

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre, 1^{ère} section

N° RG : 10/10429

JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2011

DEMANDERESSE

S.A. PAGESJAUNES

7 avenue de la Cristallerie

92317 SEVRES CEDEX

Représentée par Me Bertrand POTOT - DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #T0007

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. MEDIACOM

25 rue Tronchet

75008 PARIS

Défaillante

S.A.R.L. SARAH H

176 rue de la Convention

75015 PARIS

Défaillante

Société WEBTEL

5 rue Victor Hugo

06500 MENTON

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du prononcé

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente

Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 15 Novembre 2010 tenue publiquement devant Marie SALORD et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et après avoir entendues conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS

La société PAGES JAUNES, ayant notamment comme activité l'édition d'annuaire et la fourniture de services de renseignements est titulaire de la marque française semi-figurative « Pages jaunes n°03 3 325 816 déposée en couleurs le 10 juillet 2003 en classes 9, 16,35,36,38,40,41,42 et 43.

La société SARAH H a comme activité la prestation de service, mise à disposition de matériel, commercialisation, import expert de matériel mobilier, immobilier et autre, le traitement de données et l'hébergement et activités liées à internet, prestation de service, import export de matériel immobilier.

La société MEDIACOM, ayant comme enseigne PAGESJAUNES 118.FR, TELECOM 118.FR et ORANGE 118 FR, a une activité de prospection et téléprospection en France et à l'étranger. Ayant constaté que plusieurs offres commerciales à l'entête PAGESJAUNES 118 avaient été adressées à des clients France TELECOM leur demandant de payer une somme pour apparaître sur le site <pagesjaunes118.fr>, par courriers des 7 novembre et 1 er décembre 2008 et 19 janvier 2009, la société PAGESJAUNES a mis en demeure la société SARAH H de cesser d'exploiter le nom de domaine.

Par ailleurs, le 27 janvier 2010, la société PAGESJAUNES assignait en référé la société MEDIACOM. Par ordonnance du 3 mars 2010 le juge des référés annulait l'assignation au motif que la société MEDIACOM était radiée et n'avait plus de personnalité morale.

La société WEBTEL a comme nom commercial notamment PAGESJAUNES 712.FR et exerce une activité de prestations de service, centre d'appels, prospection, téléprospection, importation et exportation de matériels.

Par courrier du 7 avril 2010, la société PAGESJAUNES l'a mise en demeure de cesser d'exploiter le nom de domaine <pagesj712.fr> et d'utiliser la dénomination "pages jaunes 712".

Par ordonnance de référé du 10 juin 2010, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a interdit à la société WEBTEL de poursuivre l'exploitation du site <pagesj712.fr>, d'adresser des factures à des annonceurs comportant les dénominations "pages jaunes" et "pagesjaunes 712" et d'adopter le nom commercial "PAGES JAUNES 712", lui a ordonné de procéder à la radiation du nom de domaine sous astreinte et l'a condamnée à payer à la société PAGES JAUNES à titre de provision 10.000 euros à valoir sur le préjudice lié à l'atteinte à sa marque et 5.000 euros au titre des actes de parasitisme. Par exploits des 8 et 9 juillet 2010, la société PAGESJAUNES a assigné devant le Tribunal de céans les sociétés SARAH H, MEDIACOM et WEBTEL. Elle sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- la dire et juger recevable en son action et bien fondée en ses demandes,
- confirmer la décision du TGI de Paris statuant en la forme des référés du 10 juin 2010,
- constater que les sociétés SARAH H, MEDIACOM et WEBTEL en reproduisant les dénominations «PAGES JAUNES 118" «PAGES JAUNES 712», «PAGES JAUNES» et

«AGENCE PAGES JAUNES» sur leurs documents commerciaux ainsi que sur leurs sites internet pour leurs activités de publicité et d'édition d'annuaire en ligne, se rendent coupables d'actes de contrefaçon de la marque PAGES JAUNES n° 03 3 235 816;

- constater que les sociétés SARAH H, MEDIACOM et WEBTEL en exploitant *un* site Internet destiné à promouvoir ses activités en s'appuyant sur la notoriété de la société Pages Jaunes et en envoyant des factures reproduisant les dénominations "PAGES JAUNES 118», « PAGES JAUNES 712 », «PAGES JAUNES» et «AGENCE PAGES JAUNES» afin de profiter de la confusion suscitée pour inciter les usagers à payer des sommes ne correspondant à aucun service effectif se rend coupable, d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, En conséquence,

- faire interdiction aux sociétés SARAH H, MEDIACOM et WEBTEL d'utiliser, ou de réutiliser, à quelque titre que ce soit la marque PAGES JAUNES dont elle est titulaire, associée ou non à une autre dénomination quelle qu'elle soit, et sur quelque support que ce soit, et notamment d'utiliser les dénominations «AGENCE PAGES JAUNES»

«PAGES JAUNES 118» et « PAGES JAUNES 712» sur leurs documents commerciaux, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement.

- dire que le Tribunal sera compétent pour statuer, s'il y a lieu sur la liquidation des astreintes fixées par lui

- condamner solidairement les sociétés SARAH H, MEDIACOM et WEBTEL à réparer l'intégralité des préjudices qu'elle a subis du fait des actes de contrefaçon de sa marque, et à lui payer la somme de 100.000 euros,

- condamner solidairement les sociétés SARAH H, MEDIACOM et WEBTEL à réparer l'intégralité des préjudices qu'elle a subis du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre, et à lui payer la somme de 100.000 euros,

- ordonner à la société MEDIACOM et à la société WEBTEL de procéder respectivement à la radiation des noms de domaine www.pagesjaunes118.fr et www.pagesj712.com, auprès des registres concernés e d'en justifier sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques ou revues de son choix, dans la limite de 2.000 euros HT par insertion aux frais avancés des sociétés SARAH H, MEDIACOM et WEBTEL,

- condamner les sociétés SARAH H, MEDIACOM et WEBTEL à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés SARAH H, MEDIACOM et WEBTEL en tous les dépens qui seront directement recouverts par Maître Bertrand POTOT, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la marque PAGESJAUNES est notoire, que les défenderesses se sont rendues coupables d'imitation de sa marque et d'actes de concurrence déloyale pour des services identiques et fictifs, ce qui produit un risque de confusion chez le consommateur.

Elle indique que dans ses écritures du 19 mai 2010 dans le cadre de l'instance en référé, le conseil de la société WEBTEL a indiqué que le gérant de cette société avait pris la suite des personnes morales SARAH H et MEDIACOM et qu'il avait été contacté à cette fin par le gérant de la société SARAH H, si bien qu'il existe un lien entre ces trois sociétés.

Elle soutient qu'elle subit un préjudice du fait de l'atteinte à sa marque, à sa réputation et à sa notoriété auprès du grand public et du fait de l'atteinte à son nom et sa réputation et à ses services et qu'elle a dû entreprendre des actions de communication interne et externe compte tenu de la nature des faits engendrant des coûts particulièrement lourds.

Les sociétés défenderesses ont été assignées au domicile figurant sur leurs extraits Kbis, la S.A.R.L. MEDIACOM ayant retiré l'accusé de réception le 16 juillet 2010 et les sociétés SARAH H et WEBTEL dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Elles n'ont pas constitué avocat. En conséquence, un jugement réputé contradictoire sera rendu par application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée le 15 novembre 2010.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.

La société PAGESJAUNES reproche à la société SARAH H des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Par courrier du 3 novembre 2008, Monsieur Dan LELLOUCH, gérant de la société SARAH H, a indiqué suite à une mise en demeure de la société demanderesse, qu'il mettait en place l'arrêt immédiat de l'envoi de documents commerciaux reprenant l'enseigne commerciale www.pagesjaunes118.fr et par courrier du 22 janvier 2009, qu'il n'était que prestataire de service et en aucun cas responsable du nom de domaine <pagesjaunes118.fr>

La société PAGESJAUNES ne produit aucun élément de nature à établir un lien entre la société SARAH H et le nom de domaine <pagesjaunes 118>. Par ailleurs, elle ne produit pas plus de pièces portant sur les faits reprochés pour la période alléguée, à savoir 2008, si bien qu'en l'absence de ces courriers commerciaux, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer sur les actes reprochés à la société SARAH H et la société PAGESJAUNES sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de cette société.

Par ailleurs, la demanderesse estime que les sociétés MEDIACOM et WEBTEL doivent toutes deux être tenues responsables de l'ensemble des faits reprochés. Or, les seules écritures du conseil de la société WEBTEL dans le cadre de l'instance en référé sont insuffisantes, en l'absence d'autres éléments, à établir un lien entre ces sociétés.

Sur les actes de contrefaçon de marque

Concernant le nom de domaine <pagesjaunes118.fr>, il résulte du courrier de Madame Teresa CHMIEL, gérante de la société MEDIACOM, adressé à la société PAGESJAUNES le 17 décembre 2009 qu'elle a "acheté" ce nom de domaine espérant "pouvoir référencer des entreprises professionnelles" et que les "démarches commerciales ont été stoppées" même si plusieurs courriers sont encore en circulation. Il résulte de ce courrier et des dizaines de documents commerciaux versés au débat que la société MEDIACOM, sous la dénomination PAGES JAUNES 118, a courant décembre 2009 envoyé des factures à des professionnels portant sur leur "service inscription 2010". Ces factures reproduisent le site <pagesjaunes118.fr>.

L'extrait INDOM en date du 8 novembre 2011 établit que la société WEBTEL est titulaire du nom de domaine <pagesj712.com> depuis le 17 mars 2010. La demanderesse produit des dizaines de facture à l'entête PAGES JAUNES facturant l'inscription sur le site <pagesj712> à des professionnels.

Il convient de relever que si la société PAGESJAUNES fait état dans son assignation du fait que la marque dont elle est titulaire est une marque notoire, elle ne vise pas spécifiquement l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dans ses écritures et fonde sa demande de condamnation sur les articles L. 713-3 et L.716-1 dudit code, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'application de cette disposition à la marque PAGESJAUNES.

Aux termes de l'article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée aux droits du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur et constitue une atteinte aux droits de la marque, la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4. L'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public:

- a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement
- b) 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.

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

La marque semi figurative "pages jaunes" n° 03 3 325 816 est composée sur un fond de couleur jaune des lettres "pages jaunes" en noir, à l'exception du "j" de couleur blanche souligné dans un quart de cercle blanc avec un effet d'ombre. Cette marque est notamment enregistrée pour "la publication électronique d'annuaires".

Les signes contestés ont été utilisés pour un service identique, à savoir la prétendue exploitation d'un annuaire électronique. Le signe PAGESJAUNES s'il ne reprend pas les éléments semi-figuratif de la marque reproduit son élément dominant et compte tenu de la confusion induite dans l'esprit du consommateur constitue un acte de contrefaçon.

Le signe "PAGES JAUNES 118" reproduit également l'élément dominant et distinctif de la marque PAGESJAUNES et la seule adjonction des chiffres 118 n'est pas de nature à écarter un risque de confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine des services. Il en va de même du signe "PAGES JAUNES 712".

Concernant le nom de domaine, pagesj712, s'il ne reproduit qu'une partie de l'élément verbal de la marque semi-figurative, il en constitue la contraction et renvoie à l'élément distinctif si bien que compte tenu du risque de confusion dans l'esprit du consommateur, la contrefaçon est constituée.

En conséquence, la société MEDIACOM s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon au préjudice de la société PAGESJAUNES par l'imitation de la marque française semi figurative "pages jaunes" n° 03 3 325 816 en utilisant le signe "pages jaunes 118". La société WEBTEL s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la même marque par l'utilisation des signes PAGES JAUNES, PAGES JAUNES 712 et pagesj712.

Sur la demande au titre de la concurrence déloyale

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.

En l'espèce, la reproduction partielle de la dénomination commerciale de la société PAGESJAUNES, sur de prétendues facturation destinées aux clients de cette société leur proposant un service d'annuaire conduit à un risque de confusion avec la société PAGESJAUNES, ainsi que cela est établi par les nombreux courriers de réclamation adressés à la société PAGESJAUNES.

Les sociétés MEDIACOM et WEBTEL ont donc commis une faute contraire à l'usage loyal du commerce constituant des actes de concurrence déloyale.

Sur les mesures réparatrices

Aux termes de l'article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.

La société PAGESJAUNES établit l'existence de réclamations de ses clients et les mesures qu'elle a dû mettre en oeuvre pour faire cesser la confusion.

Son préjudice au titre de la contrefaçon de la marque dont elle est titulaire sera évalué pour chacune des sociétés MEDIACOM et WEBTEL à 20.000 euros compte tenu de l'importance de la dévalorisation de sa marque. Le préjudice lié à l'utilisation de sa dénomination sociale sera réparé par l'allocation de la somme de 10.000 euros par chacune des sociétés MEDIACOM et WEBTEL. Afin de réparer intégralement le préjudice de la société PAGESJAUNES, il sera fait droit à la mesure de publication judiciaire dans les termes du dispositif.

Par ailleurs, il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de transfert du nom de domaine dont est titulaire la société WEBTEL. S'agissant de la société MEDIA COM, cette demande est sans objet puisqu'il résulte du courriel en date du 17 février 2009 de l'AFNIC que la

titulaire du nom de domaine <pagesjaunesll8> est Madame Samira BOULDIR, qui a porté plainte pour usurpation d'identité.

Sur les autres demandes

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la présente décision et sera ordonnée, à l'exception des mesures de publication judiciaire et de transfert du nom de domaine. Les sociétés MEDIACOM et WEBTEL succombant, elles seront condamnées à supporter chacune la moitié des dépens, à l'exception de ceux concernant la société SARAH H qui resteront à la charge de la société PAGESJAUNES. Elles devront aussi payer chacune à la société PAGESJAUNES la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a du engager pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS.

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,

Dit qu'en utilisant les signes PAGESJAUNES, PAGESJAUNES 712 et pagesj712 imitant la marque française semi figurative "pages jaunes" 03 3 325 816", la société WEBTEL a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société PAGESJAUNES

Dit que la société WEBTEL a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société PAGESJAUNES,

En conséquence,

Condamne la société MEDIACOM à payer à la société PAGESJAUNES la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice lié aux actes de contrefaçon,

Condamne la société MEDIACOM à payer à la société PAGESJAUNES la somme de 10.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale,

Condamne la société WEBTEL à payer à la société PAGESJAUNES la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice lié aux actes de contrefaçon, dont il faudra le cas échéant déduire la somme versée à titre de 2010, provision en exécution de l'ordonnance en référé

Condamne la société WEBTEL à payer à la société PAGESJAUNES la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice lié aux actes de concurrence déloyale, dont il faudra le cas échéant déduire la somme versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 10 juin 2010,

Interdit en tant que besoin à la société MEDIACOM d'utiliser le signe PAGESJAUNES 118 et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, ladite astreinte prenant effet passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement

Interdit à la société WEBTEL d'utiliser les signes PAGESJAUNES, PAGESJAUNES 712 et pagesj712 sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, ladite astreinte prenant effet passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et courant pendant un délai de trois mois,

Ordonne à la société MEDIACOM de procéder au transfert du nom de domaine <pagesj712> au profit de la société PAGESJAUNES, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, cette astreinte prenant effet passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de trois mois,

A défaut de transfert effectif passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, autorise la société PAGESJAUNES à notifier entre les mains de l'Afhic le présent jugement en vue de procéder au transfert de propriété du nom de domaines <pagesj712> à son profit,

Se réserve la liquidation des astreintes,

Ordonne la publication judiciaire dans trois journaux ou revues au choix de la société demanderesse, aux frais avancés de la société MEDIACOM et WEBTEL, pour moitié chacune, sans que le coût de chacune de ces publications n'excède la somme *de* 5.000 euros HT, du communiqué suivant :

"Par jugement rendu le 11 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, les sociétés MEDIACOM et WEBTEL ont été condamnées pour avoir commis des actes contrefaçon de la marque dont est titulaire la société PAGESJAUNES et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société PAGESJAUNES en utilisant notamment les signes PAGESJAUNES 118 et PAGESJAUNES 712", pour obtenir indument paiement de services d'inscription sur un site internet pages jaunes"

Dit que la demande de transfert du nom de domaine <pagesjaunes118> est sans objet,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, à l'exception de la mesure de publication judiciaire et de transfert du nom de domaine,

Condamne la société MEDIACOM à payer à la société PAGESJAUNES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société WEBTEL à payer à la société PAGESJAUNES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait masse des dépens, à l'exception de ceux concernant la procédure dirigée à l'encontre de la société SARAH H qui resteront à la charge de la société PAGESJAUNES, et dit qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des sociétés WEBTEL et MEDIACOM et seront recouvrés par Maître Bertrand POTOT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Fait et jugé à Paris le 18 janvier 2011

LE GREFFIER
LE PRESIDENT