

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 2^{ème} section
N°RG: 10/14497

Assignation du 06 Octobre 2010
JUGEMENT rendu le 11 Mars 2011

DEMANDEUR

Monsieur Abdellah M.

xxx

94700 MAISONS ALFORT

Représenté par Me Nathalie ROZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0568

DEFENDERESSES

Madame Isabelle L.

xxx

79230 AIFFRES

Représentée par Me Pierre-André GABORIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0297

CIGARELEC, SARL

390 l'Aunis

79230 AIFFRES

Représentée par Me Pierre-André GABORIT, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire P0297

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision

Eric HALPHEN, Vice-Président

Sophie CANAS. Juge assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 18 Février 2011 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Abdellah M. a procédé le 25 mai 2008 à la réservation du nom de domaine "ecigarette-france.com" (et non ecigarettec-france.com comme indiqué à tort dans ses écritures) et le 11 septembre 2008 à celle du nom de domaine "cigarettec.com" et expose en avoir confié l'exploitation à la société de droit belge EUROKICE. Indiquant avoir constaté que Madame Isabelle LE BLANC, gérante de la société à responsabilité limitée CIGARELEC, a déposé le 08 février 2010 auprès de l'INPI une demande d'enregistrement en classe 34 de la marque verbale "CIGARETTEC" n° 10 3 711 051, et faisant en outre valoir que la société CIGARELEC exploite le nom de domaine "ecigarette-france.com" créé le 21 juillet 2009, Monsieur Abdellah M. a fait dresser le 09 juin 2010 un procès-verbal de constat sur internet par le ministère de Maître Hélène PECASTAING, Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, puis, après y avoir été dûment autorisé, a, selon acte d'huissier en date du 06 octobre 2010, fait assigner à jour fixe Madame Isabelle LE BLANC et la société CIGARELEC devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de voir, au visa de l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l'article 1382 du Code civil, prononcer la nullité de la marque "CIGARETTEC" n° 10 3 711 051, interdire à la société CIGARELEC de faire usage du nom de domaine "e-cigarettefrance.com", ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et condamner Madame Isabelle LE BLANC au paiement de la somme de 141.624 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que de celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières écritures signifiées le 11 février 2011, Monsieur Abdellah M., après avoir conclu au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses et au mal fondé de leurs demandes reconventionnelles, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance. Par conclusions signifiées le 11 janvier 2011, Madame Isabelle LE BLANC et la société CIGARELEC, invoquant les droits de cette dernière sur la marque semi-figurative "CIGARELEC" n° 08 3 547 890 déposée le 09 janvier 2008, entendent voir :

à titre principal,

- prononcer l'annulation de l'assignation à eux délivrée par Monsieur Abdellah M. le 06 octobre 2010,
- constater le défaut de dénonciation de la requête sur l'urgence, l'absence d'urgence et déclarer nulle la procédure à jour fixe,
- dire et juger recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée,
- constater qu'aucun des liens hypertextes et du site internet qui sont reproduits dans ce constat n'appartient à Madame Isabelle LE BLANC (sic),
- en conséquence, déclarer le Tribunal de Grande Instance de PARIS incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de NIORT,

à titre subsidiaire,

- débouter Monsieur Abdellah M. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur Abdellah M. à leur payer la somme de 5.000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, à titre reconventionnel,
- dire qu'à défaut de rapporter la preuve de son exploitation antérieure et personnelle pour des articles à destination des fumeurs, le dépôt par Madame Isabelle LE BLANC de la marque "CIGARETTEC" ne porte en rien atteinte au nom de domaine "cigarettec.com" appartenant au demandeur,
- dire qu'à défaut de pouvoir accorder au nom de domaine "ecigarettefrance.com" le moindre caractère distinctif, la réservation du nom de domaine "e-cigarette-france.com" ne constitue pas un acte fautif "confiant" à de la concurrence déloyale,
- dire que la réservation par le demandeur du nom de domaine "cigarettec.com" et plus largement de tous noms de domaine intégrant le terme "CIGARETTEC" constitue la contrefaçon par imitation de la marque antérieure "CIGARELEC" appartenant à Madame Isabelle LE BLANC (en réalité à la société CIGARELEC),
- en conséquence, condamner Monsieur Abdellah M. à transférer sous astreinte à Madame Isabelle LE BLANC la propriété de l'intégralité des noms de domaine par lui réservés intégrant le terme "CIGARETTEC",
- condamner Monsieur Abdellah M. au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d'intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en toute hypothèse,
- débouter Monsieur Abdellah M. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur Abdellah M. au paiement à leur profit de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d'intérêts,
- condamner Monsieur Abdellah M. à leur payer la somme de 5.000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Après un renvoi, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'audience du 18 février 2011. Madame Isabelle LE BLANC et la société CIGARELEC ont indiqué oralement qu'elles renonçaient aux moyens de nullité de l'assignation et de la procédure à jour fixe contenus dans leurs écritures et ont maintenu pour le surplus leur argumentation.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il convient à titre liminaire de constater que, ainsi qu'il vient d'être dit, Madame Isabelle LE BLANC et la société CIGARELEC ont renoncé oralement à l'audience aux exceptions de nullité soulevées dans leurs conclusions ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef.

- Sur l'exception d'incompétence

Attendu qu'aux termes de l'article 42 du Code de procédure civile, "la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux." ;

Que selon l'article 46, alinéa 3 du même Code, "le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (...) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi" ;

Attendu en l'espèce que Monsieur Abdellah M., se fondant sur ces dernières dispositions, se prévaut du procès-verbal de constat dressé le 09 septembre 2010 sur le site internet accessible à l'adresse www.e-cigarette-france.com (et non www.cigarelec.com comme indiqué à tort dans ses écritures) par Maître Hélène PECASTAING, Huissier de Justice à PARIS, pour justifier, tant à l'égard de Madame Isabelle LE BLANC que de la société CIGARELEC, la compétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS en tant que juridiction du lieu du fait dommageable ;

Que cependant, les défenderesses relèvent à juste titre que si le procès verbal de constat dont s'agit démontre que le site exploité par la société CIGARELEC est accessible pour un internaute situé à PARIS, il ne permet pas en revanche d'établir que les faits reprochés à Madame Isabelle LE BLANC, à savoir le dépôt de la marque "CIGARETTEC" n° 10 3 711 051, se sont produits sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de PARIS ;

Que toutefois, il résulte de l'extrait du Bulletin officiel de la propriété industrielle versé aux débats que la marque "CIGARETTEC" a été déposée par cette dernière selon les modalités suivantes : "dépôt électronique PARIS" ;

Or attendu que la faculté, prévue par l'article 42, alinéa 2 du Code de procédure civile, pour le demandeur de saisir à son choix, en cas de pluralité de défendeurs, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux n'est pas exclusive de celle que lui offre l'article 46, alinéa 3 du même Code de saisir en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable, lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à l'égard de tous les défendeurs ;

Que le Tribunal de Grande Instance de PARIS, en tant que juridiction du lieu du fait dommageable pour l'un et l'autre des défendeurs, est donc bien compétent pour connaître de cette affaire ;

Attendu que l'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée.

- Sur la validité de la marque "CIGARETTEC" n° 10 3 711 051

Attendu qu'il a été précédemment exposé que Madame Isabelle LE BLANC a procédé le 08 février 2010 au dépôt auprès de l'INPI de la marque verbale "CIGARETTEC" n° 10 3 711 051 pour désigner en classe 34 les "articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; pipes ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs" ; Que pour en poursuivre la nullité sur le fondement des dispositions de l'article L.711 -4 du Code de la Propriété Intellectuelle, selon lesquelles "ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs", Monsieur Abdellah M. invoque les droits qu'il détient sur le nom de domaine "cigarettec.com" enregistré le 11 septembre 2008 ;

Que toutefois, les défenderesses rappellent à bon droit que la simple réservation d'un nom de domaine ne suffit pas à empêcher le dépôt d'une marque et que, pour ce faire, son titulaire doit rapporter la preuve de son exploitation effective en France antérieurement au dépôt incriminé ;

Or attendu en l'espèce que Monsieur Abdellah M., qui prétend que le site accessible à l'adresse www.cigarettec.com est exploité depuis le mois de septembre 2008, se contente pour en justifier de verser aux débats d'une part un "protocole d'accord d'exploitation" conclu le 15 septembre 2008 avec la société de droit belge EUROKICE - dont il est associé - et aux termes duquel il "confie sans limitation de durée" à cette dernière "l'exploitation technique et commerciale des sites www.cigarettec.com et www.ecigarette-france.com". et d'autre part un document intitulé "www.cigarettec.com - Tableau de bord" censé présenter les statistiques de fréquentation du site du 01er novembre 2008 au 22 septembre 2010 sans néanmoins qu'il soit possible d'en déterminer l'origine ;

Que de tels éléments, qui ne sont corroborés par aucun constat d'huissier ni aucune capture d'écran du site internet en cause permettant au Tribunal d'en apprécier la réalité et le contenu, sont insuffisants à établir l'exploitation effective du nom de domaine "cigarettec.com" ; Que la production d'une facture en date du 28 septembre 2009 et portant prétendument, bien qu'aucune mention ne le confirme, sur la création par la société ELECTROPRINT du "logo CIGARETTEC -www.cigarettec.com" n'est pas plus de nature à rapporter la preuve de l'exploitation du site internet éponyme ;

Attendu que Monsieur Abdellah M. ne peut dès lors se prévaloir de droits sur le nom de domaine "cigarettec.com" antérieurement au dépôt de la marque "CIGARETTEC" n° 10 3 711 051 ;

Qu'il sera donc débouté de sa demande en nullité.

- Sur la concurrence déloyale

Attendu que Monsieur Abdellah M., qui a procédé le 25 mai 2008 à la réservation du nom de domaine "ecigarette-france.com", soutient que l'exploitation par la société CIGARELEC du nom de domaine "e-cigarette-france.com", créé le 21 juillet 2009, est constitutive à son égard d'actes de concurrence déloyale compte tenu des ressemblances entre les deux noms de domaine et du risque de confusion ainsi généré dans l'esprit de la clientèle ;

Que toutefois, il ne justifie nullement de l'exploitation effective, par lui-même ou par un tiers autorisé, du nom de domaine "ecigarettefrance.com", la seule pièce versée au soutien de ses allégations étant le "protocole d'accord d'exploitation" conclu avec la société EUROKICE - qui au demeurant n'est pas partie à la présente instance - et ci-dessus évoqué ;

Que l'exploitation du nom de domaine "e-cigarette-france.com" ne peut dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation présentée en défense et tenant notamment à l'absence de distinctivité des signes en cause, être considérée comme fautive au sens de l'article 1382 du Code civil ;

Que sa demande à ce titre sera donc également rejetée.

- Sur la demande reconventionnelle en contrefaçon

Attendu que la société CIGARELEC est titulaire de la marque semi-figurative "CIGARELEC" déposée en couleurs le 09 janvier 2008, mais dont seule une photocopie en noir et blanc est versée aux débats, et enregistrée sous le numéro 08 3 547 890 pour désigner en classe 34 les "articles pour fumeurs" ;

Que le nom de domaine "cigarettec.com", réservé le 11 septembre 2008 par Monsieur Abdellah M. et dont il est constant qu'il fait aujourd'hui l'objet d'une exploitation effective, en constitue selon elle ' la contrefaçon par imitation ;

Que l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose en effet 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" ;

Qu'il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné ;

Qu'il est constant que les produits offerts sur le site internet accessible à l'adresse www.cigarettec.com, à savoir des cigarettes électroniques, sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux "articles pour fumeurs" visés dans l'enregistrement de la marque n° 08 3 547 890 ; Que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Que d'un point de vue visuel et phonétique, les signes en présence ont en commun l'élément verbal faiblement distinctif, voire descriptif des produits en cause, "CIGARE", suivi dans la marque première, des trois lettres "LEC" et, dans le signe incriminé, des quatre lettres "TTEC" ainsi que de l'extension technique ".corn" dépourvue en elle-même de toute distinctivité ;

Que la marque opposée comporte en outre un élément figuratif- que les défenderesses se sont gardées de décrire, qui en constitue l'élément distinctif et dominant et qui est composé de la représentation dans un rectangle de couleur foncée d'une silhouette d'homme en train de fumer, surmontée de trois nuages de fumée de forme ellipsoïdale ;

Que sur le plan intellectuel, les signes en présence font référence, de par l'association des termes "CIGARE" ou "CIGARETTE" aux deux lettres finales "EC", à une cigarette électronique ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause, pris dans leur ensemble et en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;

Que Madame Isabelle LE BLANC et la société CIGARELEC seront donc déboutées de leurs demandes reconventionnelles formées de ce chef.

- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que, bien qu'une telle demande ne figure pas clairement dans le dispositif de leurs écritures, les défenderesses soutiennent dans le corps de celles-ci que la procédure engagée à leur encontre est abusive dès lors que Monsieur Abdellah M. a "entendu instrumentaliser le droit de la propriété intellectuelle pour porter atteinte par pure malice à l'activité de la société CIGARELEC et à la personne de Madame LE BLANC ;

Qu'elles lui reprochent en outre, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et dans le cadre de leurs développements relatifs au caractère abusif de l'action, d'avoir procédé le 08 septembre 2010 au dépôt de la marque verbale "CIGARETTEC" n° 10 3 764 866, à l'enregistrement de laquelle elles ont formé opposition le 08 novembre 2010, ce "en violation des articles L.711-4, L.712-1 et L.713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle" et "dans le but d'essayer de monopoliser une appellation dont il savait pertinemment qu'elle ne lui

appartenait pas"; Que cependant, l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

Or attendu que Madame Isabelle LE BLANC et la société CIGARELEC ne rapportent nullement la preuve d'une quelconque intention de nuire de la part de Monsieur Abdellah M., qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ;

Que leur demande à ce titre sera donc rejetée.

- Sur les autres demandes

Attendu qu'il y a lieu, compte tenu de l'issue du litige, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Madame Isabelle LE BLANC et la société CIGARELEC ;
- DEBOUTE Monsieur Abdellah M. de l'ensemble de ses demandes ;
- DEBOUTE Madame Isabelle LE BLANC et la société CIGARELEC de leurs demandes reconventionnelles ;
- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 11 mars 2011.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT