

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**

3ème chambre 2<sup>ème</sup> section  
N° RG : 11/00309

Assignation du 20 Décembre 2010  
JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2013

**DEMANDEURS**

Société FIDEALIS  
320 rue Saint Honoré  
75001 PARIS

Monsieur Philippe O.  
xxx Allée Fontainebleau  
75019 PARIS

Représentés par Me Corinne CHAMP AGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1864

**DEFENDEURS**

Société L'AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES  
160 rue Oberkampf  
75011 PARIS

Représentée par Me Sadry PORLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2010

Monsieur Etienne D.  
11 rue Sedillot  
75007 PARIS

Représenté par Me Sadry PORLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2010

Société MENTAL WORKS,  
Robert Schumann  
Rond Point

60204 COMPIEGNE CEDEX

Représentée par Me Christophe BOURDEL de la SCP GRANRUT AVOCATS avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Eric HALPHEN. Vice-Président, signataire de la décision

Arnaud DESGRANGES, Vice-Président

Valérie DISTINGUIN, Juge,

Assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision

## DEBATS

A l'audience du 26 Octobre 2012 tenue en audience publique

## JUGEMENT

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

## FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Philippe O. explique avoir mis au point, au cours des années 2000-2001, divers services commerciaux mettant en oeuvre un procédé électronique complexe permettant de conférer "daté certaine" à tout fichier numérique, la spécificité de ce système, dénommé FIDEALIS, découlant de la conjonction de plusieurs outils technologiques tels que horodatage électronique, signature numérique, accès en temps réel à une étude d'huissier ou encore accès aux comptes clients sécurisés et cryptés.

A cette fin, Monsieur O. a d'une part, le 24 septembre 2002 sous le n°3 185 006, déposé la marque française Verbale FIDEALIS pour désigner différents services des classes 9, 35, 38 et 42, d'autre part déposé le nom de domaine [fidealis.com](http://fidealis.com), enfin créé la SAS FIDEALIS dont il assure la présidence.

Ayant constaté que la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES proposait selon eux des services similaires à partir du site [Internet www.depotnumerique.com](http://www.depotnumerique.com) exploité en partenariat avec Monsieur Etienne D., avocat, lequel serait également titulaire du nom de domaine [depotnumerique.com](http://depotnumerique.com), et découvert en avril 2010, lors d'une recherche sur le moteur Google effectuée en saisissant le mot FIDEALIS, que ledit site apparaissait dans les liens commerciaux avant même l'indication de leur propre site, et après envoi le 12 avril 2010 de mises en demeure restées infructueuses, Monsieur O. et la société FIDEALIS ont, par actes des 20 et 29 décembre 2010, fait assigner ces derniers en contrefaçon de marque.

Par acte du 6 avril 2011, la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES a fait assigner en garantie son agence de publicité, la société MENTAL WORKS, et les deux instances ont été jointes par ordonnance du 22 septembre 2011.

Dans leurs conclusions signifiées le 15 octobre 2012, la société FIDEALIS et Monsieur Philippe O., après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demandent en ces termes au Tribunal de:

- les déclarer recevables,
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES et de Monsieur D. au titre de prétendues pratiques commerciales déloyales, en l'absence de lien suffisant avec la présente instance,
- débouter la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES, Monsieur D. et la société MENTAL WORKS de l'ensemble de leurs demandes,
- constater que le site Internet [www.depotnumerique.com](http://www.depotnumerique.com) propose le même service de "datation certaine" que la marque FIDEALIS,

- dire et juger que la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES, Monsieur D. et la société MENTAL WORKS ont utilisé la marque FIDEALIS dans le cadre du service Google Adwords,
- dire et juger qu'il s'agit d'un usage de marque,
- dire et juger que la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES, Monsieur D. et la société MENTAL WORKS se sont rendus coupables de faits de contrefaçon de marque à leur rencontre,
- condamner in solidum la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES, la société MENTAL WORKS et Monsieur D. à verser à la société FIDEALIS la somme forfaitaire de 80.000 euros en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon,
- condamner in solidum la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES, la société MENTAL WORKS et Monsieur D. à verser à Monsieur O. la somme forfaitaire de 50.000 euros en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon,
- interdire à Monsieur D., à la société MENTAL WORKS et à la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES ainsi qu'à l'ensemble de ses filiales et établissements secondaires de poursuivre toute utilisation, représentation et/ou reproduction de la marque FIDEALIS, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans son intégralité ou par extraits dans 10 journaux ou publications professionnelles (y compris électroniques) au choix de la société FIDEALIS et aux frais avancés in solidum de la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES, la société MENTAL WORKS et Monsieur D., sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 5.000 euros HT, et sur la page d'accueil du site Internet [www.depotnumerique.com](http://www.depotnumerique.com) pendant soixante jours, dans un encart qui ne pourra être inférieur à 1.000 x 1.000 pixels en haut de la ligne de flottaison, dans une police 12, et ce sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement,
- condamner in solidum la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES, la société MENTAL WORKS et Monsieur D. à leur payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et à leur rembourser le coût des procès-verbaux de constat,
- ordonner l'exécution provisoire.

Par dernières écritures du 29 septembre 2012, la société MENTAL WORKS, agence de communication spécialisée dans la communication digitale et les projets numériques à laquelle la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES a confié sa campagne de référencement adwords par contrat du 3 avril 2010, s'associe en premier lieu à cette dernière en ce qui concerne les griefs à apporter au constat d'huissier du 12 avril 2010. Relevant l'absence de toute contrefaçon et de toute concurrence déloyale, elle conclut au rejet des demandes, et relève l'absence de préjudice, le référencement litigieux ayant duré trois jours et ayant généré un très faible nombre de clics. Par ailleurs, elle estime n'avoir commis aucune faute et s'oppose à la demande de garantie formée par la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES. Elle sollicite l'octroi de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs conclusions récapitulatives du 3 octobre 2012, la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES et Monsieur Etienne D. entendent voir le Tribunal :

A titre liminaire,

- prononcer la nullité du procès-verbal de constat sur Internet du 12 avril 2010 ou, à tout le moins, son absence de valeur probante,
- écarter des débats, comme dépourvues de toute valeur probante, les pièces 6-1, 20, 24,25, 26, 30, 31, 32, 33 et 34 produites par la société FIDEALIS,

A titre principal,

T débouter Philippe O. et la société FIDEALIS de l'intégralité de leurs demandes,

- prononcer la déchéance de la marque verbale française FIDEALIS enregistrée sous le n°3 185 006 pour l'ensemble des produits et services visés dans l'enregistrement, et ce à compter du 1er novembre 2007,
- ordonner à la société FIDEALIS de retirer du site Internet [www.fidealism.com](http://www.fidealism.com) les mentions « le leader européen du dépôt en ligne par © Copyright » et « Dépôt validés par huissier de justice en temps réel », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société FIDEALIS à verser à l' AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES la somme de 15.000 euros de dommages intérêts pour concurrence déloyale,
- condamner solidairement Philippe O. et la société FIDEALIS à verser à Etienne D. la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement Philippe O. et la société FIDEALIS à verser à l' AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES la somme de 4.000 euros, et à Etienne D. la même somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- condamner MENTAL WORKS à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- condamner MENTAL WORKS à leur payer à chacun une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

En tout état de cause,

- prononcer la résolution judiciaire du contrat du 4 mars 2010 aux torts de MENTAL WORKS et la condamner en conséquence à restituer à l' AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES la somme de 230 euros du fait de la résolution, ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation dudit contrat à compter du 11 avril 2010 avec restitution des sommes versées au prorata du temps passé, à savoir 100,08 euros,
- condamner MENTAL WORKS à verser à l'AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES la somme de 15.000 euros du fait des manquements contractuels,
- dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application des articles 1153 et 1154 du Code civil,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner les demandeurs aux dépens, notamment les frais de constat d'huissier.

L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience de plaidoirie, soit le 26 octobre 2012.

## MOTIFS DE LA DÉCISION

### Sur l'intérêt à agir

Dans le corps de ses écritures et non dans leur dispositif, la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES met en cause l'intérêt à agir en contrefaçon de la société FIDEALIS sur le fondement de l'article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « L'action civile est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit », elle relève que la société FIDEALIS ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure à Monsieur Philippe O., titulaire de la marque FIDEALIS opposée, et doit donc selon elle être déclarée irrecevable.

Cependant, le texte dont s'agit, qui a pour but de pallier la passivité ou l'inaction du titulaire de la marque en permettant au licencié exclusif d'agir à sa place sous certaines conditions, ne saurait avoir pour conséquence de priver celui-ci de la possibilité de se placer aux côtés du titulaire de la marque dans une action en contrefaçon.

La fin de non-recevoir présentée à ce titre sera donc rejetée.

### Sur la mise hors de cause

Monsieur Etienne D., à nouveau dans le corps de ses écritures mais pas dans leur dispositif, demande sa mise hors de cause. Il fait valoir d'une part qu'il n'a jamais été titulaire du nom de domaine [depotnumerique.com](http://depotnumerique.com), d'autre part que, quand bien même il aurait été titulaire, il ne pourrait être déclaré responsable des agissements reprochés. Cependant, cette question concerne le fond des débats et sera donc examinée ci-dessous.

### Sur le rejet de pièces

Monsieur D. et la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES demandent dans le dispositif de leurs écritures que soient écartées des débats, comme dépourvues de toute valeur probante, les pièces 6-1, 20, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33 et 34 produites par la société FIDEALIS, soit respectivement le whois du nom de domaine [depotnumerique.com](http://depotnumerique.com), une copie des conditions générales de règlement [france.com](http://france.com), un extrait des archives de la Bibliothèque Nationale de France relatives au site Internet [www.fidealism.com](http://www.fidealism.com), le whois Fidealism et des extraits de ce site, et des extraits de quatre sites Internet.

Cependant, cette demande n'est nullement motivée dans le corps de ces mêmes écritures, sauf à lire à propos de la première de ces pièces qu'elle constitue « une simple impression de page internet dont l'origine est tout à fait incertaine », de sorte qu'elle devrait être écartée des débats, et qu'il « en va de même des autres impressions écrans réalisées par Fidealism dans les mêmes conditions », et sauf à dire, dans le chapitre consacré à la déchéance, que « les seules pièces produites sont de simples impressions écrans réalisées sans respect des pré requis nécessaires aux constatations internet et donc dépourvues de valeur probante ».

Outre que les pièces contestées sont, non des constats d'huissier mais de simples impressions d'écran qui ne sont comme telles soumises à aucune condition de forme, le Tribunal est seul juge de la force probante qu'il convient d'attacher à chaque pièce qui lui est soumise, de sorte que la demande présentée à ce titre sera rejetée.

Sur la déchéance de la marque FIDEALIS n°3 185 006

Selon l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.(...) La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ».

Se fondant sur ce texte, Monsieur D. et la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES soulèvent la déchéance de la marque FIDEALIS n°3 185 006 dont est titulaire Monsieur O., déposée le 24 septembre 2002 et publiée le 31 octobre 2002 pour désigner en classes 9, 35, 38 et 42 les communications par terminaux d'ordinateurs, transmissions de messages et d'images par terminaux d'ordinateurs. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Etudes de projets techniques. Elaboration et conception de sites Web. Programmation pour ordinateurs. Création et entretien de sites Web pour des tiers. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion de documents d'un support physique vers un support électronique. Services juridiques. Equipement pour le traitement de l'information et ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), et logiciels téléchargeables. Appareils pour le traitement de l'information. Recueil de données vers un fichier central. Recherche d'informations dans des fichiers pour des tiers. Gestion de fichiers informatiques. Consultation professionnelle d'affaires.

Ils soutiennent à cet effet que la société FIDEALIS ne démontrerait pas avoir utilisé ladite marque à titre de marque, c'est-à-dire dans le but d'identifier des produits et services, et ajoutent que la preuve d'un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement ne serait pas rapportée.

Cette marque leur étant opposée au titre d'une contrefaçon éventuelle, Monsieur D. et la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES justifient d'un intérêt à agir qui n'est d'ailleurs pas contesté.

S'agissant du premier moyen, la société demanderesse verse aux débats des décisions de juridictions françaises ainsi que des pages Internet qui parlent de « reçu Fidealis » ou de « dépôt Fidealis ». De même, les conditions générales de vente et le site Internet [www.fidealisis.net](http://www.fidealisis.net) font référence en de nombreuses reprises au « système de dépôt Fidealis ». Il s'agit là, au contraire de ce qui est soutenu par les défendeurs, d'usage à titre de marque du signe FIDEALIS, puisque il n'est pas évoqué un dépôt auprès de la société FIDEALIS, ce qui aurait signifié une utilisation de la dénomination sociale, mais bien un dépôt Fidealis, qui, qualifiant ce dépôt, identifie sans équivoque l'origine du service proposé.

Pour ce qui est du second moyen, les pièces produites, en particulier l'examen du site Internet de la société demanderesse, montrent que la marque FIDEALIS a été utilisée fréquemment depuis son dépôt pour renvoyer à des services tels que protection des droits des clients, envoi de documents en grand nombre, mise à disposition de créations déposées, ce qui renvoie aux services, visés à son enregistrement, services juridiques, consultations professionnelles d'affaires, études de projets techniques, recueil de données vers un fichier central, gestion de fichiers informatiques.

Au vu de cette démonstration d'usage fréquent de la marque pour des services visés à l'enregistrement, la demande en déchéance sera rejetée.

Sur la validité du procès-verbal de constat du 12 avril 2010

Monsieur D., la société AGENCE DE DEPOT NUMERIQUE et la société MENTAL WORKS contestent la validité du procès-verbal dressé le 12 avril 2010 par Maître Valérie HOBA, huissier de justice à S AINT-OUEN (93), en articulant à son encontre un certain nombre de moyens qu'il convient d'examiner ci-après.

L'absence de signature

Si le constat initialement communiqué en pièce 4 était une copie sans signature de l'huissier, l'original de ce constat, communiqué en pièce 5, supporte bien la signature de Maître HOBA.

Les préalables techniques

Les défendeurs font valoir que les prérequis techniques exigés n'auraient pas été respectés par l'huissier. Ainsi, l'huissier n'aurait pas mentionné son adresse IP publique, ni indiqué quel est son fournisseur d'accès à Internet, pas davantage qu'elle n'aurait synchronisé l'horloge de son ordinateur, alors qu'elle indiquerait avoir désactivé le Proxy tout en mentionnant qu'il n'y en avait pas. Cependant, il résulte dudit constat que l'huissier indique avoir supprimé la mémoire cache, vidé les fichiers temporaires Internet, vérifié l'horloge interne et désactivé le Proxy, et avoir également supprimé les cookies. Elle ajoute avoir procédé à ses constatations depuis un poste situé à son étude, et décrit précisément le matériel utilisé, y compris le système d'exploitation et le navigateur utilisés, ainsi que son adresse IP. A supposer que cette adresse IP soit, ainsi qu'on le soutient en défense, une adresse « assignée par le routeur de l'huissier », et non une adresse publique assignée par le fournisseur d'accès à Internet, qu'on ne comprendrait pas cependant en quoi cette différence serait de nature à causer aux défendeurs un quelconque grief, et serait de nature à les empêcher « de vérifier la réalité du parcours effectué par l'huissier sur le réseau Internet ».

De même, le fait que, par une clause de style malheureuse, l'huissier ait indiqué avoir désactivé le Proxy alors qu'il n'y en avait pas, n'est pas davantage de nature à causer un quelconque grief aux défendeurs, tout comme l'absence éventuelle de synchronisation de l'horloge, même si l'assertion des défendeurs selon laquelle le constat, bien loin d'avoir été réalisé le 12 avril 2010 à 12h37 l'aurait en réalité été le 11 avril à 23h35 n'est en rien démontrée, alors que l'absence du nom du fournisseur d'accès à Internet, qui ne cause pas plus grief, est compensée par le nom du système d'exploitation et du navigateur.

Par ailleurs, les informations données par l'huissier suffisent amplement à justifier de l'accomplissement des précautions techniques indispensables à la fiabilité de son constat, étant précisé qu'il est peu crédible dès lors que l'adresse IP soit celle d'un ordinateur situé près de CLERMONT-FERRAND, comme il est de façon hardie soutenu, sauf à considérer que l'huissier aurait soit un don d'ubiquité remarquable, soit une propension inquiétante à commettre des faux, auquel cas la voie pénale s'imposerait

Le moyen ne saurait prospérer.

Le cheminement suivi par l'huissier

Il est en outre reproché à l'huissier d'avoir indiqué « Je clique sur le bouton donnant un accès direct à Google dans ma barre d'outil », sans indiquer l'adresse renseignée dans la barre d'adresse, de sorte que « le tribunal ne peut en pratique connaître l'URL du site sur lequel s'est rendu l'huissier ». Un tel moyen, alors que l'adresse de ce moteur de recherche n'est, à tout le moins, pas spécialement confidentielle, et qu'il n'est pas indiqué quel grief pourrait résulter de cette omission, ne saurait davantage prospérer.

La partialité des constatations

Enfin, il est également soutenu que les constatations de l'huissier auraient été réalisées avec partialité, puisque d'une part Monsieur Philippe O. était présent dans le bureau de l'huissier lors de ces constatations, d'autre part l'huissier aurait porté des appréciations sur des éléments non formellement constatés. Cependant, aucune disposition du Code de procédure civile n'interdit au requérant ou à l'un de ses représentants d'assister aux constatations auxquelles il est procédé par l'huissier, à condition qu'il ne soit que spectateur et que ce soit l'huissier lui-même qui se livre à ces constatations.

En l'espèce, les deux phrases mises en exergue par les défendeurs, au terme desquelles Monsieur O. aurait exposé que le lien commercial parasiterait sa société ou encore que la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES proposerait trois offres de service suffisantes ne ressortent nullement des constatations, mais seulement des griefs exposés par le requérant, ainsi que tout requérant procède avec tout huissier. En tout cas, simples indications données à l'huissier pour lui permettre de mener à bien sa mission, elles ne sont pas de nature à laisser penser que Monsieur O. aurait « donné des consignes » à celui-ci.

Par ailleurs, il est reproché à l'huissier d'avoir indiqué « le premier de ces liens est un lien commercial appelé COPYRIGHT INTERNATIONAL qui redirige vers le site [www.depotnumerique.com](http://www.depotnumerique.com), site de la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES», sans avoir accédé à la rubrique "informations légales" dudit site qui fait apparaître cette information.

Toutefois, dans la mesure où le nom de l'AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES apparaît à toutes les pages de ce site, en particulier sur la page d'accueil, nul n'était besoin pour l'huissier d'aller sur la rubrique en question pour savoir sur le site de quelle société il était arrivé, étant ajouté que cette simple mention, qui n'est du reste pas contestée, ne saurait en soi démontrer une quelconque partialité de l'huissier.

La demande tendant à l'annulation de procès-verbal du 12 avril 2010 sera donc rejetée.

Sur la contrefaçon de la marque FIDEALIS n°3 185 006

Monsieur O. et la société FIDEALIS, sur le fondement de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public (...) 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 », estiment que Monsieur D., en tant que propriétaire du site [www.depotnumerique.com](http://www.depotnumerique.com), la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES en tant qu'éditrice de ce site, et la société MENTAL WORKS, en sa qualité de prestataire de service de référencement, ont fait un usage illicite de la marque FIDEALIS n°3 185 006 en réservant cette marque à titre de mot-clé pour le référencement dudit site sur le système adwords de Google. Ils versent aux débats, d'une part les annexes au procès-verbal de constat du 16 juillet 2010, en particulier le courriel de la société GOOGLE IRELAND qui confirme que le terme "fidealism" a été utilisé par la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES pour le site [www.depotnumerique.com](http://www.depotnumerique.com) du 11 avril au 19 mai 2010, d'autre part des courriels échangés par la société MENTAL WORKS et la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES relatifs à cette utilisation.

Cette dernière ne conteste pas la reproduction - et non l'imitation comme l'indiquent par erreur les demandeurs - de la marque en question, mais fait valoir que l'annonce litigieuse sur le moteur de recherche Google ne serait pas de nature à porter atteinte à la fonction d'origine de cette marque puisque le nom de domaine [www.depotnumerique.com](http://www.depotnumerique.com) figurerait distinctement sur la deuxième ligne de l'annonce litigieuse alors que son propre logo apparaîtrait clairement sur la page d'atterrissage de son site, et relève également que le signe Fidealism ne figure pas dans l'annonce litigieuse.

Néanmoins, il résulte du constat du 12 avril 2010 que l'annonce litigieuse ne se trouve pas sur la droite de la page Google comme c'est habituellement le cas pour les achats de mots-clé, mais en première position des résultats de la recherche, de sorte que l'internaute peut être amené à penser que le lien l'entraîne effectivement vers le site de la société FIDEALIS.

De surcroît, en cliquant sur ledit lien, l'internaute arrive immédiatement sur un formulaire de dépôt numérique, ce qui est de nature à accentuer la croyance erronée qu'il peut avoir d'être parvenu sur ce site, aucune mention ne permettant d'écarter un rapport entre les produits et services FIDEALIS et ceux proposés par la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES.

Ainsi, à partir du moment, comme c'est le cas en l'espèce, où la publicité affichée permet difficilement à l'internaute normalement informé de savoir si les produits visés par l'annonce proviennent bien du titulaire de la marque, d'une entreprise qui lui serait alliée, ou au contraire d'une société tierce, l'atteinte à la fonction d'identification de la marque est constituée.

En outre, les signes en cause sont similaires, puisque seul n'est pas repris l'élément figuratif de la marque opposée, l'élément verbal étant reproduit à l'identique, ce qui a pour conséquence des similitudes tant visuelles que phonétiques et intellectuelles.

S'agissant des services et des activités, il y a lieu de constater que la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES et Monsieur D. avaient chargé la société MENTAL WORKS, sous couvert d'achat d'adwords, de promouvoir une activité d'horodatage de documents, d'archivage électronique sécurisé et de constats sur Internet, soit une activité similaire aux

services juridiques, recueil de données vers un fichier central, recherche d'informations dans des fichiers pour des tiers, gestion de fichiers informatiques, ou encore consultation professionnelle d'affaires désignés lors de l'enregistrement de la marque opposée. Il en résulte que l'usage du signe Fidéalisis, pour le référencement d'un site Internet proposant des services comparables à ceux pour lesquels la marque litigieuse a été déposée crée un risque de confusion, en raison de la manière dont les résultats de recherche apparaissent, dans l'esprit des internautes.

La contrefaçon alléguée est donc constituée.

Sur la concurrence déloyale

Celle-ci, qui n'est invoquée par les demandeurs qu'à titre subsidiaire, apparaît dès lors sans objet.

Sur le préjudice né de la contrefaçon

Monsieur O. soutient que les actes de contrefaçon retenus ont porté atteinte à la jouissance paisible de ses titres et ont causé une dépréciation de sa marque, de sorte qu'il aurait subi un manque à gagner au titre de l'exploitation de celle-ci, outre un préjudice moral distinct.

Pour sa part, la société FIDEALIS indique avoir exposé des coûts importants dans le cadre du développement de son activité, investissements dont les faits de contrefaçon auraient diminué la portée et l'intérêt, outre un manque à gagner qu'elle aurait « nécessairement » subi.

Cependant, ces manques à gagner invoqués ne sont absolument pas justifiés par la moindre pièce. En outre, il résulte du courriel de la société GOOGLE IRELAND déjà évoqué que les faits litigieux ne se sont produits que du 11 avril au 19 mai 2010, et n'ont généré que 8 visites sur le site [www.depotnumerique.com](http://www.depotnumerique.com), sur une période de 3 jours. Au vu de ces éléments, il convient d'allouer à Monsieur O. la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa marque, et la même somme de 10.000 euros à la société FIDEALIS en réparation de l'atteinte à ses investissements.

Sur la garantie, la contribution à la réparation, et les relations entre les défendeurs

La société FIDEALIS et Monsieur O. demandent que la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES, Monsieur D. et la société MENTAL WORKS soient condamnés in solidum à réparer leur préjudice. Monsieur D., comme il a été dit plus haut, considère n'avoir aucun lien avec les faits de contrefaçon retenus, puisque le titulaire du nom de domaine litigieux serait la seule société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES, et qu'à tout le moins il n'aurait jamais exploité ce site, l'éditeur étant également la même société.

Il ajoute que le devis adressé par la société MENTAL WORKS relativement au référencement reproché a été signé par cette seule société, et non par lui.

Effectivement, il résulte de ce devis que le contact référent de la société MENTAL WORKS est Loïc LE GALL, est que c'est aussi lui qui, le 4 mars 2010, l'a signé, sans que le nom de Monsieur D. apparaisse. Par ailleurs, à supposer même que ce soit bien lui le titulaire du site litigieux, aucune participation de Monsieur D. aux faits reprochés, à savoir la campagne de référencement, n'a été mise en évidence.

Il ne sera donc pas condamné à réparer le préjudice subi avec les sociétés AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES et MENTAL WORKS.

Néanmoins, sa seule qualité, qui n'est à ce jour pas démentie, de titulaire du nom de domaine en cause justifiait qu'il soit mis en la cause. Sa demande formée au titre de la procédure abusive sera donc rejetée.

Par ailleurs, la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES demande à être garantie par la société MENTAL WORKS de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, ainsi que la résolution du contrat conclu le 4 mars 2010.

Elle explique que pèse sur les agences de publicité une obligation de résultat consistant à s'assurer de la licéité de la campagne publicitaire réalisée, et qu'en l'espèce la société MENTAL WORKS, qui a elle-même procédé directement, grâce à un compte en ligne, à la rédaction des annonces et à la réservation des mots-clé, a eu un comportement fautif en réservant le mot-clé "fidealis" auprès de la société GOOGLE. Elle souhaite donc, outre la garantie, la résolution du contrat avec restitution de la somme de 230 euros par elle réglée, ainsi que la condamnation de la société MENTAL WORKS à lui payer, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour elle de la présente action en contrefaçon de nature à ternir son image et sa réputation, la somme de 15.000 euros.

La société MENTAL WORKS, quant à elle, qui reconnaît que l'un de ses collaborateurs a, «par inadvertance », ajouté le terme "fidealis", le 11 avril 2010, à la liste des mots-clé faisant l'objet de la campagne de référencement, la présence de ce mot au sein de cette liste résultant d'un générateur automatique propre au moteur Google.

Elle conteste cependant tout manquement et toute faute, les conditions générales du contrat signé prévoyant notamment en son article 3.1 que «la signature du devis ou du bon de commande entraîne l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales », et en son article 4.3 que « MENTAL WORKS ne peut être tenu pour responsable de quelque dommage que ce soit subi par le client, y compris les pertes ou les altérations de données », et relève que la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES aurait dû exercer un contrôle minimal quant au contenu de la liste générée automatiquement.

Elle ajoute que la résolution du contrat ne serait pas une sanction appropriée dès lors que ledit contrat a été correctement exécuté, s'opposant en particulier à toute restitution, les prestations couvertes n'étant aucunement remises en cause, et à tout paiement de dommages intérêts. Cela étant, il appartenait à la société MENTAL WORKS, chargée par le contrat de gérer le référencement souhaité par la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES, de prendre toutes les précautions utiles pour que ce référencement ne porte pas atteinte aux intérêts d'un tiers, étant précisé qu'en tant que professionnelle de la communication, elle ne pouvait ignorer la manière dont les mots-clé sont générés automatiquement par certains moteurs de recherche.

Il convient donc de la condamner à garantir la société AGENCE DE DEPOT NUMERIQUE de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, les clauses limitatives de responsabilité contractuelles ne pouvant exonérer des fautes éventuellement commises.

En revanche, le contrat dont s'agit a été intégralement exécuté, de sorte qu'il ne saurait être question de prononcer quelque résiliation que ce soit, ni remboursement des sommes versées.

En outre, la garantie totale qui vient d'être accordée suffit à réparer le préjudice causé à la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES par la présente procédure, de sorte que sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts sera rejetée.

#### Sur les demandes reconventionnelles

La société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES forme à l'encontre de la société FIDEALIS des demandes reconventionnelles. Elle estime en premier lieu qu'en affirmant sur la page d'accueil de son site Internet être « le leader européen du dépôt en ligne par © Copyright », la société FIDEALIS a diffusé une publicité dont la véracité n'est pas démontrée ayant pour effet d'induire le public en erreur sur sa position sur le marché de l'horodatage électronique, et indirectement de la dénigrer elle. Elle considère également qu'en prétendant réaliser des « dépôts validés par huissier de justice en temps réel », la société FIDEALIS induit le public en erreur sur les prestations fournies, et commet donc des actes de concurrence déloyale par publicité trompeuse.

Cependant, ainsi que le soulève la société FIDEALIS, il résulte des dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile que les demandes reconventionnelles, pour être recevables, doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Or les demandes reconventionnelles, qui concernent ainsi qu'il vient d'être dit des faits de concurrence déloyale par publicité mensongère ou trompeuse, à les supposer constitués, n'ont aucun lien avec les prétentions originaires, qui ont trait à l'achat de mots-clé. Il convient donc de les déclarer irrecevables.

#### Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit, en tant que besoin, à la mesure d'interdiction. En revanche, la mesure de publication, qui n'apparaît pas opportune, ne sera pas autorisée.

#### Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES et MENTAL WORKS, parties perdantes, aux dépens, qui comprendront les frais de constat d'huissier.

En outre, elles doivent être condamnées à verser à Monsieur O. et à la société FIDEALIS, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 4.500 euros, les autres demandes présentées sur ce fondement étant rejetées.

Par ailleurs, les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige.

#### PAR CES MOTIFS

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

- REJETTE la fin de non-recevoir ayant trait à l'intérêt à agir de la société FIDEALIS ;

- DIT n'y avoir lieu à mise hors de cause ;
- REJETTE la demande tendant au rejet de pièces ;
- REJETTE la demande de déchéance de la marque FIDEALIS n°3 185 006 ;
- REJETTE la demande tendant à l'annulation du procès-verbal de constat du 12 avril 2010 ;
- DIT qu'en utilisant le signe FIDEALIS à titre de mot-clé pour le référencement sur le système Adwords de Google, les sociétés AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES et MENTAL WORKS ont commis des actes de contrefaçon de la marque FIDEALIS n°3 185 006 dont Monsieur Philippe O. est titulaire et la société FIDEALIS est la licenciée ;
- INTERDIT en tant que besoin la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 350 euros par infraction constatée passé un délai de 1 mois après la signification du présent jugement que le Tribunal se réserve le droit de liquider ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES et MENTAL WORKS à payer à Monsieur Philippe O. la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa marque, et la même somme de 10.000 euros à la société FIDEALIS en réparation de l'atteinte à ses investissements. ;
- REJETTE les demandes plus amples et contraires, en particulier les demandes reconventionnelles ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES et MENTAL WORKS à payer à Monsieur Philippe O. et à la société FIDEALIS la somme globale de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES et MENTAL WORKS aux dépens, qui comprendront les frais de constat d'huissier ;
- DIT que la société MENTAL WORKS devra garantir la société AGENCE DES DEPOTS NUMERIQUES de l'intégralité de condamnations prononcées à son encontre ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.

Fait et jugé à PARIS le 18 janvier 2013

LE GREFFIER  
LE PRESIDENT