre de la contrefaçon des marques "FAC-LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION" et "LE FICHER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION",

- DEBOUTE la société TECNOLOGIES BROADCASTING SYSTEM (TBS) de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte au nom de domaine "[www.lefac.com](http://www.lefac.com)",

- DEBOUTE la société LE FICHIER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION (FAC) de la demande de réparation du préjudice issu de la contrefaçon du logiciel ALOHA et de l'exploitation non autorisée de la base de donnée LE FAC,

- DEBOUTE la société LE FICHIER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION (FAC) et la société TECNOLOGIES BROADCASTING SYSTEM (TBS) du surplus de leurs demandes,

- DEBOUTE la société LE FICHIER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION (FAC) et la société TECNOLOGIES BROADCASTING SYSTEM (TBS), de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la société LE FICHIER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION (FAC) et la société TECNOLOGIES BROADCASTING SYSTEM (TBS) in solidum à payer à la société LES EDITIONS D'APRES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Code de procédure civile,

- CONDAMNE la société LE FICHIER DES ACTEURS DE LA COMMUNICATION (FAC) et la société TECNOLOGIES BROADCASTING SYSTEM (TBS) aux dépens de l'instance.

- ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.

Fait à paris, le 4 novembre 2011

LE GREFFIER  
LE PRESIDENT