

**TRIBUNAL
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S**

3ème chambre 4^{ème} section

N° RG : 09/01547

JUGEMENT rendu le 11 Mars 2010

DEMANDERESSE

Société ONLINE venant aux droits de la société DEBIBOX qu'elle a absorbé. Intervenante volontaire

8 rue de la Ville l'Evêque

75008 PARIS

représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2186

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. EKLYPSE

16 rue Garon

69560 STE COLOMBE

représentée par Me Thierry HERZOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1556et plaidant par Me Mohamed CHEBBAH avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. OSMOVE

12 rue Moissonier

69003 LYON 03

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente

Agnès MARCADE, Juge

Rémy MONCORGE, Juge

assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 29 Janvier 2010

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La société DEDIBOX expose qu'elle appartient au groupe de communications électroniques ILIAD-FREE et qu'elle est spécialisée dans l'hébergement informatique, la mise à disposition de serveurs dédiés et l'accès aux réseaux de communication électronique.

Elle est propriétaire des droits sur le signe "DEDIBOX" qui constitue à la fois sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine internet.

Elle indique avoir découvert que la société EKLYPSE, qui est l'un de ses clients depuis juin 2006, a déposé la marque DEDIBOX INTERNATIONAL n° 063470495, le 18 décembre 2006, en classes 38 "communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial" et 42 "location de serveur informatique".

La société DEDIBOX précise, par ailleurs, que la société EKLYPSE exploite les sites internet accessibles aux adresses "dediboxinternational.com" et "dediboxinternational.com" sur les pages desquels la clientèle étrangère se voit offrir la possibilité de commander la dedibox. Ces deux noms de domaine "dedibox-international.com" et "dediboxinternational.com" ont été déposés par la société OSMOVE le 3 août 2006.

En outre, la société EKLYPSE aurait développé une offre d'hébergement baptisée DEDIMOVE" (avec l'utilisation de couleurs isolant le préfixe "DEDI") à l'identique de la présentation du code couleurs "DEDIBOX" et présentée notamment sur le site accessible à l'adresse "dedimove.com".

Le nom de domaine "dedimove.com" a également été déposé par la société EKLYPSE.

Enfin, les sociétés EKLYPSE et OSMOVE auraient utilisé le signe DEDIBOX à titre de "métatag" ou mot-clef dans les codes sources des pages de leurs sites "dedibox-international.com", "dediboxinternational.com" et "dedimove.com". Dans ce contexte, par actes en date des 11 et 16 avril 2008, la société DEDIBOX a fait assigner les sociétés EKLYPSE et OSMOVE devant ce tribunal en nullité de la marque DEDIBOX INTERNATIONAL susvisée, en concurrence déloyale et en réparation de son préjudice.

Par conclusions du 19 mars 2009, la société DEDIBOX demande le transfert et, subsidiairement, l'annulation de la marque DEDIBOX INTERNATIONAL n° 063470495, sur le fondement de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, en raison du caractère frauduleux de son dépôt ou, à tout le moins, son annulation par application des articles L. 711-3 et L. 714-3 du même code. Elle demande, par ailleurs, au tribunal déjuger, d'une part, que le dépôt et l'utilisation de la marque DEDIBOX INTERNATIONAL constitue l'usurpation de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son nom de domaine DEDIBOX et, d'autre part, que l'utilisation du signe DEDIMOVE et, au sein de celui-ci, du préfixe DEDI ainsi que le détournement de ses codes couleurs, constitue l'usurpation de ces mêmes dénomination, nom commercial et nom de domaine au même titre d'ailleurs que l'enregistrement des noms de domaine précités et que l'utilisation du signe protégé DEDIBOX comme métatag ou mot clef dans les codes sources des sites exploités par les défenderesses. Elle demande également au tribunal de considérer que le dépôt et l'utilisation de la marque DEDIBOX INTERNATIONAL et l'enregistrement et l'utilisation des noms de domaine litigieux comme celle du signe DEDIMOVE constituent des pratiques commerciales trompeuses, au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation, en raison du risque de confusion crée avec les services de la société DEDIBOX.

La société DEDIBOX sollicite le transfert sous astreinte à son bénéficiaire des noms de domaine litigieux, subsidiairement l'annulation de ces noms de domaine, la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication du jugement et l'allocation d'une somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en ce qui concerne l'abus de dépendance économique invoquée par la société EKLYPSE dans ses écritures, elle soulève l'irrecevabilité de cette demande faute de lien suffisant avec ses propres prétentions, subsidiairement, elle fait valoir l'absence de tout état de dépendance économique en l'espèce et, s'agissant de la rupture des relations commerciales intervenue entre les parties, elle soutient que cette résiliation était justifiée par les défauts de paiement de la société EKLYPSE à partir de mai 2008 et par les contenus illégaux diffusés par les clients de cette société.

Par conclusions du 9 octobre 2009, la société ONLINE est intervenue volontairement dans la procédure à la suite de la fusion-absorption de la société DEDIBOX en date du 30 juillet 2009 et elle a repris les demandes formées par cette dernière.

Par conclusions du 21 janvier 2009, la société EKLYPSE fait valoir, d'une part, qu'elle a agi de bonne foi en déposant la marque DEDIBOX INTERNATIONAL le 18 décembre 2006, qu'elle n'a pas eu l'intention de détourner à son profit les services de la société DEDIBOX puisqu'elle était en négociation avec cette dernière dans le cadre de l'expansion au niveau international des supports qu'elle proposait, que la demanderesse n'ignorait d'ailleurs pas l'utilisation que la société EKLYPSE faisait de son nom et, d'autre part, s'agissant du signe DEDIMOVE, que la société DEDIBOX n'est pas fondée à considérer que le préfixe DEDI permet de l'identifier, ce préfixe étant utilisé par d'autres entreprises concurrentes, et qu'aucune confusion ne peut naître dans l'esprit des utilisateurs entre la dénomination DEDIBOX et le signe DEDIMOVE.

Elle soutient qu'elle était en situation de dépendance économique par rapport à son fournisseur exclusif, la société DEDIBOX, qui a rompu de façon abusive leurs relations commerciales - alors qu'elle possédait 300 serveurs qui lui avaient été fournis par cette dernière - après avoir modifié arbitrairement ses conditions tarifaires et ses conditions générales de vente, et elle sollicite le débouté de la société DEDIBOX de ses demandes et, à titre reconventionnel, l'allocation d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le dépôt de la marque DEDIBOX INTERNATIONAL

Aux termes de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice". Il est constant que la société EKLYPSE était en relation d'affaires avec la société DEDIBOX depuis le mois de juin 2006 et qu'elle ne pouvait ignorer son existence, étant ajouté que l'offre d'hébergement Dedibox était notoire puisqu'elle avait été largement saluée par la presse lors de son lancement en octobre 2005.

Il convient de rappeler que la société DEDIBOX a été constituée le 27 octobre 2005 et immatriculée le 21 novembre 2005 avec notamment pour objet "l'hébergement de sites internet et de serveur ainsi que l'hébergement physique d'équipements" et que le signe DEDIBOX était à la fois la dénomination sociale de la société, son nom commercial et son nom de domaine internet (en ".fr", ".com" et ".org"). Or, la société EKLYPSE a déposé la marque DEDIBOX INTERNATIONAL n° 063470495 le 18 décembre 2006, soit six mois après le début de ses relations contractuelles avec la société DEDIBOX,

pour désigner notamment les services de "fourniture d'accès à un réseau informatique mondial et location de serveur informatique", lesquels correspondent précisément aux activités de la demanderesse. Dans ces conditions, la société EKLYPSE ne saurait invoquer sa bonne foi en l'espèce ni l'existence des négociations qu'elle aurait entamées à cet égard avec la société DEDIBOX dans le cadre de son expansion à l'international dont elle ne rapporte d'ailleurs pas la preuve.

Par conséquent, le dépôt de la marque DEDIBOX INTERNATIONAL est incontestablement frauduleux et il convient de faire droit à l'action en revendication formée par la société ONLINE et d'ordonner le transfert à son profit de la propriété de la marque litigieuse, par application de l'article L. 712-6 précité.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Il est établi que la société DEDIBOX possédait des droits antérieurs sur le signe DEDIBOX en tant que dénomination sociale, nom commercial et noms de domaine.

En ce qui concerne les noms de domaine, l'enregistrement du nom de domaine "Dedibox.com" est en date du 7 février 2004 et celui des noms "Dedibox.org" et "Dedibox.fr" est respectivement du 25 octobre et du 4 novembre 2005 et ils permettent d'accéder au site sur lequel la société DEDIBOX présente ses offres et services, recueille les abonnements des clients et fournit un service d'assistance à distance. Il est constant que, le 3 août 2006, la société OSMOVE a déposé les noms de domaine "dedibox-international.com" et "dediboxinternational.com" et que ces deux noms de domaine donnent accès au site internet sur lequel la société EKLYPSE commercialise ses services en utilisant le signe "DEDIBOX INTERNATIONAL". Dans ces conditions, tant le dépôt de la marque "DEDIBOX INTERNATIONAL" par la société EKLYPSE le 18 décembre 2006 et son utilisation sur les pages de son site internet que le dépôt des deux noms de domaine précités par la société OSMOVE le 3 août 2006 constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire dont la société ONLINE est fondée à demander réparation. Par ailleurs, il est établi que la société EKLYPSE a désigné l'un de ses services d'hébergement, commercialisé sur les sites "dediboxinternational.com" et "dediboxinternational.com", DEDIMOVE, et qu'elle a déposé le nom de domaine "dedimove.com" le 22 février 2007.

Il est également établi qu'elle a choisi d'isoler graphiquement le préfixe "DEDI" au sein du terme DEDIMOVE en le faisant ressortir au moyen d'une couleur grise par rapport à "MOVE" qui est inscrit en rouge, et ce à l'instar des codes couleurs adoptés par la société DEDIBOX pour calligraphier son signe "dedibox", ainsi qu'il résulte d'un extrait du site de cette dernière. Or, le préfixe DEDI constitue la partie dominante du signe DEDIBOX et il est distinctif puisque la société ONLINE indique, sans être démentie, qu'il n'avait jamais été utilisé dans les secteurs d'activité de l'hébergement et de l'accès aux réseaux de communication avant que la société DEDIBOX ne l'adopte en octobre 2005.

Il en résulte suffisamment qu'en choisissant de nommer un de ses services d'hébergement DEDIMOVE et de le commercialiser sur les sites "dedibox-international.com" et "dediboxinternational.com", dans des codes couleurs identiques à ceux de la demanderesse, la société EKLYPSE a cherché à créer la confusion avec l'offre DEDIBOX et qu'elle s'est également rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire à ce titre.

En outre, il est constant que le signe "dedibox" a été utilisé à titre de "métatag" dans les pages sources des trois sites litigieux "dediboxinternational.com", "dediboxinternational.com" et "dedimove.com" dans le but de faire apparaître parmi les résultats, lorsqu'un internaute

effectue une recherche à partir du signe "dedibox", les sites des défenderesses avec les services d'hébergement qu'elles offrent au public. Ce détournement du signe "dedibox" à titre de "métatag" est également constitutif d'un acte de concurrence parasitaire de la part des sociétés EKLYPSE et OSMOVE qui mérite réparation.

Sur la publicité trompeuse

La société ONLINE fait valoir que les pratiques commerciales qu'elle incrimine sont trompeuses au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation sur la publicité fautive ou de nature à induire le consommateur en erreur.

Cependant, force est de constater qu'elles sont antérieures à la modification du texte précité par la loi du 24 août 2008 qui stipule désormais qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent. Par conséquent, dès lors que ce texte est inapplicable aux faits de l'espèce qui ont été commis avant son entrée en vigueur, la société ONLINE sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les mesures réparatoires.

Il convient, en premier lieu, d'ordonner le transfert à la société ONLINE aux frais des sociétés OSMOVE et EKLYPSE des noms de domaine "dedibox-international.com", "dediboxinternational.com", "dedimove.com" et "dedimove.info" sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.

D'autre part, compte tenu des éléments du dossier, du comportement des défenderesses qui caractérise leur intention de s'approprier le signe "dedibox" exploité par la société éponyme avec laquelle la société EKLYPSE était en relation d'affaire et de la banalisation consécutive de ce signe, le tribunal est en mesure de fixer à la somme de 50.000 € les dommages et intérêts que devront verser in solidum les sociétés EKLYPSE et OSMOVE à la société ONLINE en réparation de son préjudice.

Par ailleurs, il sera fait droit aux mesures d'interdiction sollicitées par la société ONLINE dans les termes du dispositif du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure de publication qui n'apparaît pas nécessaire en l'espèce.

Sur la demande reconventionnelle

La société EKLYPSE a formé une demande reconventionnelle pour abus de dépendance économique sur le fondement de l'article 420-2 alinéa 2 du code de commerce.

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, force est de constater qu'il n'existe pas un lien de rattachement suffisant entre la demande principale pour dépôt frauduleux de marque et atteinte aux droits privatifs de la société DEDIBOX, devenue ONLINE, et la demande reconventionnelle pour abus de dépendance économique.

Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de la société EKLYPSE sera déclarée irrecevable.

L'équité commande l'allocation à la société ONLINE d'une somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit que le dépôt par la société EKLYPSE de la marque "DEDIBOX INTERNATIONAL" n° 063470495 est frauduleux par application de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle.

Ordonne, en conséquence, le transfert de la marque "DEDIBOX INTERNATIONAL" n° 063470495 à la société ONLINE. Dit que le jugement devenu définitif sera transmis à l'INPI par la partie la plus diligente aux fins d'inscription au registre national des marques.

Condamne in solidum les sociétés EKLYPSE et OSMOVE à payer à la société ONLINE la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire.

Ordonne le transfert par la société OSMOVE à ses frais des noms de domaine "dediboxinternational.com" et "dedibox-international.com" à la société ONLINE sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement.

Ordonne le transfert par la société EKLYPSE à ses frais des noms de domaine "dedimove.com" et "dedimove.info" à la société ONLINE sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement.

Fait interdiction aux sociétés EKLYPSE et OSMOVE d'utiliser les signes DEDIBOX, DEDIMOVE et le préfixe DEDI, seuls ou associés à un autre signe, de quelque manière que ce soit, pour les activités de communication par terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques, fourniture d'accès à un réseau informatique location de serveur informatique sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement.

Se réserve la liquidation des astreintes.

Déboute la société ONLINE du surplus de ses demandes.

Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société EKLYPSE.

Condamne in solidum les sociétés EKLYPSE et OSMOVE à payer à la société ONLINE la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamne in solidum aux dépens de l'instance.

Ordonne l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2010

Le Greffier

Le Président