

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

EXTRAIT
des minutes du Greffe

TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE
PARIS

EXPEDITION EXECUTIVE



N° RG : 09/09847

Me KOPACZ

vestiaire : D1883

TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS

3ème chambre 4ème
section

N° RG : **09/09847**

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Avril 2008

JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2009

DEMANDERESSES

Société INTEL CORPORATION
2200 MISSION COLLEGE BOULEVARD
SANTA CLARA
95052-8119 CALIFORNIE USA

S.A.S INTEL CORPORATION
Les Montalets
2 rue de Paris
92196 MEUDON CEDEX

représentées par Me William KOPACZ, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #D 1883

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MAINTELCOM
19 avenue Outrebon
93250 VILLEMOMBLE

représentée par Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire C2335

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
Agnès MARCADE, Juge
Rémy MONCORGE, Juge

assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 09 Octobre 2009
tenue publique ment

**Expéditions
exécutoires
délivrées**

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La société INTEL CORPORATION est titulaire des marques INTEL :

- française déposée le 3 août 1971 et enregistrée sous le numéro 1194498 pour désigner notamment des "*microprocesseurs*" et renouvelée en dernier lieu le 10 janvier 2002 ;
- communautaire déposée le 1^{er} avril 1996 et enregistrée le 5 mars 1999 sous le numéro 513 pour désigner notamment les produits suivants : "*Matériel informatique et microprocesseurs*" et dûment renouvelée.

La société INTEL CORPORATION SAS développe en France l'activité de la société américaine INTEL CORPORATION.

Ces deux sociétés ont appris que la société MAINTELCOM a déposé le 16 février 2007 une marque semi figurative M@ M@INTELCOM pour des produits et services liés à l'informatique.

Les sociétés INTEL estiment que l'enregistrement de cette marque, l'usage de la dénomination MAINTELCOM à titre de dénomination sociale et d'enseigne, l'usage à titre de nom commercial du signe M@INTELCOM et le nom de domaine maintelcom.com portent atteinte à leur marque et leur dénomination sociale INTEL antérieures.

Un accord n'ayant pu être trouvé, les sociétés INTEL CORPORATION et INTEL CORPORATION SAS ont fait assigner la société MAINTELCOM devant le tribunal de grande instance de Paris par acte en date du 28 avril 2008 en contrefaçon de marque notoire et en usurpation de dénomination sociale.

Elles sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre des mesures d'interdiction, la nullité de la marque M@INTELCOM. Elles demandent également d'ordonner à la société défenderesse de changer de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne, ainsi que de renoncer à l'usage et à la réservation du nom de domaine "maintelcom.com". Elles réclament enfin les sommes de : 50.000 € de dommages et intérêts pour la société INTEL CORPORATION en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la notoriété des marques, 50.000 € de dommages et intérêts pour la société INTEL CORPORATION SAS en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à sa dénomination sociale notoire, et 10.000 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 29 avril 2009, les sociétés INTEL maintiennent l'ensemble de leurs demandes. Elles ajoutent à titre subsidiaire des demandes tendant à voir constater que les agissements reprochés à la société défenderesse constituent une imitation des marques antérieures.

Elles soutiennent que la marque INTEL est l'une des marques les plus connues en France et dans le monde et que la dénomination sociale, l'enseigne, le nom commercial et le nom de domaine MAINTELCOM tirent indûment profit de la réputation et de la notoriété de la marque INTEL. Elles font valoir que dans les signes argués de contrefaçon l'élément dominant est INTEL, le signe contesté se lisant MA INTEL COM reproduisant le nom de domaine intel.com ce qui ne peut que déclencher une réaction positive du public en faveur de la défenderesse et diminuer le caractère distinctif de la marque antérieure. Elles ajoutent que la marque M@INTELCOM désigne des produits et services qui relèvent du domaine de la société INTEL à savoir l'informatique et les télécommunications. Elles précisent que le site maintelcom.com propose à la vente 594 produits INTEL et le public fera donc un lien avec cette marque.

Par conclusions signifiées le 29 janvier 2009, la société MAINTELCOM entend voir débouter les sociétés INTEL de l'ensemble de leurs demandes. Elle sollicite à titre reconventionnel la somme de 50.000 € pour procédure abusive outre la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Elle soutient que la marque M@ M@INTELCOM est une marque complexe qui est la juxtaposition de plusieurs préfixes MAintenance, INformatique, TELéphonie et COMmunication. Cette marque complexe créé un nouvel ensemble dans lequel le terme INTEL perd son individualité et son caractère attractif propre. Selon elle, le public n'établira pas de lien ente MAINTELCOM et la marque renommée INTEL. Elle ajoute que le peu de bénéfice qu'elle génère démontre qu'elle ne tire aucun profit de la notoriété de la marque INTEL. S'agissant de l'atteinte portée par la dénomination sociale, le nom commercial, le nom de domaine et l'enseigne MAINTELCOM, elle soutient qu'il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public entre les deux activités.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 juillet 2009.

MOTIFS

- Sur la nullité de marque et la contrefaçon

Il a été précédemment exposé que la société INTEL CORPORATION est titulaire des marques :

- française déposée le 3 août 1971 et enregistrée sous le numéro 1194498 pour désigner notamment des "microprocesseurs" et renouvelée en dernier lieu le 10 janvier 2002 ;

- communautaire déposée le 1 " avril 1996 et enregistrée le 5 mars 1999 sous le numéro 513 pour désigner notamment les produits suivants : "Matériel informatique et microprocesseurs" et dûment renouvelée.

Selon de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle "*sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, 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*".

L'article L 713-5, alinéa premier, du Code de la propriété intellectuelle dispose quant à lui que l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour les produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une utilisation injustifiée de cette dernière.

L'article 9 § 1 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, devenu règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009, prévoit que
" 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 : (...)

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 ;

c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou 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 dans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice".

Il est constant que la marque renommée au sens des dispositions précitées est une marque connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services qu'elle désigne.

Il ressort en l'espèce des nombreuses pièces versées aux débats telles celles démontrant les lourds investissements publicitaires opérés par la société INTEL CORPORATION pour promouvoir le nom de domaine intel.com, le nombre d'articles parus dans la presse nationale et internationale à propos de cette société et des produits et services qu'elle fournit, que la dénomination sociale et la marque INTEL bénéficient d'une renommée certaine dans le domaine de l'informatique et notamment des microprocesseurs et ce tant en France que dans la Communauté européenne.

Il résulte des éléments du dossier que la société MAINTELCOM a déposé le 16 février 2007 la marque semi-figurative M@M@INTELCOM enregistrée sous le numéro 07 3 482 111 pour désigner les produits et services suivants *"supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples, logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés).périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques et téléphoniques ; service de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des terminaux informatiques mondiaux; élaboration, (conception),*

installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; consultation en matière d'ordinateur".

Selon les dispositions de l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

L'article L 714-3 précise qu'est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4.

L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

D'un point de vue visuel, le signe complexe contesté M@M@INTELCOM reprend le signe INTEL constituant les marques antérieures. Les éléments adjoints à savoir le sigle M@ et les lettres M@ et COM ne font pas perdre à l'élément INTEL son caractère attractif. En effet, ainsi que le soutiennent à juste titre les sociétés demanderesse l'@ est un signe de césure dans le domaine de l'Internet qui, associé à la terminaison COM, usuelle dans la formation des noms de domaine, amènera le public à appréhender le signe contesté comme se lisant M @ INTEL COM et ceci d'autant plus que le signe antérieur de la société INTEL CORPORATION bénéficie dans le domaine de l'informatique d'une renommée certaine.

Phonétiquement, le mot INTEL, placé entre le sigle @ et l'extension COM, sera prononcé en tant que tel.

Les produits et services désignés dans le dépôt de la marque M@M@INTELCOM sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits et services visés dans l'enregistrement des marques INTEL s'agissant pour la plupart des produits liés au domaine de l'informatique et de l'électronique par leur nature ou leur destination et le public pouvant les rattacher à une origine commune.

Il résulte de ces éléments que l'identité ou la similarité des produits et services concernés alliée à la similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune.

En tout état cause, en raison de la renommée dont bénéficie les marques antérieures, l'emploi du signe litigieux pour des produits ou services qui n'auraient pas directement rapport avec l'informatique constitue une utilisation injustifiée de celles-ci en raison de la réaction positive qu'aura le public concerné vis-à-vis du signe querellé du fait de l'image de bonne qualité qu'il a des produits INTEL et ce d'autant plus que la société défenderesse propose les produits INTEL sur son site Internet.

La contrefaçon est ainsi caractérisée ainsi que l'atteinte à la renommée des marques antérieures dont la société INTEL CORPORATION est titulaire.

Il convient en conséquence d'annuler la marque française M@ M@INTELCOM déposée le 16 février 2007 et enregistrée sous le numéro 07 3 482 111 et d'interdire l'usage du nom commercial M@INTELCOM.

Il appert également de l'extrait Kbis de la société MAINTELCOM et du procès-verbal de constat établi le 18 avril 2008 par Maître PARKER, huissier de justice à Paris, sur le site www.maintelcom.com que la société défenderesse, qui a pour activité "informatique, achat, vente, maintenance" utilise à titre de nom commercial la dénomination M@INTELCOM.

Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'usage à titre de nom commercial du signe M@INTELCOM pour désigner une activité dans la domaine de l'informatique porte atteinte aux marques antérieures précitées en ce que cet emploi engendre pour le public un risque de confusion entre les marques et l'activité exercée par la société défenderesse sous ce nom commercial.

Il ressort enfin des pièces versées aux débats que la société défenderesse utilise à titre de dénomination sociale et d'enseigne la dénomination MAINTELCOM ainsi que le nom de domaine "[maintelcom.com](http://www.maintelcom.com)" pour désigner des activités liées à l'informatique.

Si le signe MAINTELCOM comprend les lettres I, N, T, E et L, celui-ci comporte, tant visuellement que phonétiquement, trois syllabes qui, pour le public français, se liront MAIN- TEL-COM, la césure créée par la présence du sigle @ n'existant plus dans ce cas précis. Le signe INTEL, composé de deux syllabes, se fond dans cet ensemble et perd son caractère attractif propre et ce, quand bien même il bénéficie d'une grande notoriété, étant au surplus remarqué que la société MAINTELCOM a notamment pour activité la maintenance informatique qui est fortement suggérée par le signe ici en cause.

Aucun risque de confusion n'étant caractérisé entre les marques antérieures INTEL et le signe MAINTELCOM, la société INTEL CORPORATION sera déboutée de ses demandes à ce titre.

- Sur la concurrence déloyale

Le signe INTEL constitue également l'élément dominant de la dénomination sociale de la société INTEL CORPORATION SAS qui a pour activité : *"toutes activités, promotion et de commercialisation pour le compte des sociétés affiliées à la société, service après vente, commercialisation sous toute forme de tous composants et accessoires électroniques et toutes prestations de services se rattachant à ce qui précède"*.

En déposant le signe semi figuratif M@ M@INTELCOM pour des produits et services liés à l'informatique et à l'électronique et en utilisant le nom commercial M@INTELCOM dans ce secteur d'activité qui est celui de la société INTEL CORPORATION SAS, la société MAINTELCOM a également porté atteinte à la dénomination sociale de cette société, le consommateur pouvant faire une confusion entre les deux entités commerciales ou croire qu'elles sont économiquement liées. Ces faits sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale.

En revanche et en raison des différences existant entre les signes telles qu'exposées ci-dessus, l'usage de la dénomination sociale et de l'enseigne MAINTELCOM ainsi que du nom de domaine "maintelcom.com" ne portent pas atteinte à cette dénomination sociale, aucun risque de confusion n'existant pour le public concerné. La société INTEL CORPORATION SAS sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.

- Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de retrait sollicitées dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.

Il y a lieu compte tenu des éléments du dossier d'allouer à la société INTEL CORPORATION la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ainsi que la somme de 5.000 € à la société INTEL CORPORATION SAS en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale commis à son préjudice.

Au vu des circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit à la demande des sociétés INTEL de publication de la présente décision, à titre de complément d'indemnisation.

- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

La société MAINTELCOM ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'action engagée par les sociétés INTEL à son encontre ayant partiellement prospéré.

- Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la société MAINTELCOM, partie perdante, aux dépens.

En outre, elle doit être condamnée à verser à chacune des sociétés INTEL CORPORATION et INTEL CORPORATION SAS, 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 de 2.500 €

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire pour les condamnations pécuniaires et les mesures d'interdiction, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

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

- DIT qu'en déposant et en utilisant la marque semi figurative M@M@INTELCOM le 16 février 2007 sous le numéro 07 3 482 111 et qu'en utilisant la dénomination M@INTELCOM à titre de nom commercial, la société MAINTELCOM s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque française renommée INTEL numéro 1 194

498 et de la marque communautaire renommée INTEL numéro 513 dont la société américaine INTEL CORPORATION est titulaire;

- DIT qu'en déposant et en utilisant la marque semi figurative M@ M@INTELCOM le 16 février 2007 sous le numéro 07 3 482 111 et qu'en utilisant la dénomination M@INTELCOM à titre de nom commercial, la société MAINTELCOM a en outre commis des actes de concurrence déloyale en portant atteinte à sa dénomination sociale INTEL CORPORATION au préjudice de la société française INTEL CORPORATION SAS ;

En conséquence,

- ANNULE la marque semi figurative M@ M@INTELCOM déposée le 16 février 2007 sous le numéro 07 3 482 111 dont la société MAINTELCOM est titulaire ;

- DIT que la décision sera inscrite au Registre National des Marques à l'initiative de la partie la plus diligente une fois la décision devenue définitive ;

- ORDONNE à la société MAINTELCOM de changer de nom commercial en procédant aux formalités nécessaires à cet effet auprès du Greffe du tribunal de commerce de Nanterre et de justifier auprès des sociétés INTEL CORPORATION et INTEL CORPORATION SAS de l'accomplissement de telles formalités et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

- FAIT INTERDICTION à la société MAINTELCOM de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ;

- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;

- CONDAMNE la société MAINTELCOM à payer à la société INTEL CORPORATION la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;

- CONDAMNE la société MAINTELCOM à payer à la société INTEL CORPORATION SAS la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;

- CONDAMNE la société MAINTELCOM à payer à chacune des sociétés INTEL CORPORATION et INTEL CORPORATION SAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- DEBOUTE les sociétés INTEL CORPORATION et INTEL CORPORATION SAS de leurs demandes au titre de la contrefaçon des marque INTEL et de l'atteinte à la dénomination sociale INTEL CORPORATION SAS par la dénomination sociale et l'enseigne MAINTELCOM et le nom de domaine "maintelcom.com" ;

- DEBOUTE les sociétés INTEL CORPORATION et INTEL CORPORATION SAS de leur demande au titre de la publication du présent jugement ;

- DEBOUTE la société MAINTELCOM de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE la société MAINTELCOM aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire pour les condamnations pécuniaires et les mesures d'interdiction.

Fait et jugé à PARIS le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL NEUF

Le Greffier



Le Président

