

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 3 août 1999 la Sté l'Oréal a assigné la Sté Vichy.Com, Elie Zakhm, Elie Abouzakhm, Patrick Abouzakhm afin :

- qu'il soit constaté qu'ils se sont rendus coupables d'actes de contrefaçon de la marque Vichy et d'actes de parasitisme.

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

- qu'il leur soit fait injonction de procéder à ses frais, aux formalités de transfert du nom de domaine « vichy.com », à son profit sous astreinte de 50 000 F par jour de retard, .

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

- que la Sté Vichy.Com, Elie Zakhm, Elie Abouzakhm, Patrick Abouzakhm soit condamnés solidairement à lui réparer ses préjudices par la somme de 500 000 F en ce qui concerne la contrefaçon, par celle de 200 000 F en ce qui concerne le parasitisme commercial.

- que la décision soit publiée dans 5 revues aux frais de la Sté Vichy.Com, Elie Zakhm, Elie Abouzakhm, Patrick Abouzakhm, 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 de Vichy.com, Elie Zakhm, Elie Abouzakhm, Patrick Abouzakhm, et ce pendant six mois, dans un délai de 8 jours à compter de sa signification, sous astreinte de 50 000 F par jour de retard, aux frais de Vichy.Com, Elie Zakhm, Elie Abouzakhm, Patrick Abouzakhm.

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

- que la Sté Vichy.Com, Elie Zakhm, Elie Abouzakhm, Patrick Abouzakhm soit condamnés solidairement à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'art. 700 NCPC.

La Sté Vichy.Com, Elie Zakhm, Elie Abouzakhm, Patrick Abouzakhm ont été régulièrement assignés ; les accusés de réception des lettres recommandées sont revenus signés et portent la date du 26 août 1999 pour la Sté Vichy Com, celle du 22 sept. 1999 pour Elie Abouzakhm, celle du 19 août 1999 pour Elie Zakhm ; ils n'ont pas constitué avocat. En revanche, aucun document ne vient attester que Patrick Abouzakhm ait eu connaissance de l'acte qui lui était destiné. Dès lors, en application de l'art. 479 NCPC, il ne peut être considéré comme ayant été régulièrement appelé en la cause.

LE TRIBUNAL :

La Sté l'Oréal a pour activité la fabrication et la commercialisation de parfums, produits de beauté, cosmétiques. Elle a déposé en France la marque Vichy le 27 mars 1995 enregistrée sous le numéro 95565058 en sollicitant la protection pour les classes de produits et services 3 et 5.

Elle est par ailleurs titulaire du site Web accessible sur Internet à l'adresse « vichy.fr » où elle présente ses activités et produits. Elle a découvert que Elie Zakhm avait déposé aux Etats-Unis auprès de l'Internic NSI, opérateur des noms de domaines de l'internet portant le suffixe « . com », un grand nombre de noms de domaine dont «vichy.com », en utilisant plusieurs identités notamment Elie Abouzakhm et déclarant comme titulaire du nom de domaine une boîte postale à Montréal dénommée Vichy Com. Ces faits ont été constatés par huissier de justice le 20 juill. 1999.

Sur la contrefaçon de marque :

En vertu de l'art. L 713-5 Code propr. intell. l'emploi 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, s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque.

En l'espèce, il est démontré que la marque Vichy a acquis une renommée certaine en France et à l'étranger, auprès d'un large public, tant par son ancienneté que par sa médiatisation. Ainsi cette

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

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

marque doit bénéficier de la protection conférée aux marques notoires.

Il est incontestable que l'usage de la reproduction de la marque Vichy sur Internet à titre de nom de domaine porte atteinte à la Sté l'Oréal ; en effet cette usurpation empêche la Sté l'Oréal de pouvoir déposer le nom de domaine « vichy.com », ce qui lui est indispensable pour promouvoir ses produits à l'étranger et assurer sa communication internationale.

L'utilisation par la Sté Vichy.Com, Elie Zakhm, Elie Abouzakhm, Patrick Abouzakhm à titre de nom de domaine sur le réseau Internet de la reproduction de la marque Vichy constitue un acte de contrefaçon.

Sur le parasitisme :

La Sté Vichy.Com, Elie Zakhm, Elie Abouzakhm, Patrick Abouzakhm ont usurpé une marque mondialement connue en l'enregistrant en nom de domaine et ont procédé à un dépôt frauduleux dans le seul but de négocier le site contrefaisant.

En enregistrant auprès de l'Internic une dénomination identique à une marque notoire, telle que Vichy et en créant la confusion, la Sté Vichy.Com, Elie Zakhm, Elie Abouzakhm ont eu un comportement parasitaire, condamnable, distinct des faits de contrefaçon de marque, entraînant leur responsabilité sur le fondement de l'art. 1382 c. civ. Ce comportement cause à la Sté l'Oréal 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 :

Il sera fait droit aux mesures d'interdiction d'usage, de transfert de nom de domaine sous astreinte, ainsi qu'il est exposé au dispositif de la présente décision. Eu égard aux éléments de la cause, il sera alloué à la Sté l'Oréal la somme de 200 000 F en réparation de l'atteinte portée à sa marque, la somme de 200 000 F en réparation du préjudice résultant des faits de parasitisme. La publication du présent jugement, telle qu'elle est précisée au dispositif ci-après, complètera 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 l'Oréal la somme de 30 000 F.

Par ces motifs, constate qu'il n'est pas établi que Patrick Abouzakhm ait eu connaissance de l'acte introductif d'instance et qu'il ne peut être considéré comme ayant été appelé dans la cause.

Déclare la Sté Vichy.Com, Elie Zakhm, Elie Abouzakhm responsables d'actes de contrefaçon de la marque Vichy et d'actes de parasitisme.

Fait interdiction à la Sté Vichy.Com, Elie Zakhm, Elie Abouzakhm d'utiliser la dénomination « vichy » sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, passé le délai de 72 heures suivant la signification du présent jugement.

Leur fait injonction de procéder à leurs frais, aux formalités de transfert du nom de domaine « Vichy.Com » au profit de la Sté l'Oréal sous astreinte de 10 000 F passé le délai de 72 heures suivant la signification de la présente décision. Dit que l'Internic (NSI) devra procéder au transfert du nom de domaine précité au profit de la Sté l'Oréal.

Condamne in solidum la Sté Vichy.Com, Elie Zakhm, Elie Abouzakhm à payer à la Sté l'Oréal la somme de 200 000 F en réparation du préjudice lié aux actes de contrefaçon de marque et la somme de 200 000 F en réparation du préjudice lié aux actes de parasitisme.

Ordonne la publication de la présente décision aux frais de la Sté Vichy.Com, Elie Zakhm, Elie Abouzakhm dans la limite de la somme de 60 000 F HT, dans 3 revues au choix de la société demanderesse. Ordonne à la Sté Vichy.Com, Elie Zakhm, Elie Abouzakhm de mettre en oeuvre les moyens techniques pour faire apparaître sur la page d'accueil de chacun de leurs sites pendant une durée d'une minute lors de chaque consultation la publication suivante :

« Par jugement du 10 janvier 2000, le Tribunal de grande instance de Nanterre (France) a condamné la Sté Vichy.Com, Elie Zakhm, Elie Abouzakhm à payer la somme de 400 000 F à titre de dommages et intérêts à la Sté l'Oréal pour avoir contrefait la marque Vichy et avoir commis des actes parasitaires, en déposant à titre de nom de domaine la dénomination « vichy.com » ».

ACTOBA

Droit des Médias et des Réseaux de communication

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

Dit qu'il sera procédé à cette publication 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 reproduit devant être d'une taille suffisante pour recouvrir la surface développée à cet effet, sous le titre :

« AVERTISSEMENT JUDICIAIRE »

Dit que cette publication aux frais de la Sté Vichy.Com, Elie Zakhm, Elie Abouzakhm devra être mise en place pour une durée de un 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 l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne in solidum la Sté Vichy.Com, Elie Zakhm, Elie Abouzakhm à payer à la Sté l'Oréal la somme de 30 000 F au titre de l'art. 700 NCPC