

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3^{ème} chambre 3^{ème} section
N° RG 09/15921

Assignation du 2 Octobre 2009
JUGEMENT rendu le 27 Mai 2011

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ILLUSTRIA agissant poursuites et diligences de son dirigeant Monsieur Philippe ARNAUD.

Les Hauts de Deauville
14800 TOURGEVILLE

Représentée par Me Marc VAN BENEDEN, de la SELAFA INTERBARREAU CONSEILS REUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K64, Me Renaud LACAGNE, avocat au barreau de LISIEUX,

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. TOPIX TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal Monsieur Bernard MARX.

5 rue François Ponsard
75116 PARIS

Représentée par Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0593

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie SALORD. Vice-Président, *signataire de la décision*

Anne CHAPLY, Juge,

Mélanie BESSAUD, Juge, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, *signataire de la décision*

DEBATS

L'affaire ne requérant pas de plaidoiries, et à la demande des avocats, les dossiers de plaidoiries ont été déposés au greffe de la chambre pour expédition effectuée le 29 Mars 2011 conformément à l'article 779 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

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

EXPOSE DU LITIGE

La société ILLUSTRIA, ayant comme nom commercial ILLUSTRIA LIBRAIRIE DES MUSEES, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux le 25 juin 1996. Elle a comme activité : "agence d'illustration, banque d'images, recherche iconographique et conseils en recherche iconographique, maquettiste, mise en page photographe et photogravure, numérisation de documents de tous types de supports, banque de données numériques de tous types de documents notamment graphiques".

Elle est titulaire de la marque française verbale ILLUSTRIA déposée le 7 janvier 2009. Cette marque est enregistrée sous le n° 09 3 621 546 pour les produits en classe n° 16, à savoir : *"produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques"*.

Le 9 mars 2007, la société TOPIX TECHNOLOGIES, ayant une activité d'étude, conception, réalisation, exploitation et gestion de tous projets et concepts industriels et commerciaux, informatiques, télématiques, publicitaires, médiatiques ainsi que tous investissements et participations dans toutes entreprises, gestion de ces investissements et participations et d'une manière générale toutes activités et opérations de holding en tous pays, directement ou indirectement toutes activités de presse et de communication sous toutes leurs formes et sur tous supports, toutes activités d'études de conception, de réalisation, de commercialisation, de distribution d'exploitation de gestion d'édition de tous projets et concepts industriels, commerciaux, informatiques, télématiques, publicitaires, médiatiques ainsi que tous investissements et participations se rapportant à ces activités, a enregistré le nom de domaine <illustria.fr>, enregistrement renouvelé chaque année. Ce nom de domaine n'est pas exploité.

Par courrier du 10 avril 2009, la société ILLUSTRIA a demandé à la société TOPIX TECHNOLOGIES de cesser d'utiliser le nom de domaine <illustria.fr>.

Par courrier du 15 avril 2009, celle-ci lui a répondu qu'elle avait l'intention de créer la version française de sa boutique d'images d'illustration générale, qu'elle exploite en version anglaise depuis 4 ans sous le nom de domaine <universalpicturesagency.com>, qu'elle n'est pas en situation de concurrence directe et que suite aux accords verbaux, il était convenu que la société ILLUSTRIA lui rachète le nom de domaine. Le 22 juin 2009, la société ILLUSTRIA lui a envoyé une nouvelle mise en demeure. Par courrier du 25 juin 2009, la société TOPIX TECHNOLOGIES a fait valoir qu'elle restait "ouverte à un arrangement conventionnel sur l'ensemble des noms rattachés à ILLUSTRIA".

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 2 octobre 2009, la société ILLUSTRIA a assigné la société TOPIX TECHNOLOGIES devant le tribunal de grande instance de Paris.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2010, la société ILLUSTRIA demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- constater que la société TOPIX TECHNOLOGIES commet une faute en utilisant le nom de domaine <illustria.fr>,
- constater qu'il existe un risque de confusion au préjudice de la société ILLUSTRIA, en conséquence,
- faire interdiction à la société TOPIX TECHNOLOGIES d'utiliser le site <illustria.fr> sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CONSEILS RÉUNIS, avocats constitués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que sa dénomination sociale existait avant la réservation du nom de domaine par la société défenderesse, qu'elle a déposé la marque ILLUSTRIA pour se protéger de la tentative de concurrence déloyale manifestée par le dépôt du nom de domaine identique et que toute sa communication tourne autour du nom "illustria".

Elle indique que les agissements de la société TOPIX TECHNOLOGIES constituent des actes de concurrence déloyale ou à tout le moins des tentatives car elle n'a pas comme activité la vente d'images, ce développement constituant une intention au cas où elle ne lui rachèterait pas le nom de domaine. Elle ajoute qu'elle exerce une activité de société d'illustration, avec une connaissance des images, prise de vue et gravure et une renommée nationale dans ce secteur. Elle fait valoir que la jurisprudence considère que le fait d'enregistrer un nom de domaine reproduisant une marque détenue et utilisée sur internet constitue une contrefaçon de marque et que si le site était en place, il existerait un risque de confusion pour les utilisateurs et qu'elle a subi un chantage visant à lui faire acheter un nom de domaine. Elle estime que le comportement de la défenderesse porte atteinte à ses droits puisqu'elle ne peut mettre en oeuvre ses projets publicitaires et commerciaux. S'agissant de la demande en nullité de marque, elle soutient que la défenderesse ne démontre pas en quoi le signe "illustria" est nécessaire à son activité et que son nom commercial est antérieur au nom de domaine.

Dans ses dernières écritures en date du 1er décembre 2010, la société TOPIX TECHNOLOGIES demande au tribunal :

- de débouter la société ILLUSTRIA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de prononcer la nullité de la marque ILLUSTRIA et d'en ordonner le transfert à son profit,
- de condamner la société ILLUSTRIA à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner en tous les dépens.

Elle indique que l'exercice de son activité s'effectue par le biais de tous médias et supports et qu'elle a choisi de développer une agence d'illustration en ligne, qu'elle a enregistré le nom de domaine <illustria.fr> de bonne foi, n'ayant pas eu connaissance de l'existence de la société ILLUSTRIA qui, à défaut de notoriété, ne peut se prévaloir d'une protection au titre de sa dénomination sociale. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute en déposant ce nom de domaine et qu'elle a un intérêt légitime à le conserver puisque cette désignation est en rapport avec les produits et services qu'elle propose sur internet et correspond à son activité principale de vente d'images. Elle soutient que le dépôt de la marque ILLUSTRIA par la demanderesse est frauduleux, celui-ci étant postérieur aux contacts entre les parties et souligne que le nom commercial de la demanderesse n'est pas ILLUSTRIA mais ILLUSTRIA LIBRAIRIE DES MUSÉES, que la classe dans laquelle est enregistrée la marque ne s'apparente pas à son activité et que le dépôt de la marque tend à nuire à la poursuite de son projet. Elle ajoute que la marque ILLUSTRIA doit être annulée également au regard de son nom de domaine qui constitue une antériorité.

Elle fait valoir qu'il n'existe pas de contrefaçon de marque, celle-ci n'étant pas exploitée et son dépôt étant postérieur à l'enregistrement de son nom domaine, qui constitue une antériorité au sens de l'article 711- 4 du code de la propriété intellectuelle et que la demanderesse n'a pas la notoriété requise pour prétendre à une protection de sa dénomination sociale sous laquelle elle n'exerce pas. Elle estime en outre qu'en l'absence de reproduction de la marque du fait de l'usage du protocole web et du nom de premier niveau et de toute utilisation technique et commerciale du nom de domaine qui n'est pas exploité, il n'existe pas de risque de confusion en l'absence de rapport de concurrence. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas de l'existence d'un préjudice. Elle sollicite par ailleurs des dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de la demanderesse et de son intention de lui nuire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2010.

MOTIFS

Sur le dépôt du nom de domaine <illustria.fr>

Il est constant que la société TOPIX TECHNOLOGIES a déposé le nom de domaine <illustria.fr> postérieurement à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société ILLUSTRIA. Ce nom de domaine reproduit à l'identique la dénomination sociale de la société demanderesse. La dénomination sociale d'une société qui l'identifie, est protégée sans qu'il soit besoin de justifier que celle-ci est connue sur l'ensemble du territoire national.

En l'espèce, la réservation d'un nom de domaine reprenant à l'identique la dénomination sociale d'une entreprise, sans qu'il soit tenu compte des protocoles web, <www> et <fr>, utilisés de manière générale, établit un risque de confusion sur l'origine du nom de domaine dans l'esprit du public.

Dès lors, compte tenu des droits de la société ILLUSTRIA sur sa dénomination sociale et alors que la société défenderesse ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que ce nom de domaine est nécessaire à l'exercice de son activité, étant relevé que son objet social est très large, la réservation d'un nom de domaine identique en constitue une usurpation.

Il sera ainsi, conformément aux demandes de la société ILLUSTRIA, fait interdiction à la société TOPIX TECHNOLOGIES d'utiliser ce nom domaine et en conséquence de renouveler son enregistrement à la prochaine échéance.

Sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque ILLUSTRIA n° 09 3 621 546

Aux termes de l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. La fraude peut être caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, c'est à dire non pas pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais pour vouloir priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d'un même secteur, d'un signe nécessaire à leur activité.

La société ILLUSTRIA reconnaît avoir déposé sa dénomination sociale à titre de marque pour préserver ses droits et faire échec à l'enregistrement du nom de domaine.

Il a été jugé que le dépôt du nom de domaine constituait une usurpation de la dénomination sociale de la société ILLUSTRIA.

Par conséquent, la défenderesse ne démontre pas que la société ILLUSTRIA a, par le dépôt de la marque française "ILLUSTRIA" n° 09 3 621 546 en classe 16, cette classe ne portant sur aucune des activités exercer la société défenderesse, détourné le droit des marques de sa finalité dans la seule intention d'accaparer un marché à son détriment, étant relevé qu'elle ne justifie nullement de la nécessité pour elle d'adopter ce signe à titre de nom de domaine, au contraire puisque le nom de domaine sous lequel elle exploite son activité n'a aucun lien avec celui-ci et que les services visés au dépôt de la marque incriminée ont un lien avec les activités de la société ILLUSTRIA. Dès lors, la société TOPIX TECHNOLOGIES n'a pas été privée d'un signe nécessaire pour exploiter son activité et la mauvaise foi de la société demanderesse n'est pas établie. La société défenderesse sera déboutée de sa demande de nullité de ce chef.

Sur la demande de nullité fondée sur 1* article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle

L'article L711-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale, à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, à une appellation et aux droits d'auteur. Force est de constater que la société TOPIX TECHNOLOGIES ne justifie d'aucun droit sur le nom de domaine <illustria.fr> qui constitue au contraire une usurpation de la dénomination sociale de la société demanderesse et que cette demande de nullité est également mal fondée.

Sur la contrefaçon de la marque

Selon les dispositions des articles L.716-1 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, et notamment, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction ou l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. Ainsi, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, a) de la directive 89/104, le titulaire de la marque est habilité à interdire l'usage,

sans son consentement, d'un signe identique à la marque par un tiers, lorsque cet usage a lieu dans la vie des affaires, pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

Il est constant que pour retenir la contrefaçon d'une marque, le signe litigieux doit être exploité à titre de marque dont la fonction principale est de garantir l'origine des produits concernés. En l'espèce, le nom de domaine <illustria.fr> n'est pas actif, si bien que ce signe n'est pas utilisé dans la vie des affaires pour désigner des produits et services et ne constitue pas un usage d'un signe à titre de marque. En conséquence, la demande fondée sur la contrefaçon sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société ILLUSTRIA

La demanderesse ne rapporte pas la preuve que la réservation du nom de domaine litigieux l'empêche de mettre en oeuvre ses projets, alors même qu'elle est déjà titulaire d'un nom de domaine reprenant son nom commercial qu'elle exploite, <librairie-des-musees.fr>, et donc l'existence d'un préjudice. Celui-ci découle uniquement de l'ensemble des démarches amiables et judiciaires qu'elle a dû effectuer pour faire valoir ses droits et qui seront, par ailleurs, indemnisées. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

La société TOPIX TECHNOLOGIES succombant dans toutes ses demandes, elle est mal fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice. Partie perdante, la société TOPIX TECHNOLOGIES sera condamnée aux dépens et à payer à la société ILLUSTRIA pour indemniser les frais que celle-ci a dû exposer pour faire valoir ses droits la somme de 3.500 euros. L'ancienneté du litige justifie le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS.

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Interdit à la société TOPIX TECHNOLOGIES d'utiliser le nom de domaine <illustria.fr> et de renouveler son enregistrement à la prochaine échéance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de quatre mois passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société TOPIX TECHNOLOGIES aux dépens qui seront recouverts par la SELARL CONSEILS RÉUNIS, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société TOPIX TECHNOLOGIES à payer à la société ILLUSTRIA la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé le 27 mai 2011

LE GREFFIER
LE PRESIDENT