

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 2^{ème} section

N°RG: 10/06949

JUGEMENT rendu le 14 janvier 2011

DEMANDERESSE

Société FREE,
8ruedelaVille l'Evêque
75008 PARIS

Représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Société REGISTRAR-FRANCE
62 boulevard Diderot
75012 PARIS
Défaillant

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 Novembre 2010

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société par actions simplifiées FREE qui exerce son activité dans le domaine des télécommunications, est titulaire:

- de la marque française verbale FREE déposée le 25 octobre 1989, *réception et de diffusion de message!*, et régulièrement renouvelée en dernier lieu le 15 juillet 2009,

- de la marque française semi-figurative "Free LA LIBERTE N'A PAS DE PRIX" déposée le 8 avril 1999, enregistrée sous le numéro 99 785 et régulièrement renouvelée en dernier lieu le 2 février 2011. Elle est également titulaire du nom de domaine free.fr déposé 5 mars 1999 auprès de l'AFNIC par la société PROXAD aux droits de laquelle elle se trouve.

Indiquant avoir constaté que la société REGISTRAR FRANCE avait déposé le 20 décembre 2005 les noms de domaine free-mobile.fr et freemobile.fr, et après l'envoi le 29 septembre 2009 d'une mise en demeure restée infructueuse, la SAS FREE a, selon acte d'huissier en date

du 11 mai 2010, fait assigner cette dernière devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marques, atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son nom de domaine et subsidiairement atteinte aux marques renommées FREE et agissements frauduleux aux fins de voir :

- à titre principal, juger que le dépôt des noms de domaine freemobile.fr et free-mobile.fr portent atteinte à ses droits "sur ses marques", sa dénomination, son nom commercial et son nom de domaine au sens des articles L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 "voire" 1383 du Code Civil,
- à titre subsidiaire, juger que lesdits dépôts portent atteinte "aux marques renommées FREE" au sens de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que lesdits dépôts sont fautifs car illégitimes et frauduleux au sens des articles 1382 "voire" 1383 du Code Civil,
- ordonner le transfert des noms de domaine freemobile.fr et free-mobile.fr à son profit,
- à tout le moins en ordonner la suppression pour lui permettre de les déposer en son nom,
- interdire à la société REGISTRAR FRANCE d'utiliser les signes freemobile.fr et free-mobile.fr ou tout signe portant atteinte à ses droits antérieurs,
- assortir les mesures de transfert d'une astreinte de 5.000 euros par jour de retard et les mesures d'interdiction d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société REGISTRAR FRANCE à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner la publication, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, du dispositif, par extraits ou en entier, en haut de la page d'accueil du site regisfarfrance.com et de tout "signe" qui lui serait substitué par la société REGISTRAR FRANCE, et ce sous le titre "PUBLICATION JUDICIAIRE" en caractères Arial de taille 14, et pendant une durée de 60 jours,
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, par extraits ou en entier, dans 5 revues papier ou électroniques de son choix et à la charge finale de la société REGISTRAR FRANCE, à hauteur d'une somme de 50.000 euros HT,
- condamner la société REGISTRAR FRANCE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût des constats d'huissier,
- ordonner l'exécution provisoire.

Bien que régulièrement citée en vertu des dispositions de l'article 656 du Code de Procédure Civile, la société REGISTRAR FRANCE n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrefaçon

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des fiches WHOIS, que la société REGISTRAR a procédé le 20 décembre 2005 à la réservation des noms de domaine freemobile.fr et free-mobile.fr sans que ceux-ci soient exploités comme le démontrent les constats d'huissier des 28 septembre 2009 et 19 avril 2010 ;

Attendu qu'il résulte de son extrait d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS que la société REGISTRAR FRANCE exerce depuis le 15 décembre 2004 une activité de prestations en télécommunications et informatique de tous types et vente de noms de domaine correspondant, conformément à ses statuts; que les constats d'huissier des 26 novembre 2009 et 21 avril 2010 révèlent que les noms de domaine incriminés se rattachent à une activité liée au domaine de la télécommunication, identique ou similaire aux services visés par l'enregistrement des marques n° 1 734 391 et n° 99 785 839 ; qu'en l'espèce les signes freemobile.fr et free-mobile.fr reprennent l'élément distinctif des marques FREE en y ajoutant le terme "mobile" avec ou sans tiret, qui évoque sans équivoque le secteur des télécommunications et y ajoute l'élément " fr" constituant l'extension Internet et qui n'exerce aucune fonction distinctive dans l'ensemble ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'identité ou la similarité des services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraînent un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune ; que la contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée ;

Attendu que la société FREE justifie être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous cette dénomination depuis le 18 février 1999 pour exercer notamment une activité d'opérateur dans le domaine des télécommunications et plus généralement toutes prestations de services dans ce domaine et dans celui de la communication notamment en tant que fournisseur d'accès à Internet;

Sur les mesures réparatrices

Qu'il lui sera alloué en conséquence la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ainsi que celle de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des atteintes portées aux marques dont elle est titulaire, à sa dénomination sociale et à son nom de domaine et nom commercial

Sur les autres demandes

Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société FREE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civiles qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.500 euros.

Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige;

PAR CES MOTIFS

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

- DIT qu'en réservant le 20 décembre 2005 les noms de domaine freemobile.fr et free-mobile.fr la société REGISTRAR FRANCE a commis des actes de contrefaçon de la marque FREE n° 1 734 391 et de la marque "Free LA LIBERTE N'A PAS DE PRIX" n° 99 785 839 dont la SAS FREE est titulaire.

- DIT que ce faisant, la société REGISTRAR FRANCE a en outre porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la SAS FREE ainsi qu'au nom de domaine free.fr dont elle est titulaire.

En conséquence,

- FAIT INTERDICTION à la société REGISTRAR FRANCE de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement.

- ORDONNE le transfert des noms de domaine freemobile.fr et free-mobile.fr au profit de la SAS FREE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.

- Se réserve la liquidation des astreintes.

- CONDAMNE la société REGISTRAR FRANCE à payer à la SAS FREE la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre.

- CONDAMNE la société REGISTRAR FRANCE à payer à la SAS FREE la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes à sa dénomination sociale, son nom commercial et au nom de domaine free.fr.

- ORDONNE la publication, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, du dispositif, par extraits ou en entier en haut de la page d'accueil du site registrarfrance.com, et ce sous le titre "PUBLICATION JUDICIAIRE" en caractères Arial de taille 14, et pendant une durée de 20 jours.

- REJETTE toutes autres demandes.

- CONDAMNE la société REGISTRAR FRANCE aux dépens qui comprendront notamment le coût des constats d'huissier des 28 septembre 2009, 26 novembre 2009, 19 avril 2010 et 21 avril 2010.

- ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris, le 14 janvier 2011.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT