

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS**

3^{ème} ch., 3^{ème} section, 27 septembre 2006

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. BIG MASTER 8, rue Myrha 75018 PARIS représentée par Me Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0855

DÉFENDEURS Monsieur Alexandre X... 42, avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE S.A.R.L. KADIMA VIDEO PRODUCTION (KVP) 1 avenue Alphand 75116 PARIS représentés par Me Gerald BIGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B190 C

COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 13 Juin 2006 tenue publiquement devant Elisabeth BELFORT, Pascal MATHIS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société BIG MASTER est titulaire :

-de la marque "Legayparis.com" déposée le 26 février 2001 et enregistrée sous le no 01 3085286 pour désigner les produits et services suivants: "Télécommunications Publicité; Gestion, affaires commerciales; Education, divertissement";

-des noms de domaine suivants: "Legayparis.com" déposé le 12 mars 1998, "Legayparis.fr" déposé le 1er mars 2002, "Legayparis.net" déposé le 4 mars 2002 et "Legayparis.info" déposé le 28 juin 2002;

-du nom commercial "Legayparis".

La société BIG MASTER a créée et exploite depuis le 12 mars 1998 un site internet "Legayparis" présenté en français et en anglais et offrant des informations sur la vie gay à Paris (lieux, adresses, événements, sorties, personnalités etc...).

M. Alexandre X... a déposé le 10 octobre 2003 la marque "LE GAY PARIS".

La société KADIMA VIDEO PRODUCTIONS (KVP) dont M. Alexandre X... est le gérant

produit et distribue un DVD dont le titre est "LE GAY PARIS" présenté comme le "1er GUIDE Gay sur Paris" et qui a pour objet de faire découvrir "plus de 60 adresses merveilleuses et magiques".

Par actes des 25 août et 2 septembre 2005, la société BIG MASTER a assigné la société KVP et M. X... en contrefaçon de marques, annulation de marque et concurrence déloyale.

Par une ordonnance du 27 janvier 2005, le Président statuant en la forme des référés a interdit à titre provisoire à M. X... et à la société KVP de faire usage de la dénomination "LegayParis" pour individualiser des guides DVD et ce, sous astreinte.

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2005, la société BIG MASTER demande au tribunal de, au visa des articles L 711-1, L 711-4, L 712-6, L 713-2, L 714-3, L 716-1, L 716-13 et L 716-14 du Code de Propriété Intellectuelle et des articles 1356 et 1382 du code civil:

-débouter les défendeurs de leurs fins, demandes et conclusions,

-donner acte à la société BIG MASTER de l'aveu judiciaire de M. Alexandre X... et de la société KADIMA VIDEO PRODUCTIONS portant sur la validité de sa marque,

-dire que les actes commis par les défendeurs par l'usage de la marque LE GAY PARIS constituent une contrefaçon de la marque LEGAYPARIS.COM;

-interdire sous astreinte la poursuite de ces actes illicites,

-annuler la marque LE GAY PARIS no 3250484 dont M. X... est titulaire,

-enjoindre sous astreinte aux défendeurs de détruire tout produit édité, produit/ distribué et/ou mis sur le marché par eux et revêtu de la marque "LE GAY PARIS";

-dire que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées;

-condamner solidairement M. X... et la société KVP à payer à la société BIG MASTER à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 euros du chef de la contrefaçon de marque et une somme de 30.000 euros du chef des actes de concurrence déloyale ainsi qu'une indemnité de 4000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-ordonner sous astreinte aux défendeurs d'informer de la décision à venir par lettre recommandée avec accusé de réception tous les établissements ayant participé à l'opération

de couponnage;

-à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal annulerait la marque lui appartenant, prononcer pour les mêmes raisons et sur le même fondement la nullité de la marque appartenant à M. Y..., le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir.

La société KVP et M. X... soutiennent :

à titre principal:

-qu'il n'y a pas contrefaçon, les termes composant la marque de la société BIG MASTER étant descriptifs et usuels qu'ils soient pris isolément ou ensemble; les marques n'étant pas identiques et ne désignant pas des produits ou services identiques, il n'y a pas de risque de confusion;

à titre subsidiaire:

que la marque "LEGAYPARIS.com" doit être annulée car elle ne remplit pas les conditions de distinctivité exigées par l'article L 711-1 du Code de Propriété Intellectuelle :

en tout état de cause:

qu'il n'y a pas d'actes de concurrence déloyale, en raison de l'absence de faute détachable de la contrefaçon qui leur soit imputable, de préjudice justifié et de démonstration d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Aussi, les défendeurs concluent au débouté des demandes et estimant l'action engagée à leur encontre abusive et leur ayant causé un préjudice en raison des conséquences de la décision du juge des référés, réclament la condamnation de la société BIG MASTER à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et deux indemnités de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . SUR CE,

Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque "legayparis.com":

Il est constant que la portée d'une marque enregistrée ne peut faire l'objet d'une discussion judiciaire. Dès lors une demande reconventionnelle en nullité de marque ne peut être formée par le défendeur poursuivi en contrefaçon à titre subsidiaire, l'examen de la contrefaçon à titre principal supposant la reconnaissance préalable de la validité du titre opposé.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu'en ne formant une demande en nullité de la marque "legayparis.com" qu' à titre subsidiaire, M. X... et la société KVP reconnaissent la validité de ce titre.

Sur la contrefaçon:

-du chef du dépôt de la marque LeGay PARIS:

M. X... a déposé le 10 octobre 2003 une marque semi-figurative "LeGay Paris" enregistrée sous le no 03 3250484 pour désigner les produits et services suivants:

"photographies, articles de papeterie, ,publicité en ligne sur réseau informatique , location de temps publicitaire ou tout moyen de communication, publication de textes publicitaires,locations d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, relations publiques, publication de livres, production films sur bandes vidéo, montage de bandes vidéo, organisation de concours, conférences ou congrès, publication électronique en ligne, DVD, micro-édition , tous supports visuels".

Les signes en cause n'étant pas identiques (couleurs, calligraphie...) c'est au regard de l'article L 713-3 du Code de 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 que doit s'apprécier le grief de contrefaçon.

S'agissant des produits désignés par les deux marques en cause, le tribunal considère que sont similaires ou identiques uniquement les produits suivants: publicité/organisation d'expositions à titre de publicité,publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire ou tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, divertissement/DVD, les autres produits désignés par la marque seconde étant différents de ceux de la marque première.

S'agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever les similitudes suivantes:

-la reproduction dans la marque seconde de l'élément dénominatif dominant de la marque première à savoir l'expression "legayparis", l'élément .com étant descriptif de l'activité sur internet,

-la reprise dans la marque seconde de la couleur rose, là encore couleur dominante de la marque première.

Ainsi que l'a rappelé le juge dans son ordonnance du 27 janvier 2005, la marque première tire sa distinctivité de la construction inhabituelle des termes " le" ,"gay" ,"paris". L'usage anglo-saxon des termes "gay paree"

pour désigner les lieux de "festivités ou de plaisirs" parisiens ne saurait rendre l'expression "legayparis" d'usage courant dès lors que le public pertinent est en l'espèce de langue française et qu'il n'est pas démontré qu'à la date du dépôt de la marque soit en 2001, elle était couramment utilisée pour désigner des services publicitaires ou de divertissement.

La distinctivité de l'expression "legayparis" est également renforcée dans la marque première par l'association de cet élément dénominatif à des couleurs particulières (rose principalement et marron clair à titre accessoire).

Aussi, le tribunal considère que la reprise de deux éléments dominants du signe de la marque première et la similitude ou l'identité des produits désignés par les marques en cause sont de nature à entraîner un risque de confusion certain sur l'origine des produits de la part du public pertinent à savoir les membres de la communauté homosexuelle; les différences entre les deux signes (couleurs, calligraphie) sont peu perceptibles visuellement étant remarqué que les couleurs utilisées par les deux marques sont évocatrices toutes les deux de la clientèle cible (couleur rose d'une part et drapeau à six couleurs d'autre part). Enfin, ces couleurs dans les deux signes sont exploitées sous forme d'une succession de bandes suggérant l'idée de drapeau.

De plus, la marque première étant exploitée depuis 1998, pour désigner un site internet d'informations sur Paris à destination de la communauté homosexuelle, celle-ci attribuera d'autant plus une origine commune aux produits publicitaires et de divertissement de la marque seconde que dans celle-ci l'élément qui désigne le site internet ".com" sera supprimé étant relevé qu'il n'est pas contesté que la clientèle visée par les deux marques est identique.

Dans ces conditions, le grief de contrefaçon est fondé.

Sur l'usage de la marque "Le Gay Paris" pour désigner un DVD:

Pour les mêmes motifs que précédemment, cet usage est illicite, le signe "Le Gay Paris" étant utilisé pour désigner un DVD (similaire au produit divertissement) et pour désigner une opération de couponnage (opération publicitaire).

Sur la concurrence déloyale:

La société BIG MASTER forme trois griefs à l'encontre de la société KVP d'une part d'avoir utilisé son nom commercial, d'autre part d'avoir reproduit ses noms de domaine en reprenant la dénomination "legayparis", enfin d'avoir réalisé une opération de couponnage au profit d'établissements gays avec lesquels elle avait

conclu des partenariats.

Il est constant que le nom commercial d'une personne morale ou physique n'est protégé qu'autant qu'il est utilisé sur le territoire français. En l'espèce, la demanderesse ne justifie pas utiliser "legayParis" comme nom commercial sur ce territoire, son référencement sur le site anglophone de l'International Gay et Lesbian Travel Association étant insuffisant à cet égard.

De même, le grief relatif à la mise en oeuvre d'une opération de couponnage sous la dénomination "legayparis" n'est pas distinct de celui fondant l'action en contrefaçon de marque et la reprise pour cette opération des partenaires de la société BIG MASTER n'est pas démontrée. Dès lors, ce grief est rejeté.

En revanche, la reprise des noms de domaine "legayparis" exploités par la société demanderesse pour désigner un site d'informations à destination des touristes homosexuels et pour désigner un DVD contenant le même type d'informations constituent des actes de concurrence déloyale distincts.

Sur les mesures réparatrices:

Afin d'éviter la reprise des actes illicites précités, il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d'interdiction dans les conditions définies ci-après. Il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure de destruction sollicitée, les défendeurs pouvant poursuivre la commercialisation du DVD dont ils sont les éditeurs sous une autre dénomination.

En application des articles L 711-4 et L 714-3 du Code de Propriété Intellectuelle, la marque "Le GayParis" dont M. X... est titulaire est annulée en ce qu'elle désigne les produits similaires ou identiques à ceux désignés par la marque de la demanderesse.

Compte-tenu du caractère limité de la contrefaçon et de la notoriété de la marque de la demanderesse, le tribunal considère que le préjudice résultant de celle-ci sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 10.000 euros qui sera supportée pour moitié par M. Y..., responsable du dépôt de la marque contrefaisante et pour moitié par la société KVP responsable de l'exploitation de cette marque. Une même indemnité sera allouée à la demanderesse au titre des actes de concurrence déloyale; cette condamnation sera supportée par la société KVP.

L'équité commande d'allouer à la société BIG MASTER une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Une mesure de publicité envers les établissements ayant participé à l'opération de couponnage est autorisée dans les conditions définies ci-après.

Eu égard à la nature illicite des actes dont les défendeurs sont reconnus responsables, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Déclare irrecevable la demande en nullité subsidiaire formée par M. X... et la société KVP,

Dit qu'en déposant la marque LE GAY PARIS enregistrée sous le no 03 3250484 pour désigner les produits et services suivants: "organisation d'expositions à titre de publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire ou tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, DVD", M. X... a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "Legayparis.com" n° 01 3085286 et des actes de concurrence déloyale par la reprise de noms de domaine au préjudice de la société BIG MASTER,

Dit que la société KVP en exploitant la marque précitée pour désigner des DVD comportant une opération de couponnage a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "Legayparis.com" no 01 3085286 et des actes de concurrence déloyale par reprise des noms de domaine au préjudice de la société BIG MASTER,

Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision, astreinte dont le tribunal se réserve la liquidation, Procède à l'annulation de la marque LEGAYPARIS no 03 325 0484 pour désigner les produits et services de "organisation d'expositions à titre de publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire ou tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, DVD";

Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI pour inscription sur le registre national des marques par le greffier préalablement saisi par la partie la plus diligente,

Condamne M. X... à payer à la société BIG MASTER la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon

de marque et celle de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société KVP à payer à la société BIG MASTER la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de marque, celle de 10.000 euros du chef de la concurrence déloyale et celle de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Ordonne à la société KVP de transmettre par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque établissement ayant participé à l'opération de couponnage copie du dispositif de la présente décision et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision, astreinte dont le tribunal se réserve la liquidation,

Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par M. X... et par la société KVP dont distraction au profit de Maître Sébastien Regnault pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Fait et Jugé à Paris le 27 septembre 2006

LE GREFFIER
LE PRESIDENT