

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 3ème section

No RG :
07/09444

No MINUTE :

Assignation du :
20 Juin 2007

JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2008

DEMANDERESSE

S.A. INFOTEL
Tour Galliéni II
36 avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET

représentée par Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1840

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. INFOTEL SERVICES
12 rue de l'Amiral Roussin
75015 PARIS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
Agnès THAUNAT, Vice-Président
Michèle PICARD, Vice-Président,

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS

A l'audience du 19 Novembre 2007

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société INFOTEL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 31 décembre 1979, a pour activités le conseil et l'audit en informatique, en télématique et en électronique. Elle est cotée en bourse depuis le 19 janvier 1999.

Cette société est titulaire de la marque communautaire semi-figurative INFOTEL no0001 801 703 déposée le 9 août 2000 et enregistrée le 27 avril 2004 notamment en classes 9, 38 et 42 pour désigner notamment des "ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels enregistrés, des télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques recherches et de développement de systèmes électroniques, informatiques "

Elle soutient qu'elle bénéficie également de droits sur le nom commercial INFOTEL et justifie être titulaire des noms de domaine "infotel.com" depuis le 17 juin 1998 et "infotel.fr" depuis le 30 novembre 1998.

Ayant découvert qu'une société INFOTEL-SERVICES avait procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris le 31 mars 2006 pour une activité de "cabines téléphoniques, cartes prépayées, équipement et accessoires de téléphone, internet, import export et toute prestation de services non réglementée", la société INFOTEL a mis en demeure cette société de changer de dénomination sociale puis par acte d'huissier de justice en date du 20 juin 2007, elle l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris et a demandé de :

dire et juger que la dénomination sociale INFOTEL-SERVICES constitue une contrefaçon par imitation de la marque INFOTEL dont elle est titulaire, conformément aux dispositions des articles L713-2 et L713-3 du code de propriété intellectuelle,

dire et juger que la dénomination sociale INFOTEL-SERVICES porte atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial INFOTEL au sens de l'article 1382 du code civil,

dire et juger que la défenderesse a porté atteinte à ses droits sur les noms de domaine INFOTEL.FR et INFOTEL.COM, en adoptant la dénomination sociale INTOTEL-SERVICES et en l'utilisant au sens de l'article 1382 du code civil,

interdire à la défenderesse toute utilisation de la dénomination INFOTEL-SERVICES et/ou INFOTEL, seule ou en association, ou d'une dénomination similaire telle que WINFOTEL, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit,

assortir cette interdiction d'une astreinte définitive et non comminatoire de 530 euros par infraction constatée à compter de la date de signification du jugement,

ordonner l'inscription du registre du commerce de la radiation de la dénomination sociale INFOTEL-SERVICES sous astreinte de 530 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement,

dire qu'en cas de défaillance de la société défenderesse, elle disposera de la faculté de faire inscrire au registre du commerce, la radiation de la dénomination sociale INFOTEL aux frais de la société INFOTEL-SERVICES,

condamner la société défenderesse à lui payer :

-la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation de l'atteinte portée à la marque INFOTEL,

-la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation de l'atteinte portée à la dénomination sociale, au nom commercial et aux noms de domaine INFOTEL,

ordonner la publication du jugement à intervenir dans sept revues ou périodiques de son choix et aux frais de la défenderesse et à ce titre de supplément de dommages-intérêts et fixer le coût de chaque insertion à la somme de 4000 euros,

condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

ordonner l'exécution provisoire,

condamner la société défenderesse aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marc SABATIER, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La SARL INFOTEL-SERVICES citée à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera rendu de manière réputée contradictoire l'instance étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contrefaçon de la marque communautaire

S'agissant d'une marque communautaire c'est au regard de l'article 9 1 b) du règlement CE du 20 décembre 1993 qui dispose : " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.", que doit être apprécié le grief de contrefaçon.

La marque communautaire opposée est semi-figurative, mais l'élément verbal de celle-ci "INFOTEL" est l'élément dominant et distinctif du signe. Dès lors, la comparaison des signes s'effectuera par rapport à cet élément verbal.

Le Tribunal relève :

sur les signes

que la dénomination sociale et le nom commercial adoptés par la défenderesse reprennent à l'identique l'intégralité du signe verbal de la marque opposée. Ce signe placé en position d'attaque retient l'attention, le terme second "services" apparaissant purement descriptif de l'activité de la société défenderesse.

sur les produits:

qu'ils sont identiques ou similaires par nature, la société INFOTEL-SERVICES ayant selon l'extrait Kbis de son immatriculation au registre du commerce une activité de "cabines téléphoniques, cartes prépayées, équipement et accessoires de téléphone, internet, import export et toute prestation de services non réglementée" et la marque étant déposée pour désigner notamment "ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels enregistrés, des télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs, conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques recherches et de développement de systèmes électroniques, informatiques" mais aussi des "cartes magnétiques, cartes à puces, cartes électroniques, portes monnaies électronique (...) lecteurs de cartes,(...) des téléphones(...) Agence d'import-export".

sur le risque de confusion:

L'imitation est caractérisée dès lors qu'il résulte de la comparaison des signes en cause un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l'espèce : degré du caractère distinctif de la marque opposée en y incluant une éventuelle notoriété, plus ou moins grande similitude des produits et services visés par les signes en présence.

Dès lors, compte tenu de la forte similitude des signes, le signe second reprenant le terme d'attaque de la marque première, de l'identité et de la similarité des produits et du caractère moyennement attentif de la clientèle des services télécommunication qui ne mémoriserait que le terme d'attaque de la dénomination sociale et du nom commercial, un risque de confusion existe.

Dans ces conditions, la contrefaçon par imitation de la marque communautaire INFOTEL est caractérisée en l'espèce.

Sur l'action en concurrence déloyale

La société INFOTEL reproche à la défenderesse au titre de la concurrence déloyale de porter atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial, et à ses noms de domaines par la reprise de la dénomination INFOTEL-SERVICES et d'avoir ainsi cherché à se placer dans son sillage et bénéficier indûment des efforts de création et de publicité qu'elle consacre à ses activités.

Il est constant que l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du code civil qui impliquent non seulement l'existence d'une faute commise par le défendeur, mais aussi celle d'un préjudice souffert par le demandeur et la démonstration d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par le demandeur.

La société INFOTEL justifie que sa dénomination sociale "INFOTEL" est inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 31 décembre 1979 et déclarée audit registre pour une activité "de conseil et d'audit en informatique, en télématique et en électronique"
En utilisant le signe comme dénomination sociale et nom commercial "INFOTEL-

SERVICE"la société défenderesse qui exerce une activité similaire a porté atteinte à la dénomination sociale de la société INFOTEL.

La société INFOTEL est également titulaire de deux noms de domaines "infotel.com" et "infotel.fr". En utilisant les signes INFOTEL-SERVICES la société défenderesse a porté atteinte à ces noms de domaine.

Il convient de rappeler que le nom commercial s'acquiert par l'usage et qu'il doit être mentionné au registre du commerce. En l'espèce, l'extrait Kbis de la société demanderesse produit ne porte aucune mention relative à son nom commercial et celle-ci ne verse aux débats aucun élément de preuve quant à l'usage de ce nom. Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande en réparation de l'atteinte portée à son nom commercial, puisqu'elle n'établit pas qu'elle utilise un nom commercial identique pour exercer son activité.

A la suite de la mise en demeure de la société INFOTEL d'avoir à changer de dénomination sociale, la société INFOTEL-SERVICES par un courrier du 24 avril 2007 a déclaré être en train de changer sa dénomination sociale en WINFOTEL-SERVICES. Ce changement de dénomination n'a pas été constaté le 11 juillet 2007 lorsqu'un nouvel extrait Kbis du registre de commerce a été levé. En toute hypothèse, c'est à juste titre que la demanderesse fait valoir que le signe WINFOTEL imite également le terme INFOTEL, la lettre d'attaque "w" étant peu perceptible sur un plan phonétique et visuel.

Les agissements de la société défenderesse ainsi relevés constituent des fautes en application de l'article 1382 du code civil, ayant entraîné pour la société INFOTEL un préjudice.

Sur les mesures réparatrices

Il convient de faire droit aux mesures d'interdiction et de changement de dénomination sociale sous astreinte selon des modalités précisées au dispositif.

L'atteinte portée à la marque communautaire INFOTEL sera intégralement réparée par l'allocation d'une somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts et les actes de concurrence déloyale seront quant à eux indemnisés par l'allocation de la somme de 7500 euros.

Le dommage étant intégralement réparé par l'octroi des dommages-intérêts, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du jugement.

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société INFOTEL les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 5000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Il paraît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens

La défenderesse succombant doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant de manière réputée contradictoire, en premier ressort et par décision remise au greffe,

Dit qu'en faisant usage du signe INFOTEL-SERVICES comme dénomination sociale et nom commercial la société défenderesse a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire INFOTEL ci-dessus désignée, au préjudice de la société INFOTEL,

Dit qu'en faisant usage de la dénomination INFOTEL-SERVICE la société défenderesse a porté atteinte à la dénomination sociale, et aux noms de domaines dont est titulaire la société demanderesse,

Interdit à la société défenderesse toute utilisation de la dénomination INFOTEL-SERVICES, INFOTEL ou WINFOTEL, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,

Ordonne à la société défenderesse de radier du registre du commerce la dénomination sociale et le nom commercial INFOTEL SERVICES sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,

Autorise, en tant que de besoin, la société INFOTEL à faire procéder à cette radiation aux frais de la défenderesse,

Condamner la société INFOTEL-SERVICES à payer à la société INFOTEL :

- la somme de 7500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
- la somme de 7500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des faits de concurrence déloyale,
- la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne la société défenderesse aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marc SABATIER, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Fait à Paris, le 16 janvier 2008

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Marie-Aline PIGNOLET
Elisabeth BELFORT