

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS**

3^{ème} Chambre, 1^{ère} Section, 3 mai 2006

DEMANDERESSE

S.A. SWITCH 100 Avenue de Stalingrad 94800 VILLEJUIF représentée par Me Jean-Christophe GUERRINI, - SELAS CASALONGA avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 177

DÉFENDERESSE

S.A. VOLDISCOUNT 128 rue de Charenton 75012 PARIS représentée par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS ,vestiaire C773

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude APPELLE, Vice-Présidente Marie COURBOULAY, Vice-Présidente Carole CHEGARAY, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline LARCHE GREFFIER LORS DU PRONONCE : Léoncia BELLON DÉBATS A l'audience du 03 Janvier 2006 tenue en audience publique devant Carole CHEGARAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort

Par acte du 23 décembre 2004, la Société SWITCH a fait assigner la Société VOLDISCOUNT devant ce Tribunal en contrefaçon de la marque VOLSEC.COM dont elle est propriétaire. Dans ses dernières écritures du 24 octobre 2005, la Société SWITCH a demandé à la juridiction saisie de : Vu les articles L.713-3, L.716-1, L.716-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, - débouter la Société VOLDISCOUNT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer la Société SWITCH recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
- dire et juger qu'en exploitant le nom de domaine vol-sec.fr, la Société VOLDISCOUNT s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon à l'encontre des droits de la Société SWITCH sur sa marque no 02 3 202 835, En conséquence, - interdire à la Société VOLDISCOUNT l'utilisation de la dénomination vol-sec.fr sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- dire que le Tribunal se réserve la compétence de liquider lesdites astreintes en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,

- ordonner à l'AFNIC de procéder aux opérations de transfert du nom de domaine vol-sec.fr au profit de la Société SWITCH et aux frais de la Société VOLDISCOUNT,
- condamner la Société VOLDISCOUNT à payer à la Société SWITCH la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux au choix de la Société SWITCH et aux frais de la Société VOLDISCOUNT, à concurrence de 6.000 euros HT par insertion, ainsi qu'en page d'accueil des sites www.voldiscout.com et www.voldiscout.fr pendant une période ininterrompue de 90 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec présence à l'écran pendant une minute au moins, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamner la Société VOLDISCOUNT à payer à la Société SWITCH la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie,
- condamner la Société VOLDISCOUNT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe GUERRINI en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 19 septembre 2005 qui constituent ses seules écritures, la Société VOLDISCOUNT a demandé au Tribunal de : Vu les articles L.713-3, L.716-1, L.716-9 du Code de la propriété intellectuelle,

- dire et juger que la marque volsec.com est une marque générique et descriptive,
- faire droit à la demande de contestation de la validité de la marque volsec.com,
- dire et juger qu'il n'y a pas de conflit entre la marque volsec.com et le nom de domaine vol-sec.fr,
- dire et juger qu'il n'y a pas de détournement de clientèle,
- dire et juger qu'aucune preuve n'est rapportée au soutien d'un prétendu préjudice,
- débouter la Société SWITCH de l'intégralité de ses demandes, - condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de la procédure abusive,
- condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS

La Société SWITCH, qui a pour activité l'organisation et la vente de voyages et de séjours, est propriétaire de la marque française VOLSEC.COM no 02 3 202 835 déposée à

l'INPI le 31 décembre 2002 en classes 39, 41 et 43 pour les produits ou services suivants :
Organisation de voyages, transport - Divertissements, activités sportives et culturelles - Hébergement temporaire. La Société SWITCH fait valoir qu'elle a constaté que la Société ADA a enregistré le 20 avril 2004 le nom de domaine www.vol-sec.fr, reproduisant la marque VOLSEC.COM, lequel renvoie directement au site internet www.voldiscount.com, de la Société VOLDISCOUNT sur lequel celle-ci propose l'organisation de voyages et de séjours hôteliers, soit des services identiques à ceux désignés par la marque dont la Société SWITCH est titulaire: que l'enregistrement et l'exploitation par les Sociétés ADA et VOLDISCOUNT du nom de domaine vol-sec.fr, sans son consentement, portent incontestablement atteinte aux droits privatifs de la Société SWITCH sur la marque VOLSEC.COM. Il n'est pas discuté que la Société ADA a enregistré le nom de domaine litigieux pour le compte de la Société VOLDISCOUNT. Celle-ci conteste en revanche la validité de la marque VOLSEC.COM comme générique et descriptive et l'existence d'un prétendu conflit entre la marque VOLSEC.COM et le nom de domaine vol-sec.fr.

Sur la validité de la marque de la Société SWITCH :

Nonobstant l'absence de mention par la Société VOLDISCOUNT du ou des textes sur lesquels elle s'appuie pour contester la validité de la marque de la Société SWITCH, le motif de contestation invoqué suffit à déterminer le fondement juridique de l'action, à savoir l'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel : "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 ; b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service". Il est constant que l'appréciation du caractère distinctif d'un signe s'effectue à la date de son dépôt. En l'espèce, cette appréciation portera sur les termes "vol sec", n'étant pas discuté que ".com" n'est pas susceptible d'appropriation exclusive.

La Société VOLDISCOUNT verse aux débats différents documents desquels il résulte que la locution vol sec est utilisée comme mot clé sur internet par les moteurs de recherche pour renvoyer les internautes sur des sites d'agence de voyage offrant des billets d'avion sans

aucune prestation annexe ou par ces mêmes agences de voyage qui proposent des rubriques "vol sec" sur leur site. Certes ces documents datés pour les plus anciens du mois de janvier 2005 sont postérieurs au dépôt de la marque de la Société SWITCH. Néanmoins, il n'est pas contestable que le terme "sec" s'entend depuis toujours, selon l'un de ses sens, comme ce "qui se présente ou existe seul", tel dans les expressions "être au pain sec et à l'eau" ou un "licenciement sec". Ainsi, lors de son dépôt, la marque VOLSEC.COM pouvait-elle déjà être largement comprise comme désignant une caractéristique du produit offert sous cette marque, à savoir un vol sans prestation annexe.

De surcroît, il ressort du dictionnaire Petit Larousse 2004 que l'expression "vol sec" y figure en tant que telle et est définie comme le "trajet en avion qui ne comprend que le transport, sans aucune prestation annexe (transfert, nuitée, location de véhicule, etc...)".

L'entrée dans le dictionnaire ne faisant que consacrer un usage déjà largement répandu dans le langage courant, il est indéniable que l'expression "vol sec" était déjà utilisée dans cette acception lors du dépôt de la marque VOLSEC.COM par la requérante quelques mois plus tôt, pour désigner un service ou produit communément proposé par les agences de voyages, ce que corroborent les attestations d'agents de voyage produites par la défenderesse qui, même datées de 2005, font état du caractère générique déjà ancien de l'appellation vol sec dans le langage de leur profession Or la Société SWITCH ne peut par le dépôt de sa marque s'approprier les termes usuels vol sec et priver ainsi ses concurrents de l'usage de ces mots nécessaires à la description des services ou produits désignés sous cette appellation, en contraignant ceux-ci à recourir à des circonlocutions pour présenter ces mêmes services ou produits à la clientèle. En conséquence, pour les produits ou services de la classe 39, à savoir organisation de voyage et transport, la marque VOLSEC.COM de la Société SWITCH apparaît à la fois descriptive et générique. Il sera fait droit à la "demande de contestation de la validité de la marque VOLSEC.COM" qu'il y a lieu de requalifier de manière plus appropriée en application de l'article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle en demande de nullité, et ce exclusivement pour les produits ou services afférents à l'organisation de voyages et au transport visés dans l'enregistrement.

Sur la contrefaçon :

La marque de la Société SWITCH étant annulée pour les services et produits couverts par l'exploitation du nom de domaine vol-sec.fr, il ne saurait y avoir contrefaçon de ce chef.

Sur les autres demandes :

La Société VOLDISCOUNT ne justifie pas d'un préjudice autre que celui résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'assurer sa défense. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. En revanche, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la nullité de la marque VOLSEC.COM no 02 3 202 835 de la Société SWITCH pour les produits ou services suivants :

Organisation de voyages, transport,
Dit que la présente décision une fois devenue définitive sera inscrite au Registre National des Marques sur réquisition du greffier ou à l'initiative de la partie la plus diligente,
En conséquence, dit que l'action en contrefaçon diligentée par la Société SWITCH n'est pas fondée,
Déboute la Société SWITCH de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la Société SWITCH à payer à la Société VOLDISCOUNT la somme de 1.000 euros (mille euros) en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes, Condamne la Société SWITCH aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 03 Mai 2006
Le Président
Le Greffier