

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS**

3^{ème} ch., 3^{ère} section, 8 novembre 2006

DEMANDERESSE

S.A. RUE DU COMMERCE 44-50 avenue du Capitaine Glamer 93400 SAINT OUEN représentée par Me Cyril CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 42

DÉFENDERESSES

Société BRAINFIRE GROUP 28 Crowfoot Terrace NW, Calgary -AB -T3G 3N8 PO BOX 68229 CANADA Société MONIKER ONLINE SERVICE, Inc. 20 SW, 27 avenue, Suite 201 Pompano Beach, FLORIDA 33069 USA défailtantes

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 DEBATS A l'audience du 11 Septembre 2006 tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société RUE DU COMMERCE est titulaire des marques françaises suivantes:

- une marque dénominative "larueducommerce.com" déposée le 29 juillet 2005 et enregistrée sous le no 05 3 374 567 pour désigner différents produits et services des classes 9,16,28,35,38, 41 et 42 de la classification internationale,
- une marque dénominative "larueducommerce" déposée le 29 juillet 2005 et enregistrée sous le no 05 3 374 565 pour désigner différents produits et services des classes 9,16,28,35,38, 41 et 42 de la classification internationale,
- une marque complexe "www.ruedu Commerce.com" déposée le 29 juillet 2005 et enregistrée sous le no 05 3 374 566 pour désigner différents produits et services des classes 9,16,28,35,38, 41 et 42 de la classification internationale,
- une marque complexe "www.Rue du Commerce.fr" déposée le 17 avril 2000 et enregistrée sous le no 00 3 022 048 pour désigner différents produits et services des classes 9,16,28,35,38, 41 de la classification internationale,
- une marque dénominative " rue du commerce" déposée le 27 juin 2000 et enregistrée sous le no 00 3 036 950 pour désigner différents produits et services des classes 9,16,28,35,38,41 et 42 de la classification internationale;

-une marque dénominative "RDC.fr Rue du Commerce" déposée le 28 juillet 1999 et enregistrée sous le no 99 805 150 pour désigner différents produits et services des classes 35,38 et 42 de la classification internationale. La société RUE DU COMMERCE est une des premières entreprises françaises de commerce électronique ; elle vend à distance par l'intermédiaire d'internet des produits d'informatique, de téléphonie, de communication et de haute technologie et est entrée en bourse en septembre 2005. Pour exercer son activité , cette société exploite non seulement ses marques mais également les noms de domaine suivants:

- "rueducommerce .com" créé le 19 juin 1998 ,
- "rueducommerce.fr" créé le 12 mai 1999
- "rueducommerce.fr" créé le 24 mai 2004,
- "larueducommerce.fr" créé le 27 avril 2005,
- "larueducommerce.com" transféré le 18 mai 2005. S'étant aperçue qu'une société Brainfire Group avait déposé deux noms de domaine "rueducommmerc.com" et "rueducommrece.com" et les exploitait pour détourner les internautes sur des sites concurrents du sien, la société RUE DU COMMERCE a assigné le 21 mars 2006 la société Brainfire Group et la société MONIKER ONLINE Service.Inc, unité d'enregistrement des deux noms de domaine en cause pour voir au visa des articles L 713-5 du Code de Propriété Intellectuelle , 1382 du code civil et du constat dressé par l'Agence pour la Protection des Programmes:

- ordonner à la société Brainfire le transfert forcé des deux noms de domaine et ce, sous astreinte,
- la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 45000 euros par site contrefaisant à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les deux sociétés défenderesses à lui payer une indemnité de 8000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens. Les sociétés défenderesses régulièrement assignées n'ont pas constitué avocat.

SUR CE

Sur la contrefaçon:

L'article L 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle 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. Il ressort du constat de l'Agence pour la Protection des Programmes dressé les 5 et 6 octobre 2005 :

- que la société BRAINFIRE a réservé les noms de domaine "rueducommmerc.com" et "rueducommrece.com" postérieurement aux

dépôts de marques et de noms de domaine de la société RUE DU COMMERCE,
-que la société BRAINFIRE exploite ces noms pour désigner des sites promouvant des liens permettant à l'internaute d'accéder à des sites ("mistergooddeal.com", "ebay.fr", "multipass.com" "grobill.com"etc...) présentant des produits concurrents de ceux de la société RUE DU COMMERCE,
-que les sites litigieux sont accessibles sur le territoire français et permettent d'accéder à des sites visant le public français. Chaque marque opposée ayant été déposée pour désigner le service de "publicité" et les signes attaqués reproduisant l'élément dénominatif dominant et distinctif des marques en cause avec seulement une simple erreur d'orthographe permettant à l'internaute d'être dirigé sur un site offrant des liens directs pour des sites concurrents de ceux de la demanderesse, le tribunal considère que le risque de confusion est non seulement certain mais recherché et que dès lors la contrefaçon est constituée en application de l'article L 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle précité. De même, la réservation de ces noms de domaine et leur exploitation dans les conditions rappelées ci-avant constituent des actes de parasitisme, la volonté de profiter de la notoriété des noms de domaine de la demanderesse étant certaine et s'induisant de l'orthographe des noms de domaine réservés. La responsabilité de ces actes de contrefaçon et de concurrence déloyale sont imputables à la seule société BRAINFIRE , titulaire et exploitante des noms de domaine contrefaisants.

Si les mesures réparatrices:

Compte-tenu de la mauvaise foi de la société BRAINFIRE, il y a lieu d'ordonner le transfert des noms de domaine contrefaisants à la société demanderesse et ce, aux frais de la société BRAINFIRE et sous astreinte. Compte-tenu du maintien de l'activité contrefaisante malgré la présente procédure et le préjudice commercial et d'image important subi par la demanderesse, une indemnité 60.000 euros sera allouée à cette dernière qui sera supportée par la société BRAINFIRE. Afin de faire cesser les actes illicites, il y a lieu d'ordonner d'office l'exécution provisoire de la présente décision.

L'équité commande en outre d'allouer à la société RUE DU COMMERCE une indemnité de 8000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui sera supportée par la société BRAINFIRE uniquement aucune faute personnelle n'étant démontrée à l'encontre de la société unité d'enregistrement.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement, en premier ressort par décision réputée contradictoire et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Dit que la société BRAINFIRE GROUP en réservant et exploitant les noms de domaine ""rueducommerc.com" et "rueducommrece.com" a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques no 99 805150, 3022048, 3036950,3374566,3374567,3374565 dont la société RUE DU COMMERCE est titulaire et des actes de parasitisme par usurpation des noms de domaine exploités par cette dernière,

Ordonne à la société BRAINFIRE GROUP le transfert des noms de domaine contrefaisants au profit de la société RUE DU COMMERCE et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de un mois après la signification de la présente décision,

Condamne la société BRAINFIRE GROUP à payer à la société RUE DU COMMERCE la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts , celle de 8000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens qui comprendront les frais de traduction et de constats réalisés par l'Agence pour la Protection des Programmes,

Fait et Jugé à Paris, le 8 novembre 2006

Le Greffier
Le Président