

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 4^{ème} section
N° RG : 10/05761

Assignation du 08 Avril 2010
JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2012

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CIGARTEX
27 rue du Colonel Moll
93350 LE BOURGET

Monsieur Pascal D.

xxx

95160 MONTMORENCY

Représentés par Me Nicolas SIDIER de la SCP DEFLERS ANDRIEU ET ASSOCIES,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R047

DÉFENDEURS

Monsieur Marc C.

Domicilié : chez Madame Elena B.

Sosua Océan Village

SOSUA-REPUBLIQUE DOMINICAINE

Représenté par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0098 et plaidant
par la selarl ALTIJ avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente

Laure COMTE, Juge

Rémy MONCORGE, Juge, assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 25 Novembre 2011 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe

Contradictoirement en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société CIGARTEX a été créée par deux personnes, Monsieur Marc C. et Monsieur Pascal D., et a été immatriculée le 31 août 2007 au greffe du Tribunal de commerce de Bobigny.

Cette société a pour activité, sous la marque Cigartex, la vente de cigarettes électroniques, et autres articles y attachés, et la distribution de ces produits dans le monde entier, soit par le moyen d'accords avec des distributeurs, soit directement via Internet.

Monsieur Marc C. a déposé le nom de domaine "cigartex.com" le 23 mai 2007 et Monsieur Pascal D. a déposé le marque française n°3503044 le 30 mai 2007, puis communautaire n°648792 et enfin internationale le 30 décembre 2008 sous le n° 1005616. Des désaccords intervenaient en 2008 entre les associés. Monsieur Marc C. a, en novembre 2008, fermé l'utilisation du nom de domaine "cigartex.com". Découvrant également que le nom de domaine www.cigartex.com étaient "rérouté" pour un concurrent, un constat d'huissier fut dressé le 24 juillet 2009 à la demande de la société CIGARTEX. C'est dans ces conditions que par acte du 08 avril 2010, la SARL CIGARTEX assignait devant le Tribunal de grande instance de PARIS Monsieur Marc C. pour obtenir le transfert à son bénéfice du nom de domaine cigartex.com déposé par ce dernier. Par ailleurs, Monsieur Marc C. assignait en intervention forcée devant ce même Tribunal Monsieur Pascal D. par acte du 30 mars 2011 en nullité des marques "cigartex" française, communautaire et internationale.

La jonction de ces instances était ordonnée le 26 mai 2011. Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2011, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL CIGARTEX et Monsieur Pascal D. ont conclu à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, et en tout état de cause, à son rejet ainsi qu'à celui des demandes reconventionnelles formées par Monsieur Marc C., et ont sollicité sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- * le transfert sous astreinte au bénéfice de la SARL CIGARTEX du nom de domaine cigartex.com,
- * l'autorisation de dénoncer le jugement à venir à l'unité d'enregistrement du site cigartex.com,
- * la condamnation de Monsieur Marc C. :

- à verser à la SARL CIGARTEX la somme de 495.201 € à titre de dommages et intérêts et de 20.000 Euros au titre des frais irrépétibles,
- à verser à Monsieur Pascal D. la somme de 20.000 Euros pour procédure abusive.

La SARL CIGARTEX et Monsieur Pascal D. ont fondé leurs demandes sur les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil. Ils ont d'abord expliqué que la demande de sursis à statuer était dilatoire, la demande devant le Tribunal de commerce de Bobigny étant vouée à l'échec. Ils ont reproché au défendeur d'avoir abusivement enregistré le nom de domaine www.cigartex.com sous son seul nom, alors qu'il constituait dans le même temps avec Monsieur Pascal D. la société CIGARTEX, dont l'objet était l'exploitation, sous la marque Cigartex, d'une activité de vente de cigarettes électroniques, notamment via Internet.

Ils ont contesté notamment le fait que la paternité du projet appartenait à Monsieur Marc C. alors même qu'ils avaient créé ensemble la société CIGARTEX sur une base égalitaire et sur le principe d'une cogérance.

Ils ont aussi rejeté l'ensemble des reproches formulés par Monsieur Marc C. à rencontre de Monsieur Pascal D.. Ils ont également souligné que le nom de domaine "cigartex.com" avait

été détourné, "rerouté" au profit d'une société concurrente, la société Eurokice Sprl. qui commercialisait des cigarettes électroniques sous la marque "E-Cigarette France". Ils ont fait valoir que la question de l'antériorité des droits d'auteur des parties respectives était inopérante dans la mesure où l'action était exclusivement fondée sur l'enregistrement frauduleux du nom de domaine, réalisé de mauvaise foi par Monsieur Marc C., et sur l'utilisation, postérieure à l'enregistrement, du nom de domaine par celui-ci, qui était constitutive de parasitisme.

En défense, suivant dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2011, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur Marc C. a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de Bobigny, devant lequel il est demandé la révocation de Monsieur Pascal D. de ses fonctions de gérant et une expertise judiciaire sur sa gestion de la société CIGARTEX et en tout état de cause, il a conclu au rejet de P ensembles des demandes formées à son encontre. Reconvencionnellement, il a demandé la nullité de :

- la dénomination sociale CIGARTEX,
- la marque française n°350344 déposée le 30 mai 2007,
- la marque communautaire n°6418792,
- la marque internationale désignant la Russie et les Etats-Unis n° 1005616,
- les noms de domaine constitués de "cigartex" pour les extensions .net et .fr ainsi que ceux constitués de "cigartex international" pour les extensions .eu, .us, .com, .net et .info.

Il a également demandé la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 10.000 Euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur Marc C. a expliqué que :

- * il était dans l'intérêt d'une bonne justice d'attendre l'issue de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Bobigny pour trancher le présent litige,
- * il administrait seul le nom de domaine www.cigartex.com.
- * aujourd'hui, le site www.cigartex.com était un site parking, dès que Monsieur Pascal D. lui avait signalé la difficulté de reroutage,
- * il avait eu l'idée originelle de la commercialisation des cigarettes électroniques,
- * Monsieur Pascal D. avait déposé frauduleusement les marques cigartex,
- * son nom de domaine était antérieur tant aux marques invoquées qu'au nom commercial,
- * le dépôt de son nom de domaine n'était en fraude d'aucun droit le 23 mai 2007,
- * aucun élément des demandeurs ne permettait d'établir qu'avant le 23 mai 2007, il avait été convenu d'appeler la société CIGARTEX,
- * aucun préjudice n'avait été subi par la société CIGARTEX.

Il a donc conclu que les marques avaient été déposées en fraude de ses droits qui étaient antérieurs, le nom de domaine pouvant constituer une telle antériorité.

La clôture était ordonnée le 10 novembre 2011. L'affaire était plaidée le 25 novembre 2011 et mise en délibéré au 26 janvier 2012.

MOTIFS DE LA DECISION ;

Sur le sursis à statuer :

Il est de principe que le sursis peut être ordonné si le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours et qu'il est donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'attendre ce résultat pour statuer.

En l'espèce, l'instance engagée par Monsieur Marc C. devant le Tribunal de commerce de Bobigny vise à faire annuler l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale de la SARL CIGARTEX en son absence et à solliciter le cas échéant une expertise de gestion. Il apparaît donc que le résultat de la procédure devant le Tribunal de commerce de Bobigny a pour objet des problèmes de répartition du capital de la SARL CIGARTEX et de gestion par son gérant actuel, alors que la présente instance a trait à la propriété d'un nom de domaine et à la validité de marques.

Ainsi, le résultat de la procédure à venir n'a aucune conséquence sur l'affaire en cours, la question de savoir quelle est la part de Monsieur Marc C. dans le capital de la SARL CIGARTEX est sans incidence avec le transfert ou non du nom de domaine www.cigartex.com à la SARL CIGARTEX et la réparation du préjudice allégué par celle-ci. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.

Sur la demande de transfert du nom de domaine www.cigartex.com à la SARL CIGARTEX :

La SARL CIGARTEX fonde sa demande sur l'article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle ; cet article ne peut être invoqué s'agissant d'un dépôt de marque déposé par fraude et non d'un dépôt de nom de domaine. En revanche, il ressort du principe général la fraude corrompant tout qu'un nom de domaine déposé en fraude des droits d'un tiers peut être valablement revendiqué par celui en fraude des droits duquel il a été déposé.

La demanderesse fonde sa demande de transfert du nom de domaine www.cigartex.com sur la fraude de ces droits.

Il appartient donc à la SARL CIGARTEX d'établir que Monsieur Marc C. au moment de la réservation du nom de domaine www.cigartex.com le 23 mai 2007 entendait s'approprier frauduleusement cette dénomination qui est la sienne. Or, il ressort des éléments de chronologie que la réservation du nom de domaine www.cigartex.com par Monsieur Marc C. du 23 mai 2007 est bien antérieure à l'immatriculation de la SARL CIGARTEX le 30 août 2007, ses statuts étant rédigés au mois de juillet 2007. Par ailleurs, le Tribunal relève que les associés ont l'un et l'autre entrepris de la même manière des actes préparatoires à la création de la société à venir, l'un en réservant un nom de domaine, le 23 mai 2007, l'autre en déposant des marques, le 30 mai 2007. Ainsi, avoir l'initiative d'un acte préparatoire à la création d'une société à venir ne peut suffire à caractériser la fraude de cet associé. En conséquence, la SARL CIGARTEX ne démontre pas de comportement frauduleux de la part de Monsieur Marc C. dans l'acte de réservation du nom de domaine www.cigartex.com le 23 mai 2007. Il y a donc lieu de débouter la SARL CIGARTEX de sa demande de transfert à son bénéficiaire du nom de domaine www.cigartex.com.

Sur la demande de dommages et intérêts ;

La SARL CIGARTEX reproche à Monsieur Marc C. d'avoir bloqué le nom de domaine www.cigartex.com l'empêchant d'exercer son activité et d'avoir rerouté le site vers un site concurrent, causant ainsi selon elle une chute de chiffre d'affaire d'un montant de 495.201 Euros. Il ressort du procès-verbal de constat par huissier de justice du 26 novembre 2010, pièce défendeur n°15, notamment que les noms de domaine, toujours exploités par la demanderesse :

- www.cigartex.net a été créé dès le 26 mai 2007,
- www.cigartex.org a été créé dès le 28 mai 2007,
- www.cigartex.info a été créé dès le 26 mai 2007.

La demanderesse ne conteste pas, par ailleurs, contrôler l'ensemble de ces sites depuis leur création. En outre, la SARL CIGARTEX ne démontre pas en quoi la coupure du site www.cigartex.com l'a empêchée d'exercer son activité commerciale ni que le reroutage du site avait détourné des clients, le site www.cigartex.net étant le premier résultat naturel sur le moteur de recherche Google.

Dès lors, la demanderesse n'établit aucun préjudice qui pourrait être dû aux reproches formulés à l'égard de Monsieur Marc C.. Il y a donc lieu de débouter la SARL CIGARTEX de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de nullité des marques déposées par Monsieur Pascal D. :

Monsieur Marc C. soulève la nullité des marques française, communautaire et internationale visant la Russie et les Etats-Unis, « CIGARTEX » déposées par Monsieur Pascal D. en invoquant le nom de domaine www.cigartex.com à titre de droit antérieur. En application de l'article L711 -4 du Code de la propriété intellectuelle, une marque doit être déclarée nulle si elle porte atteinte à un droit antérieur que peut être notamment un nom de domaine, à la condition qu'il soit établi un risque de confusion entre la marque litigieuse et le nom de domaine invoqué ainsi qu'un usage antérieur par rapport à la marque. En l'espèce, Monsieur Marc C. se contente d'invoquer son droit antérieur sans expliquer en quoi le dépôt de la marque entraîne un risque de confusion au moment du dépôt, ni de l'usage qu'il en avait fait avant le dépôt.

En toute hypothèse, il apparaît qu'entre le 23 mai 2007, date de la réservation du nom de domaine et le 30 mai 2007, date du dépôt des marques, Monsieur Marc C. n'a pas exploité le nom de domaine qu'il invoque à titre de droit antérieur et ne peut donc justifier d'un risque de confusion. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur Marc C. de sa demande en nullité des marques :

- * française enregistrée sous le n°350344 déposée le 30 mai 2007,
- * communautaire enregistrée sous le n°6418792, déposée sous priorité de la marque française,
- * internationale enregistrée sous le n°1005616 déposée le 30 décembre 2008.

Sur les autres demandes :

La nature de la décision rend sans objet la demande au titre de l'exécution provisoire. Il y a lieu de condamner la SARL CIGARTEX aux entiers dépens de la présente instance.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS;

Le Tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition,

Rejette la demande de surs à statuer,

Déboute la SARL CIGARTEX de sa demande de transfert à son bénéfice du nom de domaine www.cigartex.com.

Déboute la SARL CIGARTEX de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute Monsieur Marc C. de sa demande en nullité des marques :

* française enregistrée sous le n°350344 déposée le 30 mai 2007,

* communautaire enregistrée sous le n°6418792, déposée sous priorité de la marque française,

* internationale enregistrée sous le n° 1005616 déposée le 30 décembre 2008,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne la SARL CIGARTEX aux entiers dépens de la présente instance,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2012

LE GREFFIER

LE PRESIDENT