

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 3^{ème} section

N°RG: 09/02161

JUGEMENT rendu le 03 Mars 2010

DEMANDERESSE

Société PAGES JAUNES SA

7 avenue de la Cristallerie

92317 SEVRES CEDEX

représentée par Me Bertrand POTOT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire T700

DEFENDERESSE

Société FRANCOTEL FRANCOPHONE TELECOM

anciennement GLOBAL CARE SERVICES

45 allée des Ormes

06250 MOUGINS

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne CHAPLY, Juge, *signataire de la décision*

Cécile VITON, Juge

Mélanie BESSAUD, Juge

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

DÉBATS

A l'audience du 8 décembre 2009 , tenue publiquement, devant Anne CHAPLY, et Mélanie BESSAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe, réputé contradictoire en premier ressort

I - EXPOSE DU LITIGE

La société PagesJaunes est la régie publicitaire et l'éditrice des annuaires professionnels éponymes qu'elle diffuse sur différents supports papiers et électroniques et notamment sur son site Internet www.pagesjaunes.fr. Elle est par ailleurs titulaire de la marque française semi-figurative « PagesJaunes » n°03 3 235816 déposée le 10 juillet 2003 en classes 9, 16, 35, 38, 40, 41 ,42 et 43 visant de nombreux produits. Elle est également titulaire de différents noms de domaine qui, soit reprennent la marque « PagesJaunes », soit l'associent au secteur

des annuaires et de la publicité. La société PagesJaunes expose avoir été informée par ses clients que la société Global Care Services nouvellement dénommée Francotel Francophone Télécom procédait au démarchage de professionnels par l'envoi de factures, à l'en-tête « jaunes-pages.fr » relatives à la souscription d'insertions sur le site Internet « jaunespages.fr » et indiquait à ses destinataires que les paiements devaient être opérés au nom de la société Global Care Services.

La société Francotel exploite en outre un site internet d'annuaire en ligne sous les noms de domaine « *jaunes-pages.fr* », « *jaunespages.fr* » et « *pages-yellow.com* ». Par courrier en date du 5 septembre 2008, la société PagesJaunes a mis en demeure la société Francotel Francophone Télécom de cesser toute exploitation sur Internet du nom de domaine «jaunespages.fr ». La société Francotel Francophone Télécom a modifié la page d'accueil de son site par la substitution de la dénomination « Pages- Yellow.com » aux lieu et place du titre « Jaunes-Pages.fr » précédemment utilisé sur ce site et a poursuivi ses agissements sous cette nouvelle dénomination.

Par un courrier en date du 13 septembre 2008, la société Francotel Francophone Télécom a indiqué à la société PagesJaunes qu'elle serait disposée à étudier le rachat de ses noms de domaine « Jaunes-Pages.fr » et « JaunesPages.fr » ainsi que du dépôt de la marque « JaunesPages.fr » à l'INPI. La société PagesJaunes a constaté que la société Francotel Francophone Télécom avait déposé le 1er septembre 2008 la demande d'enregistrement n°08 3596 292 « Jaunes-Pages.fr ». La société PagesJaunes expose avoir reçu plusieurs courriers de réclamation de différents clients lui transmettant les télécopies reçues de la société Francotel Francophone Télécom pensant qu'il s'agissait de la société PagesJaunes et dit avoir été interrogée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au sujet de plaintes déposées à rencontre de la société Francotel Francophone Télécom et avoir été contactée par la gendarmerie de Tours l'informant d'une suspicion d'escroquerie aux entreprises par fausses factures. C'est dans ce contexte que la société PagesJaunes a été autorisée le 30 octobre 2008 à assigner en référé la société Francotel Francophone Télécom devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris afin d'obtenir la cessation desdits actes. L'assignation a été délivrée le 4 novembre 2008. Le 3 novembre 2008, la société Francotel Francophone Télécom adressé à la société PagesJaunes un courrier faisant état d'une offre d'achat par une société tierce des noms de domaines « Jaunes-Pages.fr » et « JaunesPages.fr » et de la marque déposée « JaunesPages.fr ». La société PagesJaunes a présenté une requête au Président du Tribunal de Grande Instance de Paris afin qu'il soit pris toute mesure utile visant à empêcher le transfert des noms de domaine concernés. Par ordonnance du 10 novembre 2008, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a donné injonction à l'AFNIC de procéder au gel des opérations sur les noms de domaines litigieux jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans le litige opposant la société PagesJaunes et la société Global Care Service. Postérieurement, la société Francotel Francophone Télécom a réservé les noms de domaine suivants:

- le 9 décembre 2008, « *pagesjauned.fr* »,
 - le 29 décembre 2008, « *pagesjaunesfr.fr* »,
 - le 24 décembre 2008, « *pagesjaunesparis.fr* »,
 - le 24 décembre 2008, « *pagesjaunesmonaco.fr* »,
- qui renvoient tous vers le site Internet d'annuaire en ligne « www.jaunespages.fr ».

Elle a par ailleurs :

- réservé le nom de domaine « *pagesrouges.fr* » le 7 décembre 2008 pour proposer des renseignements téléphoniques spécialisés dans les activités nocturnes;

- déposé une demande d'enregistrement de la marque communautaire « JaunesPages.fr - les Jaunes Pages francophones » n°007416233 le 22 novembre 2008.

Par ordonnance du 8 janvier 2009, Madame le Président du tribunal de grande instance de Paris a fait droit aux demandes de la société PagesJaunes sollicitées en référé et a :

- fait interdiction à la société Global Care Services d'utiliser, à quelque titre que ce soit, seul ou dans un ensemble de mots le signe « PagesJaunes » et notamment sous les formes « jaunespages.fr », « jaunes-pages.fr » et pages-yellow.com » sous astreinte de 150 € par infraction constatée, passé le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance;
- ordonné à la société Global Care Services (nouvellement dénommée Francotel Francophone Télécom) de radier les noms de domaine «jaunespages.fr », «jaunes-pages.fr » et « pages-yellow.fr » auprès des registres concernés, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision;
- condamné la société Global Care Services (nouvellement dénommée Francotel Francophone Télécom) à payer à la société PagesJaunes une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur son préjudice du fait des actes de contrefaçon;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes;
- condamné la société Global Care Services (nouvellement dénommée Francotel Francophone Télécom) à payer à la société pagesjaunes une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Francotel Francophone Télécom a interjeté appel de l'ordonnance de référé.

Par arrêt du 26 juin 2009, la Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé.

La société Francotel Francophone Télécom a réservé, le 14 juin 2009, le nom de domaine « pagesjaunes.pro » et, le 10 juillet 2009, le nom de domaine « lespagesjaunes.pro ».

Elle a également déposé deux nouvelles marques communautaires contre lesquelles la société PagesJaunes a formé opposition: la marque « pagesjaunes » n°09 3 651 356 déposée le 19 mai 2009, la marque « jaunespages » n°09 3 364 7878 le 3 mai 2009. C'est dans ce contexte que la société PagesJaunes a, par acte en date du 28 janvier 2009, assigné la société Francotel Francophone Télécom en contrefaçon de la marque « PagesJaunes » n°03 3 235 816 et en concurrence déloyale et parasitaire.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2009, la société PagesJaunes demande au tribunal de:

- rejeter l'ensemble des moyens en défense et des demandes reconventionnelles sollicitées par la société Francotel Francophone Télécom;
- constater que la société PagesJaunes exploite les marques PagesJaunes n°97 674 262 et 99 800 903 et en conséquence débouter la société Francotel Francophone Télécom de ses demandes de déchéance pour défaut d'exploitation desdites marques;
- rejeter les demandes de nullité pour défaut de caractère distinctif des marques Les Pages Jaunes n°97 674 262, n°99 800 903 et n°03 3 235 816 sollicitées par la société Francotel Francophone Télécom;
- dire et juger la société PagesJaunes recevable en son action et bien fondée en ses demandes;
- dire et juger que la société Francotel Francophone Télécom en reproduisant les dénominations «jaunes-pages.fr », «jaunespages.fr », « pages-yellow.com », « pagesjaunesfr.fr », « pagesjauned.fr », « pagesjaunesparis.fr », « pagesjaunesmonaco.fr », « pagesrouges.fr », « pagesjaunes.pro » et « Lespagesjaunes.pro » comme noms de domaine de sites Internet qu'elle exploite sur Internet ainsi que sur ses documents commerciaux pour des activités de publicité et d'édition d'annuaire sur Internet, se rend coupable d'actes de contrefaçon de la marque « PagesJaunes » n°03 3 235 816;
- dire et juger que la société Francotel Francophone Télécom en reproduisant les dénominations «jaunes-pages.fr », «jaunespages.fr », « pages-yellow.com », «

pagesjaunesfr.fr », « pagesjauned.fr », « pagesjaunesparis.fr », « pagesjaunesmonaco.fr », « pagesrouges.fr », « pagesjaunes.pro » et « lespagesjaunes.pro » comme noms de domaine de sites Internet qu'elle exploite sur Internet ainsi que sur ses documents commerciaux pour des activités de publicité et d'édition d'annuaire sur Internet a usurpé la dénomination sociale de la société PagesJaunes engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil;

- dire et juger qu'en réservant et en exploitant successivement sur les réseaux Internet et sur ses documents commerciaux les noms de domaine «jaunes-pages.fr », «jaunespages.fr », « pages-yellow.com », « pagesjaunesfr.fr », « pagesjauned.fr », « pagesjaunesparis.fr », « pagesjaunesmonaco.fr », « pagesrouges.fr », « pagesjaunes.pro » et « lespagesjaunes.pro », dans des conditions propres à entretenir la confusion sur leur véritable origine, la société Francotel Francophone Télécom s'est rendue coupable, par parasitisme, d'actes de concurrence déloyale;

En conséquence:

- faire interdiction à la société Francotel Francophone Télécom d'utiliser ou de réutiliser, à quelque titre que ce soit, les marques de la société PagesJaunes, associées ou non à une autre dénomination quelle qu'elle soit, et notamment d'utiliser les dénominations « jaunespages.fr », « jaunespages.fr », « pages-yellow.com », « pagesjaunesfr.fr », « pagesjauned.fr », « pagesjaunesparis.fr », « pagesjaunesmonaco.fr », « pagesrouges.fr », « pagesjaunes.pro » et « lespagesjaunes.pro », à titre de noms de domaine et sur ses documents commerciaux, sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir;

- ordonner à la société Francotel Francophone Télécom de radier les noms de domaine « jaunes-pages.fr », « jaunespages.fr », « pagesyellow.com », « pagesjaunesfr.fr », « pagesjauned.fr », « pagesjaunesparis.fr », « pagesjaunesmonaco.fr », « pagesrouges.fr », « pagesjaunes.pro » et « Lespagesjaunes.pro », auprès des registres concernés et d'en justifier sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;

- condamner la société Francotel Francophone Télécom à payer à la société PagesJaunes la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon ci-dessus commis au préjudice de la société PagesJaunes;

- condamner la société Francotel Francophone Télécom à payer à la société PagesJaunes la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre de l'atteinte portée à sa dénomination sociale PagesJaunes;

- condamner la société Francotel Francophone Télécom à payer à la société PagesJaunes la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre des actes de concurrence déloyale ci-dessus;

- autoriser la société PagesJaunes à faire publier la décision à intervenir par extrait ou en entier, dans trois journaux ou revue de son choix, au frais de la société Francotel Francophone Télécom, à hauteur d'une somme globale de 30 000 euros HT;

- condamner la société Francotel Francophone Télécom à payer à la société PagesJaunes la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir;

- condamner la société Francotel Francophone Télécom aux entiers dépens qui seront recouverts par Maître Bertrand Potot, Avocat à la Cour conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur le rejet des demandes de la société Francotel Francophone Télécom:

La société PagesJaunes soutient que les demandes de la société Francotel Francophone Télécom doivent être rejetées; qu'en effet, la société PagesJaunes n'a pas fondé son action sur trois marques semi figuratives PagesJaunes mais uniquement sur la seule marque PagesJaunes n°03 3 235 816; que la présentation fautive faite par la société Francotel Francophone Télécom permet à cette dernière de former une demande reconventionnelle en nullité des marques PagesJaunes n°97 674 262, n°99 800903 et 03 3 235 816; elle soutient que la société Francotel Francophone Télécom ne peut arguer d'un défaut de distinctivité alors qu'elle revendique un droit de marque sur la dénomination « Jaunes Pages », reconnaissant elle-même le caractère distinctif de la dénomination Pages Jaunes pour les produits et services visés dans ses propres demandes d'enregistrement; qu'au surplus, la jurisprudence, tant nationale que communautaire, a reconnu la distinctivité et la notoriété de la marque PagesJaunes; elle soutient exploiter de manière sérieuse ses marques françaises n°97 674 262 et 99 800 903, fussent-elles sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif et considère que l'exploitation des éléments dominants de ses marques, en l'espèce l'élément verbal, suffit à valoir exploitation sérieuse de ses marques.

Sur la contrefaçon des marques de la société PagesJaunes:

La société PagesJaunes soutient que la société Francotel Francophone Télécom a commis des actes de contrefaçon de sa marque « PagesJaunes »; elle rappelle que la société Francotel Francophone Télécom n'a pas contesté la matérialité des faits de contrefaçon ni le préjudice subi par la société PagesJaunes et qu'elle se limite à contester l'existence d'une contrefaçon par imitation en prétendant qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les noms de domaine «jaunes.pages.fr », «jaunes-pages.fr » et « pages-yellow.com » d'une part et la marque PagesJaunes n°03 3 235 816 d'autre part, ce qui serait infirmé par les nombreuses réclamations présentées à la société pagesjaunes par ses clients. Elle fait valoir que l'ordonnance de référé du 8 janvier 2009 confirmée par la Cour d'appel de PARIS a dit que les signes en cause étaient semblables d'un point de vue conceptuel s'agissant de la désignation de pages de couleur jaune et qu'il existait une similarité entre les services des parties, créant un risque de confusion entre les signes; que le directeur de l'INPI, dans son projet du 14 avril 2009 concernant l'opposition formée par la société PagesJaunes à l'encontre de la demande d'enregistrement « JaunesPages.fr » considère que le signe verbal « JaunesPages.fr » constitue l'imitation de la marque antérieure « PagesJaunes ». Par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2009, la société Global Care Services demande au Tribunal de:

- débouter la société PagesJaunes de toutes ses demandes, fins et conclusions;

Ce faisant:

Sur la nullité ou la déchéance des marques de la société PagesJaunes

- constater que la société PagesJaunes n'invoque le bénéfice d'aucune marque comportant le mot Yellow;

Sur la nullité des marques Les Pages Jaunes n°97674232,99800903 et 033235816

- constater que les termes « pagesjaunes » et « lespagesjaunes » étaient utilisés d'une manière générique;

- dire et juger que les marques semi-figuratives Les Pages Jaunes ou Pages Jaunes étaient nulles à la date de leurs enregistrements respectifs;

- constater que les expressions « pagesjaunes » et « les pagesjaunes » étaient avant le 4 avril 1997 dans le langage courant professionnel, la désignation nécessaire, usuelle et générique des annuaires et services de renseignements téléphoniques;

En conséquence:

- dire et juger que les marques semi-figuratives Les Pages Jaunes n°97674262 de 1997 et n°99800903 de 1999 et Pages Jaunes n°3235816 manquaient de caractère distinctif à la date de leurs enregistrements respectifs (4 avril 1997, 1999 et 2003);
- annuler lesdites marques et ordonner leur radiation des registres de l'INPI sur simple présentation du jugement à intervenir;

Sur la déchéance pour défaut d'exploitation des marques Les Pages Jaunes n°97674232 de 1977 et n°99800903 de 1999

- constater que les marques Les Pages Jaunes n°97674232 de 1997 et n°99800903 de 1999 n'ont pas fait l'objet d'un usage sérieux dans le graphisme dans lequel ces deux marques semi-figuratives ont été déposées;

En conséquence:

- constater la déchéance des marques semi-figuratives Les Pages Jaunes n°97674232 de 1997 et n°99800903 de 1999;
- ordonner leur radiation des registres de l'INPI sur simple présentation du jugement à intervenir;

Sur la contrefaçon des marques semi-figuratives:

- débouter la société PagesJaunes de sa demande en contrefaçon de marque par imitation au sens de l'article L.713-3 du CPI;

- condamner la société PagesJaunes à payer à la société Global Care Services la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Global Care Services/Francotel Francophone Télécom soutient à titre liminaire que l'ordonnance de référé est privée de l'autorité de chose jugée au principal et que les juges du fond doivent vérifier le bien-fondé de la décision prise en référé en fait comme en droit. Elle fait valoir que les noms de domaine litigieux sont une traduction des termes Yellow Pages qui sont les termes communément utilisés dans les pays anglo-saxons et plus particulièrement aux Etats-Unis pour désigner des annuaires professionnels; que les termes « pages jaunes » sont donc usuels, descriptifs et génériques pour désigner tant des annuaires téléphoniques que des services de renseignements; que dans les autres pays d'Europe, les annuaires professionnels et services de renseignements associés sont tous désignés selon les langues par les mêmes termes : Pagina Gialle en Italie, paginas amarillas en Espagne; que d'ailleurs dans une décision du 19 mars 2002 de la 1^{ère} chambre des recours de l'OHMI, il a été dit que l'on peut trouver des « pagesjaunes » en France, des « paginas amarillas » en Espagne et des « gelben seiten » en Allemagne et que dans n'importe quel langage, la même expression est utilisée dans la Communauté européenne pour désigner des annuaires papier ou des services d'information en ligne.

Elle considère que les marques de la société PagesJaunes comportant les mots « pages » et «jaunes » n°97674232, 99800903 et 033235816 sont nulles pour absence de caractère distinctif à la date de leurs enregistrements respectifs ; que les marques Les Pages Jaunes n°97674232 et 99800903 sont déchues pour défaut d'exploitation en tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un usage sérieux dans le graphisme dans lequel ces deux marques semi-figuratives ont été déposées. Elle estime que les noms de domaine « jaunespages.fr », «jaunes-pages.fr »

et « pagesyellow.com » ne sont pas la contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives Les Pages Jaunes n°97674232, 99800903 et 033235816 dès lors qu'il existe des différences significatives qui font qu'aucun risque de confusion n'est possible entre les marques susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2009.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise en compte des écritures

Par courriers des mois de juillet et décembre 2009, la société Francotel Francophone Télécom a informé le tribunal avoir mis fin à sa relation avec le cabinet d'avocats Caprioli et avoir désigné un nouveau conseil. Cependant, à défaut de nouvelle constitution aux lieux et place de Maître Caprioli, le Tribunal n'est saisi que des dernières conclusions régulièrement signifiées le 12 mai 2009, sans pouvoir prendre en compte les écritures de Monsieur Markus Weiler en sa qualité de PDG de la société Francotel enregistrées au greffe à la date du 23 octobre 2009, dès lors que le ministère d'avocat est obligatoire devant le tribunal de grande instance en vertu de l'article 751 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en nullité et déchéance de marques

Il est constant que la société PagesJaunes ne fonde sa demande en contrefaçon que sur la marque n° 03 3 235 816 dont elle est titulaire depuis le dépôt du 10 juillet 2003, à l'exclusion de ses marques semi figuratives n° 97674262 déposée à l'INPI le 18 avril 1997 et n° 99800903 déposée à l'INPI le 2 avril 1999. En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en nullité et en déchéance des marques françaises n° 97674262 et n° 99800903, qui ne sont pas dans le débat.

Sur la nullité de la marque n° 03 3 235 816

S'agissant de la marque semi-figurative n° 03 3 235 816 déposée en couleurs le 10 juillet 2003 et dont la société PagesJaunes justifie être titulaire, il y a lieu de constater que son élément dominant est le signe verbal "pages jaunes" et que la distinctivité d'une marque s'apprécie au jour de son dépôt. L'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que "le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service (...)". En l'espèce, il y a lieu d'observer que la marque "pages jaunes" est composée dans son élément verbal de deux termes. Le terme "pages" qui désigne usuellement des feuilles de papier et le terme "jaune", qui, s'il évoque incontestablement la couleur des pages de l'annuaire papier dédiées aux professionnels, ne désignait pas dans le langage courant la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ce produit au jour du dépôt, ni ne désignait une qualité caractéristique ou essentielle de ce produit. En outre, le choix de cette couleur est totalement arbitraire et aucune norme nationale ou internationale n'impose de publier sur du papier jaune les annuaires professionnels. Il s'ensuit que la combinaison des deux éléments verbaux était parfaitement distinctive lors du dépôt de la marque n° 03 3 235 816.

Au surplus, la notoriété, établie par les pièces versées au débat,

des différentes marques "pages jaunes" dont la société PagesJaunes a été successivement titulaire renforce nécessairement cette distinctivité, la marque "pages jaunes" étant automatiquement attribuée à la société PagesJaunes par le public pertinent constitué des particuliers et professionnels recherchant les coordonnées d'un professionnel et des professionnels souhaitant bénéficier d'une publicité. La défenderesse excipe de quatre documents qui feraient usage des termes "pages jaunes" pour désigner l'annuaire professionnel mais le caractère ponctuel de cet usage (à quatre reprises seulement en six ans) et le domaine précis qui y est traité (l'annuaire professionnel) ne suffit pas à rapporter la preuve d'un usage constant et habituel de ces termes pour désigner les annuaires relatifs aux professionnels à la date du dépôt de la marque opposée, à savoir en juillet 2003.

A toutes fins, il y a lieu d'observer que la société défenderesse, qui excipe du défaut de distinctivité de la marque "pages jaunes" a procédé à de multiples dépôts de marques, en France et en Europe, sur la déclinaison des termes "pages jaunes", ce qui démontre qu'elle-même considère que ce signe est parfaitement distinctif et il ne peut en conséquence loyalement arguer du défaut de distinctivité de la marque semi-figurative "pages-jaunes" déposée par la société PagesJaunes le 10 juillet 2003 alors qu'en outre la distinctivité des éléments figuratifs et en couleurs n'est pas discutée.

Enfin, la société Francotel Francophone Télécom fait valoir que les termes "pages jaunes" seraient couramment utilisés à l'étranger pour désigner les pages d'annuaires des professionnels mais dès lors que les différentes traductions dont il se prévaut ("gelbe Seite", "Yellow Pages", "paginas amarillas") ne sont pas utilisées en France pour désigner un annuaire professionnel, ce moyen est inopérant.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de débouter la société Francotel Francophone Télécom de sa demande en nullité de la marque n°03 3 235 816, qui sera déclarée valable.

Sur la contrefaçon de marque

La société PagesJaunes prétend qu'en réservant les noms de domaines : « jaunes-pages.fr », « jaunespages.fr », « pagesyellow.com », « pagesjaunesfr.fr », « pagesjauned.fr », « pagesjaunesparis.fr », « pagesjaunesmonaco.fr », « pagesrouges.fr », « pagesjaunes.pro » et « Lespagesjaunes.pro » et en reproduisant ces dénominations sur les sites Internet qu'elle exploite ainsi que sur ses documents commerciaux pour des activités de publicité et d'édition d'annuaire sur Internet, la société Francotel Francophone Télécom se rend coupable d'actes de contrefaçon de la marque « PagesJaunes » n°03 3 235 816.

Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 14 octobre 2008 par Maître ALBOU et des factures émises à l'enseigne Jaunes-pages.fr et Pages-Yellow.com que la société Francotel Francophone Télécom, alors dénommée Global Care Services, exploitait un site internet accessible à l'adresse www.jaunes.pages.fr. correspondant à l'annuaire professionnel pages-yellow.com. Il résulte de ces éléments que l'usage des locutions "jaunes-pages.fr" et "pages.yellow.com" est fait à titre de marque pour désigner un service d'annuaire professionnel et de référencement sur internet, ce qui est corroboré par les factures annexées aux nombreux courriers de réclamation reçus par la société PagesJaunes.

Or, ces signes utilisés à titre de marque sont différents de la marque semi-figurative n° 03 3 235 816 "pages-jaunes" et c'est donc au regard de l'article 713-3 b) 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, 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 être appréciée la contrefaçon.*

En l'espèce, les services commercialisés sous le signe "jaunespages, fr" ou "pages-yellow.com" consistent selon les conditions générales de Pages-Yellow.com à la mise en ligne de l'entreprise cliente sur l'annuaire professionnel "Pages-Yellow.com". La société défenderesse démarche des professionnels, le plus souvent par fax, pour faire paraître des annonces et se faire référencer sur le site "jaunespages. fr" ou "pages-yellow.com".

Les services proposés sont donc identiques à ceux visés dans l'enregistrement de la marque "pages-jaunes" notamment: annuaires, recueil et systématisation de données dans un fichier central, service de publicité, régie publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, distribution de matériel publicitaire, publicité en ligne sur un réseau informatique, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, service d'abonnements à des journaux et des annuaires pour des tiers.

S'agissant de produits identiques, l'imitation entre deux marques est en outre caractérisée lorsqu'il résulte de la comparaison des signes entre eux un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l'espèce: degré du caractère distinctif de la marque opposée en y incluant une éventuelle notoriété, plus ou moins grande similitude des produits et services visés par les signes en présence.

Le risque de confusion doit être apprécié globalement et cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Ainsi qu'il l'a été relevé ci-dessus la marque semi-figurative "pages-jaune" n° 03 3 235 816 dont l'élément verbal est inscrit en noir sur un carré jaune, les deux mots étant séparés par un logo blanc, est parfaitement distinctive, dès lors que l'élément verbal "pages jaunes" est à lui seul distinctif et dominant, en raison en particulier de la notoriété attachée à ce signe. Dès lors que les extensions ".fr" et ".com" sont inopérantes s'agissant de la dénomination d'annuaires sur internet identifiés par les noms de domaines portant un nom identique, la comparaison doit s'effectuer entre "pages jaunes" et "jaunes-pages" ou "pages-yellow". Or, d'un point de vue conceptuel, le signe "jaunes-pages" est la reprise inversée du signe opposé et le signe "pages-yellow" en est la traduction en langue anglaise. D'un point de vue visuel et auditif, les signes sont certes sensiblement différents, mais compte tenu de la très forte notoriété de la marque "pages-jaunes", la similitude conceptuelle flagrante entraîne en soi un risque de confusion aux yeux du public concerné, en l'espèce des professionnels à la recherche de publicité. Ce risque de confusion est en toute hypothèse parfaitement établi par la production des nombreuses réclamations portées à la société Pagesjaunes par ses clients.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les signes "jaunespages" et "Pages-Yellow" constituent des contrefaçons de la marque "pages jaunes" n° 03 3 235 816 déposée par la société pagesjaunes le 10 juillet 2003. En revanche, les autres signes litigieux n'étant pas utilisés à titre de marque mais seulement à titre de noms de domaines et nom

commercial, aucun acte de contrefaçon n'est caractérisé de ce chef.

Sur la concurrence déloyale

En vertu de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que la société Francotel Francophone Télécom est titulaire des noms de domaine suivants:

- JaunesPages.fr; Jaunes-pages.fr; Yellow-Pages.com,
- pagesjauned.fr; pagesjaunesfr.fr, qui renvoient vers le site "www.jaunespages.eu";
- pagesjaunesparis.fr, qui renvoie vers le site "pagesjaunesparis.fr"; pagesjaunesmonaco.fr, qui renvoie vers le site "pagesjaunesmonaco.fr",
- pagesjaunes.pro,
- lespagesjaunes.pro.

Il est en outre établi par le constat d'huissier dressé le 3 avril 2009 par Maître NOTTE, qu'elle exploite les sites "www.jaunespages.fr", "www.pages-yellow.com", "www.jaunespages.eu", "www.pagesjaunesfr.fr", "www.pagesjaunesparis.fr" et "www.pagesjaunesmonaco.fr" pour effectuer du démarchage commercial afin de commercialiser un service d'annuaire en ligne. Il est ainsi évident que le comportement de la société Global Care Service, dénommée Francotel puis Francotel Francophone Télécom constitue un acte de concurrence déloyale directement à l'origine d'un préjudice de la société Pagesjaunes, lequel est constitué d'une dépréciation de son image de marque ainsi que l'établissent les courriers de réclamation et une perte de confiance des professionnels en la qualité de son service.

De plus, il est établi que la défenderesse se livre à ces actes fautifs avec un papier à en-tête "www.jaunes-pages.fr" et "www.Pages-Yellow.com" ce qui porte atteinte à la dénomination sociale de la société PagesJaunes en raison du risque de confusion ainsi créé entre les deux sociétés. Par ailleurs, la société Francotel Francophone Télécom s'est volontairement placée dans le sillage de la société PagesJaunes afin d'utiliser sa grande notoriété pour capter une clientèle en recherche d'exposition publicitaire à moindre coût, le démarchage se faisant pas l'envoi d'un simple courrier, voire d'un simple fax, c'est-à-dire presque sans aucune dépense.

En outre, le comportement de la société défenderesse, qui a non seulement persévéré dans ses agissements fautifs malgré les décisions rendues en référé et malgré la présente procédure mais a encore multiplié les actes de concurrence déloyale et de parasitisme, a nécessairement aggravé le préjudice subi par la société PagesJaunes. En revanche, l'exploitation du site www.pagesrouges.fr ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l'absence de tout risque de confusion allégué et démontré par la demanderesse avec son nom de domaine "pagesjaunes.fr".

Sur les mesures réparatrices

Il y a lieu de faire droit aux demandes d'interdiction dans les modalités définies ci-après au dispositif. Le tribunal considère en outre que la société défenderesse a sciemment porté atteinte à la marque déposée par la société PagesJaunes et il convient en conséquence de la condamner à verser à la demanderesse la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon.

Il convient enfin de condamner la société Francotel Francophone Télécom à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice commercial résultant de l'atteinte à la dénomination sociale de la société PagesJaunes et la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, ces actes malveillants et persistants à l'encontre de la société PagesJaunes lui causant un grave préjudice d'image lui imposant dès lors de réaliser des opérations de sensibilisation et d'information pour que ses nombreux clients soient éclairés de ces agissements fautifs contre lesquels elle s'élève. Il apparaît nécessaire d'ordonner la publication de la présente décision dans les conditions ci-après définies, compte tenu de la réitération des comportements fautifs de la défenderesse.

Enfin, l'article R. 20-44-45 du code des postes et des communications électroniques dispose que *"Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi."*

Il convient en conséquence d'ordonner la radiation des sites litigieux conformément à la demande et dans les conditions ci-après définies.

Sur les autres demandes

La société Francotel Francophone Télécom, qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouverts par Maître Bertrand Potot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle devra en outre verser à la société PagesJaunes la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la nature des fautes reprochées à la société Francotel Francophone Télécom et au préjudice subi par la société PagesJaunes, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision à l'exception de la mesure de publication.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

par décision Réputé contradictoire rendue publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes en nullité et déchéance des marques françaises semi-figuratives 97674262 et n° 99800903 formulées par la société Francotel Francophone Télécom;

Déboute la société Francotel Francophone Télécom de sa demande en nullité de la marque française semi-figurative n°03 3 235 816 "Pages Jaunes";

Déclare valable la marque française semi-figurative n°03 3 235 816 "Pages Jaunes" déposée le 10 juillet 2003 par la société PagesJaunes pour désigner notamment les services suivants: annuaires, recueil et systématisation de données dans un fichier central, service de publicité, régie publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, distribution de matériel publicitaire, publicité en ligne sur un réseau informatique, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, service d'abonnements à des journaux et des annuaires pour des tiers;

Dit que la société Francotel Francophone Télécom, en faisant usage à titre de marque des dénominations « jaunes-pages.fr » et « pagesyellow.com », pour désigner des services de publicité et d'édition d'annuaire sur Internet, se rend coupable d'actes de contrefaçon de la marque « PagesJaunes » n°03 3 235 816;

Dit que la société Francotel Francophone Télécom en reproduisant les dénominations « jaunes-pages.fr », « jaunespages.fr » et « pagesyellow.com » sur ses documents commerciaux pour des activités de publicité et d'édition d'annuaire sur Internet a usurpé la dénomination sociale de la société PagesJaunes;

Dit qu'en réservant et en exploitant successivement sur les réseaux Internet et sur ses documents commerciaux les noms de domaine « jaunes-pages.fr », « jaunespages.fr », « pages-yellow.com », « pagesjaunesfr.fr », « pagesjauned.fr », « pagesjaunesparis.fr », « pagesjaunesmonaco.fr », « pagesjaunes.pro » et « lespagesjaunes.pro », dans des conditions propres à entretenir la confusion sur leur véritable origine, la société Francotel Francophone Télécom s'est rendue coupable, d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

En conséquence:

Fait interdiction à la société Francotel Francophone Télécom d'utiliser ou de réutiliser, à quelque titre que ce soit, seul ou dans un ensemble de mots le signe "Page Jaunes" et notamment d'utiliser les dénominations « jaunes-pages.fr », « jaunespages.fr », « pagesyellow.com », « pagesjaunesfr.fr », « pagesjauned.fr », « pagesjaunesparis.fr », « pagesjaunesmonaco.fr », « pagesjaunes.pro » et « lespagesjaunes.pro », sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l'astreinte étant limitée à une durée de six mois ;

Ordonne à la société Francotel Francophone Télécom de radier les noms de domaine « jaunespages.fr », « jaunespages.fr », « pagesyellow.com », « pagesjaunesfr.fr », « pagesjauned.fr », « pagesjaunesparis.fr », « pagesjaunesmonaco.fr », « pagesjaunes.pro » et « lespagesjaunes.pro », auprès des registres concernés et d'en justifier sous astreinte de 1.000 euros passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l'astreinte étant limitée à une durée de six mois ;

Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes;

Condamne la société Francotel Francophone Télécom à payer à la société PagesJaunes la somme de 40.000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon;

Condamne la société Francotel Francophone Télécom à payer à la société PagesJaunes la somme de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre de l'atteinte portée à sa dénomination sociale PagesJaunes;

Condamne la société Francotel Francophone Télécom à payer à la société PagesJaunes la somme de 100.000 euros (CENT MILLES EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre des actes de concurrence déloyale;

Autorise la société PagesJaunes à faire publier la décision à intervenir par extrait ou en entier, dans trois journaux ou revue de son choix, aux frais de la société Francotel Francophone Télécom, à hauteur d'une somme globale de 30.000 euros HT (TRENTE MILLE EUROS);

Condamne la société Francotel Francophone Télécom aux entiers dépens qui seront recouverts par Maître Bertrand Potot, Avocat à la Cour conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne la société Francotel Francophone Télécom à payer à la société PagesJaunes la somme de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à l'exception de la mesure de publication;

Ainsi fait et jugé à PARIS le trois mars deux mil dix.

Le Président
Le Greffier