

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  
DE PARIS**

3<sup>ème</sup> chambre, 18 octobre 2006

**DEMANDEUR**

Société MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft Way, Redmond, Washington State 98052-6399 représentée par la SELAS de Gaille- Fleurance & Associés, avocat au barreau de PARIS - K 35

**DEFENDEUR**

Société E NOV DEVELOPPEMENT 33, Rue Rouget de l'Isle 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représentée par HERBERT SMITH - Me Denis Chemla - avocats au barreau de PARIS - J 025

FAITS ET PRETENTIONS

La société Microsoft Corporation est titulaire de la marque communautaire verbale "Hotmail" déposée le 10 octobre 1997 et enregistrée le 7 décembre 1999 sous le n° EM 649 780 pour désigner les produits et services suivants : *"services de publicité et de marketing ; promotion de biens et de services pour le compte de tiers par le biais de distribution de matériel publicitaire et promotionnel par courrier électronique ; placement de messages et affiches publicitaires sur un site électronique accessible via des réseaux informatiques. Services de communications ; services de télécommunications ; services de courrier électronique. Services informatiques ; services informatiques en ligne."* en classes 35, 38 et 42 de la classification internationale.

Par assignation en date du 21 janvier 2004, la société Microsoft Corporation fait grief à la société E Nov Développement d'avoir adressé des messages électroniques de prospection commerciale non sollicités depuis une adresse de messagerie Hotmail : [package-internet@hotmail.com](mailto:package-internet@hotmail.com) qui ne lui a pas été délivrée par la société Microsoft Corporation et d'avoir ainsi commis des actes de contrefaçon par imitation de sa marque "Hotmail" par application de l'article 9 du règlement communautaire n°40/94 du 20 décembre 1993.

En réparation la société Microsoft Corporation sollicite les mesures usuelles d'interdiction et de publication ainsi que la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 € par application de l'article 700 du NCPC, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions la société E Nov Développement demande au tribunal de prononcer l'annulation de la marque "Hotmail" en raison de son caractère descriptif en application des alinéas b) et c) de l'article 7 du règlement CE du 20 décembre 1993 et

subsidiairement de dire qu'elle n'a pas commis d'actes de contrefaçon de marque, n'ayant pas fait d'usage du signe à titre de marque et pour désigner des services de la classe 35 de la classification internationale.

Reconventionnellement la société E Nov Développement sollicite la somme de 15 000 € au titre des frais irrepétibles.

Suivant dernières écritures la société Microsoft Corporation soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité de la marque faute d'intérêt à agir et à titre subsidiaire expose que sa marque n'est pas descriptive ou à tout le moins qu'elle a acquis un caractère distinctif par l'usage et maintient ses demandes.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'action en nullité de marque

Attendu que la société Microsoft Corporation conteste l'intérêt de la société E Nov Développement à agir en nullité de la marque "Hotmail" qui lui est opposée pour les services des classes 38 et 42 au motif que ces derniers ne sont pas en cause.

Attendu que la partie recherchée en contrefaçon d'une marque a intérêt à agir en nullité de cette dernière en ce qu'elle désigne les produits et services incriminés.

Attendu qu'en l'espèce il est reproché à la société défenderesse d'avoir apposé sur des publicités pour son activité de création, de maintenance et d'hébergement de sites internet, envoyées par courrier électronique, une imitation de la marque dont est titulaire la société demanderesse ; que dès lors la société E Nov Développement a intérêt légitime à contester la validité de la marque qui lui est opposée pour désigner les services visés à l'enregistrement en classes 35 et 38 de la classification internationale.

Sur le caractère distinctif de la marque "Hotmail"

Attendu que l'article 7 du règlement n° CE 40/94 en date du 20 décembre 1993 dispose que : "1. Sont refusés à l'enregistrement : a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4 ; b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ; d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales

et constantes du commerce ; e) les signes constitués exclusivement ;

- par la forme imposée par la nature même du produit, ou

- par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ou

- par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ;

f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

h) les marques qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l'article 6 ter de la convention de Paris ;

i) les marques qui comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l'autorité compétente ;

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté.

3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait."

Attendu qu'au visa des alinéas b) et c) du premier paragraphe de l'article précité la société E Nov Développement conteste la validité de la marque "Hotmail" pour désigner un service de courrier électronique.

Attendu que la distinctivité du signe doit s'apprécier au jour de l'enregistrement de la marque et au regard du public pertinent qui en l'espèce est majoritairement anglophone.

Attendu que le suffixe "hot" qui en anglais peut être associé aux mots "news" ou "report" pour évoquer une idée de fraîcheur de l'information évoque une qualité du courrier électronique qui parvient rapidement et aisément à son destinataire.

Mais attendu que le terme "mail" désigne en anglais la poste ou le courrier et ne pouvait de fait être compris en 1999, alors que le réseau Internet n'avait pas encore connu le développement qui est le sien, comme une forme elliptique du terme "email" ; que dès lors le néologisme "hotmail" n'était pas au jour de l'enregistrement de la marque, composé exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la qualité du produit ou d'autres caractéristiques de celui-ci.

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la société E Nov Développement de sa demande en annulation de la marque "Hotmail".

## Sur les actes de contrefaçon par imitation

Attendu que l'article 9 du règlement n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire dispose que :

"1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

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 des 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 ;

c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la communauté et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.

2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies :

a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;

d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

3. Le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié."

Attendu que la seconde partie d'une adresse de courrier électronique indique le prestataire de service tenant le compte de l'expéditeur du courrier ; que dès lors l'usage d'un signe dans cette seconde partie d'une adresse de courrier électronique indique bien l'origine du service consistant en la fourniture d'une boîte au lettre électronique et tout autant le prestataire qui a permis l'expédition du produit en l'espèce un courrier électronique ; qu'ainsi dans l'hypothèse

où le courrier électronique constitue une publicité commerciale, le signe critiqué se trouve utilisé à titre de marque dans la vie des affaires.

Attendu que le signe "hotmail.com" utilisé comme suffixe d'une adresse de courrier électronique réalise une imitation fautive de la marque "hotmail", le consommateur d'attention moyenne étant naturellement conduit à penser que le courrier électronique envoyé depuis une adresse possédant un tel suffixe a bien été expédié grâce au concours de la société Microsoft Corporation.

Attendu qu'ainsi la société E Nov Développement a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "Hotmail" dont la société Microsoft Corporation est propriétaire au préjudice de cette dernière.

Attendu que dès lors il n'y a pas lieu d'envisager le grief de violation des dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article précité, étant relevé que les produits et services sont en l'espèce identiques ou similaires à ceux visés à l'enregistrement de la marque.

#### Sur les mesures réparatrices

Attendu qu'une mesure d'interdiction sera prononcée dans les termes du dispositif.

Attendu que l'entier préjudice subi par la société Microsoft Corporation du fait des actes de contrefaçon de sa marque communautaire "Hotmail" sera réparé par l'allocation de la somme sollicitée de 30 000 euros eu égard notamment à la notoriété de la marque et aux modalités de la contrefaçon.

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure de publication à la charge de la société E Nov Développement à titre de complément de réparation, le préjudice enduré par la société demanderesse ayant déjà été réparé dans son intégralité.

#### Sur les frais irrépétibles

Attendu que l'équité commande d'allouer à la société Microsoft Corporation qui triomphe la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du NCPC

#### Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire sera accordée eu égard à l'ancienneté du litige.

#### Sur les dépens

Attendu que la société E Nov Développement qui succombe supportera les dépens.

## PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

- déclare la société E Nov Développement recevable à contester la validité de la marque communautaire "Hotmail" n° EM 649 780 ;

- déboute la société E Nov Développement de sa demande d'annulation de la marque précitée;

- dit qu'en indiquant sur des publicités envoyées par courrier électronique, une adresse Internet ayant comme suffixe le signe "hotmail.com" la société E Nov Développement a commis des actes de contrefaçon par imitation, au sens de l'article 9 1° b) du règlement n° CE 40/94, de la marque communautaire "Hotmail" n°EM 649 780 dont est titulaire la société Microsoft Corporation au préjudice de cette dernière ;

En réparation,

- fait interdiction à la société E Nov Développement d'utiliser sur le territoire national, à des fins commerciales, une adresse de courrier électronique ayant comme suffixe "hotmail.com" sans y être autorisée par la société Microsoft Corporation titulaire de la marque "Hotmail" sous astreinte de 1000 € par infraction passé un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;

- dit que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée en application de l'article 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la loi n°92-644 du 13 juillet 1992 ;

- condamne la société E Nov Développement à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la marque communautaire précitée ;

- condamne la société E Nov Développement à payer à la société Microsoft Corporation la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du NCPC ;

- condamne la société E Nov Développement aux entiers dépens.

## DECISION