

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

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

Tribunal de grande instance de Nanterre, 2^{ème} ch., 10 janvier 2000

Le 23 juillet 1999 la Sté Lancôme Parfums et Beauté a assigné la Sté Grandtotal Finances Ltd domiciliée au Panama afin :

- qu'il soit constaté qu'elle s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque Lancôme et d'actes de parasitisme.

- qu'il lui soit fait interdiction d'utiliser la dénomination « lankome » et « lankom » ou toute autre dénomination susceptible de reproduire la marque Lancôme sous astreinte de 50 000 F par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.

- qu'il lui soit fait injonction de procéder à ses frais aux formalités de transfert des noms de domaine « lankome.com » et « lankom.com » à son profit sous astreinte de 50 000 F par jour de retard,

- que l'internic (NSI) procède au transfert des noms de domaine litigieux à son profit.

- que la Sté Grandtotal Finances Ltd soit condamnée à lui réparer ses préjudices par la somme de 200 000 F (ou sa contre-valeur en euros).

- que la décision soit publiée dans 5 revues aux frais de la Sté Grandtotal Finances Ltd, dans la limite de la somme de 60 000 F HT.

- que la décision soit publiée en français et en anglais, sur la page d'accueil de tous les sites Grandtotal Finances Ltd, et ce pendant six mois, dans un délai de 8 jours à compter de sa signification, sous astreinte de 50 000 F (ou sa contre-valeur en euros) par jour de retard, aux frais de Grandtotal Finances Ltd.

- qu'il soit ordonné à la Sté Grandtotal Finances Ltd d'établir à partir de la page d'accueil de ses sites comportant la traduction du jugement, un lien hypertexte en direction du site « lancome.com », et ce à ses frais, à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 000 F (ou sa contre-valeur en euros) par jour de retard, pendant six mois.

- que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

- que la Sté Grandtotal Finances Ltd soit condamnée à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'art. 700 NCPC.

La Sté Grandtotal Finances Ltd a été régulièrement assignée ; l'accusé de réception est revenu signé et porte la date du 10 août 1999 ; elle n'a pas constitué avocat.

LE TRIBUNAL :

La Sté Lancôme Parfums et Beauté a pour activité la fabrication et la commercialisation de parfums, produits de beauté, cosmétiques. Elle a déposé en France la marque Lancôme le 25 juin 1980 enregistrée sous le numéro 1595133 en sollicitant la protection pour toutes les classes de produits et services ; elle a renouvelé ce dépôt le 31 mai 1990. Elle est par ailleurs titulaire du site Web accessible sur internet à l'adresse « lancome.com » où elle présente ses activités et produits. Elle a découvert que la Sté Grandtotal Finances Ltd avait déposé aux Etats-Unis auprès de l'internic NSI, opérateur des noms de domaine de l'internet portant le suffixe « .com », les noms de domaine « lankome.com » et « lankom.com ». Ces faits ont été constatés par huissier de justice les 28 juin et 20 juill. 1999.

Sur la contrefaçon de marque :

En vertu de l'art. L. 713-2 c. propr. intell. est interdit l'usage non autorisé d'une marque tendant à désigner des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. La Sté Lancôme justifie avoir protégé sa marque pour toutes les classes de produits et services y compris les spécifications liées à l'internet en classe 38 ; au surplus il est démontré que la marque Lancôme a acquis une renommée certaine auprès d'un large public tant en France qu'à l'étranger ; ainsi doit lui être reconnu le bénéfice de la notoriété. Il est incontestable que l'usage des dénominations « lankome » et « lankom » à titre de noms de domaine constitue la reproduction quasi servile de la marque Lancôme, la substitution de la lettre « c » par celle de « k » n'affectant ni la perception globale ni la perception auditive de l'expression originale et ne suffisant pas à écarter le grief de contrefaçon. L'utilisation par la Sté Grandtotal Finances Ltd à titre de nom de domaine sur le réseau Internet de la reproduction

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

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

quasi-servile de la marque Lancôme constitue un acte de contrefaçon.

Sur le parasitisme :

Par ailleurs selon les constatations de l'huissier, d'une part la Sté Grandtotal Finances Ltd a déposé de nombreux noms de domaines reproduisant d'autres marques connues, d'autre part le site « lankome » n'est pas actif. La Sté Grandtotal Finances Ltd a ainsi usurpé des marques mondialement connues en les enregistrant en noms de domaine et a procédé à des dépôts frauduleux dans le seul but de négocier les sites contrefaisants. En enregistrant auprès de l'internic des dénominations pratiquement identiques à des marques notoires, telles que Lancôme, dans des graphies créant la confusion, la Sté Grandtotal Finances Ltd a eu un comportement parasitaire, condamnable, distinct des faits de contrefaçon de marque, entraînant sa responsabilité sur le fondement de l'art. 1382 c. civ. Ce comportement cause à la Sté Lancôme Parfums et Beauté un préjudice d'image ; en effet par la saisie du nom de domaine litigieux, les internautes pensant accéder à un site de cette société aboutissent à un message d'erreur. Du fait de l'indisponibilité du nom de domaine, la marque est dévalorisée par une adresse pirate.

Sur la réparation :

Dès lors il sera fait droit aux mesures d'interdiction, de transfert, sous astreinte, dans les termes du dispositif ci-après. Eu égard aux éléments de la cause, il sera alloué à la Sté Lancôme Parfums et Beauté la somme de 200 000 F en réparation de l'atteinte portée à sa marque et du préjudice résultant des faits de parasitisme. La publication du présent jugement, telle qu'elle est précisée au dispositif ci-après, complétera cette indemnisation. L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ; elle doit être ordonnée. Les conditions d'application de l'art. 700 NCPC sont réunies et il convient d'allouer à la Sté Lancôme la somme de 30 000 F.

Par ces motifs, déclare la Sté Grandtotal Finances Ltd responsable d'actes de contrefaçon de la marque Lancôme et d'actes de parasitisme. Fait interdiction à la Sté Grandtotal Finances Ltd d'utiliser les dénominations « lankome » et « lankom » sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, passé le délai de 72 heures suivant la signification du présent jugement. Lui fait injonction de procéder à ses frais, aux formalités

de transfert des noms de domaine « lankome.com » et « lankom.com » au profit de la Sté Lancôme Parfums et Beauté sous astreinte de 10 000 F passé le délai de 72 heures suivant la signification de la présente décision. Dit que l'Internic devra procéder au transfert des noms de domaine précités au profit de la Sté Lancôme Parfums et Beauté. Condamne la Sté Grandtotal Finances Ltd à payer à la Sté Lancôme Parfums et Beauté la somme de 200 000 F (ou sa contre-valeur en euros) en réparation de ses préjudices. Ordonne la publication de la présente décision aux frais de la Sté Grandtotal Finances Ltd dans la limite de la somme de 60 000 F HT, dans 3 revues au choix de la société demanderesse.

Ordonne à la Sté Grandtotal Finances Ltd de mettre en oeuvre les moyens techniques nécessaires pour faire apparaître sur la page d'accueil de ses sites pendant une durée d'une minute, le texte suivant :

« Par jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre (France) du 10 janvier 2000, la Sté Grandtotal Finances Ltd a été condamnée à payer la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts à la Sté Lancôme Parfums et Beauté pour avoir contrefait la marque Lancôme et avoir commis des actes de parasitisme, en déposant à titre de noms de domaine les dénominations « lankome.com » et « lankom.com » »

Dit qu'il sera procédé à cette publication, aux frais de la Sté Grandtotal Finances Ltd, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, autre que celle relative à un appel éventuel, dans un encadré de 468 X 120 pixels, le texte devant être d'une taille suffisante pour recouvrir la surface développée à cet effet sous le titre :

« Avertissement judiciaire »

Dit que cette publication devra être mise en place pour une durée de 1 mois dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard . Ordonne à la Sté Grandtotal Finances Ltd d'établir, pour une durée de 1 mois, à partir de la page d'accueil de ses sites comportant la publication de cet avertissement, un lien hypertexte en direction du site « lankome.com », dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard .

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

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

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Condamne la Sté Grandtotal Finances Ltd à payer à la Sté Lancôme Parfums et Beauté la somme de 30 000 F au titre de l'art. 700 NCPC