

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de
l'Arrondissement d'ANGERS Département
du Maine-et-Loire a rendu le jugement
suivant :

06 MAI 2003

AFFAIRE:

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D'ANGERS

1ère Chambre

La SA AGENA 3000

JUGEMENT DU 06 MAI 2003

C/

SARL DISTRIB

DEMANDEUR:

-La SA AGENA 3000 immatriculée au RCS d'Angers sous le numéro 319 843 181 dont le siège social est rue des Pagannes à CHOLET (Maine-et-Loire), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège;

*Représentée par Maître TUFFREAU avocat au Barreau d'ANGERS;

02/00645

Assignment:
14 février 2002

DÉFENDEUR:

-La SARL DISTRIB immatriculée au RCS de Chalons en Chmpagne sous le n° 425 064 714 dont le siège social est Centre d'Affaires Gidex 4 51 555, Europôrt 51210 VATRY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège;

*Représentée par Maître BOUILLAUD avocat postulant au Barreau d'ANGERS assisté de Me ALIX avocat plaidant au Barreau de PARIS

E.C M.S

Code 392

demande en contrefaçon
de marque et/ou en nullité
de marque

COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré):

Président: Madame E.CHATOUX, Vice-Président,

Assesseurs: Madame E.RONSIN, Juge

Monsieur JB.MARBOEUF, Juge

Greffier: Madame G.SEGUIN,

DÉBATS:

A l'audience publique du 21 janvier 2003,

A l'issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 mars 2003. A cette dernière date, il a été dit que le délibéré était prorogé et que la décision serait prononcée le 06 MAI 2003;

JUGEMENT DU 06 MAI 2003

~~prononcé publiquement à cette audience par Madame~~
~~E.CHATOUX, Vice-Président~~
~~contradictoire,~~
~~signé par Madame E. CHATOUX, Vice-Président et par Madame~~
~~G.SEGUIN, Greffier~~

EXPOSE DU LITIGE

La Société AGENA 3000 est propriétaire de la marque "DISTRIB" déposée le 30 décembre 1993 à l'I.N.P.I sous le n° 93 499 073 et publiée le 11 février 1994 désignant les produits et services des classes 9, 35, 38 et 42 suivants: "appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs, publicité, gestion des affaires commerciales, services d'abonnement de journaux pour des tiers, conseils, reproduction de documents, organisation d'exposition à but commerciaux ou de publicité, agences de presse et d'information, communication par terminaux d'ordinateur, programmation par ordinateur, prospection, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, services de reporters, filmage sur bandes vidéo".

Courant 1998, elle a abandonné l'exploitation de son site commercial sur Minitel 3617 Distrib (résiliation le 31 décembre 1998 de son code d'accès auprès de France Télécom) et a obtenu auprès de l'Association Française de Nommage Internet en Coopération (A.F.N.I.C.) et de France Télécom l'attribution d'un domaine internet dénommé "DISTRIB.TM.FR." selon les normes d'attribution alors en vigueur.

La SARL DISTRIB, constituée par acte sous seing privé du 19 novembre 1999 et ayant été immatriculée au RCS de CHALONS EN CHAMPAGNE le 7 novembre 2001 avec un début d'activité le 15 novembre 1999 a pour objet social "l'exploitation du site internet, conseil formation, services aux entreprises" et a obtenu le 22 novembre 1999 auprès de l'AFNIC l'attribution du nom de domaine internet "DISTRIB.FR".

Après avoir délivré le 21 septembre 2001 une mise en demeure restée infructueuse, la société AGENA 3000 a fait délivrer le 14 février 2002 en vertu d'une ordonnance sur requête du 28 janvier 2002, une assignation à jour fixe à la SARL DISTRIB devant le Tribunal de ce Siège, pour l'audience du 19 mars 2002.

Après divers renvois effectués par le Tribunal à la demande des parties pour permettre l'échange de pièces et de conclusions, cette affaire a finalement été retenue à l'audience des plaidoiries du 21 janvier 2003.

Dans le dernier état de ses écritures résultant de ses conclusions récapitulatives visées au greffe le 18 novembre 2002, *la Société AGENA 3000*, se fondant sur les dispositions des articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L. 713-6 et L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 et suivants du Code Civil et de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a demandé au Tribunal:

==de prononcer la nullité de la dénomination sociale DISTRIB de la défenderesse comme constituant une contrefaçon de la marque antérieure DISTRIB dont elle était propriétaire;

==d'interdire à la défenderesse d'utiliser la désignation DISTRIB ou tout autre signe similaire à quelque titre et pour quelque usage que ce soit en violation de ses droits, sous astreinte de 300 € par jour et par infraction constatée, à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, en raison de la contrefaçon et au moins de la concurrence déloyale et parasitaire dont elle s'était rendue coupable en offrant à la clientèle sous la dénomination "DISTRIB" des services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de sa marque et à son activité;

==de condamner la SARL DISTRIB à faire attribuer et enregistrer à ses frais auprès de l'A.F.N.I.C. le nom du domaine "Distrib.fr" à la Société AGENA 3000, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir;

==à titre subsidiaire, de prononcer la radiation du nom de domaine "Distrib.fr";

==de condamner la Société DISTRIB à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts et celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire du jugement devant intervenir.

Enfin, elle s'est opposée à la demande reconventionnelle formée par la SARL DISTRIB.

A l'appui de ses prétentions, elle a fait valoir:

==qu'elle avait concédé l'usage de la marque DISTRIB à sa filiale A 3 DISTRIB immatriculée le 15 mars 1996 et ayant pour activité principale les activités de banques de données;

==qu'elle avait même exploité sa marque au travers notamment de la création et de l'exploitation ininterrompue jusqu'en 1998 d'un site commercial sur Minitel 3617 DISTRIB, proposant aux usagers, des services de communication, d'information et de promotion en ligne dans le domaine de la distribution de tous produits et ayant financé une promotion importante et continue de ce site;

==qu'ayant décidé courant 1998 d'abandonner les services Minitel pour un outil interactif plus moderne et performant, l'A.F.N.I.C. lui avait attribué, selon les normes en vigueur jusqu'en novembre 2000, le domaine internet "Distrib.tm.fr" parce qu'elle était titulaire de sa marque alors que le nom "Distrib.fr" avait été attribué ultérieurement à un tiers au seul vu d'un extrait K bis;

==qu'avant de mettre en service la version définitive de son domaine internet consacré notamment aux services offerts par son site Minitel, elle avait constaté que le domaine "Distrib.fr" existant sur le réseau risquait de créer une confusion pour ses partenaires, sa clientèle professionnelle et pour les internautes (notamment sa clientèle qui auparavant consultait le Minitel);

==que depuis au moins septembre 2001, l'activité de la Société DISTRIB, au travers de son site internet ne se cantonnait pas à mettre en relation les employeurs et demandeurs d'emploi, mais que directement ou par des liens hypertextes avec d'autres sites, elle offrait aux usagers des services d'information et de conseils économiques et commerciaux, dans le domaine de la grande distribution ainsi que des services logiciels;

==qu'elle se positionnait ainsi comme concurrente directe d'AGENA 3000 en proposant des services similaires sinon identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque et à ceux effectivement offerts à sa clientèle, se trouvant concrètement dans l'impossibilité d'utiliser son propre nom de domaine sur internet;

==qu'un internaute (ancien utilisateur du Minitel 3616 Distrib ou nouveau client potentiel)

recherchant le site "Distrib" sur les différents moteurs de recherche obtenait automatiquement "Distrib.fr" et non "Distrib.tm.fr";

==que la marque "Distrib" possédait le caractère distinctif exigé par la loi, s'agissant au jour de son dépôt, d'une abréviation totalement arbitraire non utilisée dans le langage courant, ne désignant pas d'une manière nécessaire, générique ou usuelle les produits et services désignés dans l'enregistrement;

==que l'adoption par un tiers d'une dénomination sociale reproduisant à l'identique une marque pré-existante constituait une contrefaçon au détriment du propriétaire de celle-ci, dès lors que son activité effective était identique ou similaire aux produits et services désignés dans l'enregistrement;

==que tel était le cas en l'espèce, la Société DISTRIB ayant pour activités des services désignés par la Société AGENA 3000 dans son enregistrement et effectivement exploités par elle;

==que la Société DISTRIB exploitait d'une manière illicite la marque "Distrib" par reproduction sur le site "Distrib.fr", utilisant ce sigle comme nom commercial et comme marque de fabrique pour désigner sur Internet des produits et services similaires et/ou complémentaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque antérieure et notamment: "publicité, gestion des affaires commerciales, agences de presse et d'informations, communication par terminaux d'ordinateur, programmation pour ordinateurs";

==que le droit sur la marque étant absolu, toute utilisation, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, constituait une contrefaçon, même si le but recherché n'était pas concurrentiel ;

==qu'il existait un réel risque de confusion pour un internaute d'attention moyenne, même professionnel entre les services proposés sur le site "Distrib.fr" avec ceux désignés dans l'enregistrement de la marque "Distrib" (logo, présentation, page d'accueil du site, liens à des sites concurrents, rubrique de vente de logiciels, lettre d'information ne se cantonnant pas à la mise en relation d'offres et de demandes d'emplois);

==que les deux noms de domaine ne pouvaient coexister en raison du risque de confusion établi et sciemment entretenu par la Société DISTRIB, les activités d'information des deux sociétés s'inscrivant dans le même secteur économique (la grande distribution) avec lequel elles avaient un rapport étroit, et en raison d'une marque de fabrique et d'un nommage internet antérieur;

==que la prétendue notoriété du nom de domaine "Distrib.fr" était incopérante, ne pouvant lui conférer des droits privatifs, notamment de propriété industrielle, qui lui seraient opposables alors qu'elle était titulaire de titres antérieurs;

==qu'elle avait été privée d'un usage normal de son nom de domaine internet alors qu'elle avait abandonné parallèlement l'usage de son site Minitel;

==que les actes de contrefaçon et de parasitisme engendraient en eux-mêmes un préjudice engageant la responsabilité de son auteur;

==que la Société DISTRIB qui pratiquait également le cybersquatting (en se réservant sans les exploiter d'autres noms de domaines comme Distrib.or., Distrib.biz., Distrib.net) n'avait cessé de s'enrichir à son détriment et n'avait pas hésité à créer des liens hypertextes avec des clients et partenaires traditionnels d'AGENA 3000;

La SARL DISTRIB a répliqué:

==que la marque "DISTRIB" déposée le 30 décembre 1993 à l'I.N.P.I. sous le numéro 93.4999.073 et publiée le 11 février 1994 devait être annulée par le Tribunal pour défaut de caractère distinctif en application des articles 711-1 et 11 du C.P.I. et en conséquence radiée par l'I.N.P.I.;

==que le nom de domaine "Distrib.tm.fr." devait en conséquence être radié, faute de titre pour obtenir l'attribution compte tenu des dispositions de la charge de nommage de L'A.F.N.I.C..

A titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de débouter la Société AGENA 3000 de l'ensemble de ses demandes, dans la mesure où les services proposés par la Société DISTRIB, sur le réseau Internet, se distinguaient de ceux proposés par la Société AGENA 3000, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales.

En tout état de cause, elle a réclamé la condamnation de la Société DISTRIB à lui verser la somme de 70.000 € pour procédure abusive et celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout, avec exécution provisoire du jugement devant intervenir.

En ce sens, elle a exposé, dans le dernier état de ses écritures (conclusions récapitulatives visées au greffe le 14 novembre 2002):

==que sa seule activité marchande (le service était gratuit jusqu'à décembre 2001), sur le réseau Internet concernait la rencontre entre les candidats à l'embauche et les entreprises recrutant dans le secteur de la grande distribution, ne vendant aucun logiciel;

==que la marque DISTRIB déposée par la Société AGENA 3000, exploitée par elle jusqu'en 1998 sur le site minitel 3617 Distrib et dont elle a autorisé l'usage à sa filiale A 3 DISTRIB ayant pour principale activité celle de banques de données, recouvrait une activité clairement destinée à un public de professionnels payant un service de veille concurrentielle de prospectus et des services parfaitement distincts de ceux offerts par la Société DISTRIB;

==que la marque DISTRIB n'était utilisée sur aucun des sites Internet du groupe AGENA 3000 qui avait enregistré d'autres noms de domaine qu'elle exploitait (jenegocie-com, prixprom@com, lesprospectus.com et les-prospectus.com), le site accessible à l'adresse www.distr.fr ne comportant qu'une page avec les liens vers les sites réellement exploités par AGENA 3000;

==que la marque DISTRIB devait être annulée dans la mesure où elle était dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article L. 711-2 du C.P.I., le terme "Distrib" désignant dans le

langage professionnel la grande distribution, généralement dénommée oralement "la distrib";
 ==que la marque Distrib n'étant pas notoire, l'article L. 713-3 du C.P.I. devait s'appliquer en l'espèce;

==que ce texte exigeait une similitude entre les produits et services désignés dans l'enregistrement de la marque et ceux commercialisés ou offerts par le titulaire du nom du domaine litigieux;

==que tel n'était pas le cas en l'espèce compte tenu des activités parfaitement distinctes des deux sociétés;

==qu'il ne pouvait y avoir appropriation ou exploitation frauduleuse d'une marque en l'absence de confusion dans l'esprit du public, compte tenu de la différence évidente des services proposés et des caractéristiques des clientèles cibles des deux sociétés exploitant les signes en conflit, composées exclusivement de professionnels de la grande distribution pour AGENA 3000 et d'entreprises en recherche de salariés ou de stagiaires et de cabinets de recrutement pour DISTRIB;

==que la Société AGENA 3000 ne démontrait pas avoir subi le moindre préjudice découlant de l'exploitation pendant deux ans sans réaction de sa part du nom de domaine "distrib.fr";

==que la présente procédure tendait abusivement à capter la notoriété de distrib.fr. sur le réseau Internet dont elle ne pouvait ignorer l'existence en sa qualité de professionnelle dans le domaine de la distribution et lui causait un préjudice commercial et financier en constituant un obstacle à la conclusion de partenariats avec des acteurs de la grande distribution;

==qu'au demeurant, un transfert du nom de domaine, sans aucune contrepartie financière, constituerait pour AGENA 3000 un enrichissement sans cause.

Sur la validité de la marque "DISTRIB".

Pour bénéficier de la protection des droits de la propriété intellectuelle résultant des articles L. 713-1 et suivants du C.P.I., le propriétaire de la marque de service déposée à l'IN.P.I. doit désigner les services décrits dans l'enregistrement par un signe ou une dénomination ayant un caractère distinctif au sens de l'article L. 711-2 du C.P.I.

La SARL DISTRIB soutient que le vocable "distrib" issu du langage professionnel désignait couramment et verbalement la grande distribution, section d'activité de la société AGENA 3000 et qu'il était dépourvu du caractère distinctif exigé par le texte précité.

...Cependant la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ses affirmations, les pièces versées par elle aux débats révélant que l'abréviation "distrib" est utilisée dans les messages diffusés sur le réseau internet dans des contextes et avec des significations variables (ex: courroie de distribution pour un véhicule automobile, distributeur de monnaie, distributeur de livres, distribution d'aide humanitaire etc...), et pas uniquement dans le domaine de la grande distribution qui est désignée plus tôt au moyen de la formule "la grande distrib" et non "la distrib".

Par ailleurs et surtout, les services désignés dans le dépôt effectué à l'I.N.P.I., par la Société AGENA 3000 le 30 décembre 1993, sous la marque "Distrib" ne sont pas désignés par cette abréviation d'une manière nécessaire, générique ou usuelle dans le langage courant ou professionnel

En conséquence, la SARL Distrib sera déboutée de sa demande de nullité de la marque "DISTRIB" appartenant à la Société AGENA 3000.

Sur les actes de contrefaçon de marque

La Société AGENA 3000 reproche à la SARL Distrib deux catégories de faits qu'elle estime caractéristiques d'actes de contrefaçon de la marque dont elle est propriétaire:

==l'utilisation du vocable Distrib comme dénomination sociale;

==l'exploitation de la marque Distrib par reproduction sur le site Distrib.fr pour désigner sur internet des produits et services similaires et/ou complémentaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque antérieure.

L'article L. 713-2 du C.P.I. prohibe la reproduction d'une marque et l'usage d'une marque reproduite pour des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

Or l'objet social de la SARL Distrib figurant à l'extrait K bis versé aux débats est "l'exploitation de site internet, le conseil, la formation et les services aux entreprises", activité

beaucoup plus restreinte dans son champ d'action et les moyens mis en oeuvre que les services à protéger par l'enregistrement de la marque appartenant à la Société AGENA 3000. En effet pour cette dernière, la diffusion de l'information et de la publicité s'effectue au moyen de l'informatique, d'organisation d'exposition, de la presse, de bases de données et de reportages vidéo.

Les services offerts n'étant pas identiques, la société défenderesse ne commet pas de contrefaçon de marque en utilisant le vocable Distrib comme dénomination sociale.

Par ailleurs, selon l'article L. 713-3 du C.P.I., la reproduction et l'usage d'une marque reproduite pour des services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement sont interdits s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public.

En l'espèce, la société AGENA 3000 a développé, par l'intermédiaire de sa filiale A 3 Distrib, un service de veille concurrentielle permettant à ses clients, au moyen d'une base de données constituée par l'analyse de prospectus publicitaires diffusés dans les boîtes aux lettres, d'obtenir des informations et des études de marché ciblées dans le domaine de la grande distribution, diffusées notamment sur papier, disquettes, site minitel....

L'ouverture de site internet en 1998 (distrib.tm.fr) et en 2000 (jenégocie.com, prixpromo.com, lesprospectufs.com. et les-prospectufs.com) constitue donc une diversification et une modernisation de ses moyens de contact avec la clientèle.

Il est curieux que la Société AGENA 3000 n'ait pas immédiatement exploité son site

internet dénommé Distrib.tm.fr. (accordé dès le 7 mai 1998) avec la même activité que son site minitel 3716 Distrib avant la résiliation de ce dernier le 31 décembre 1998 pour assurer la continuité du service télématique auprès de sa clientèle.

Cette activité n'était sans doute pas aussi développée que la demanderesse le prétend. En effet le relevé de France Télécom d'octobre 1998 versé aux débats révèle qu'en dépit d'une promotion publicitaire coûteuse depuis début 1995, le site commercial minitel 3617 Distrib était relativement confidentiel (91 consultations pour 2 h 45 de communication sur une durée d'un mois).

De son côté, la SARL DISTRIB a pour unique activité l'exploitation d'un site dénommé distrib.fr ayant pour thème principal, la rencontre dans le secteur de la grande distribution entre demandeurs d'emploi ou de stage et les employeurs potentiels ou cabinets de recrutement, avec quelques rubriques annexes évolutives dans le temps pour animer le site et le rendre plus agréable à visiter, comme par exemple la météo, les cours de la Bourse pour les grandes enseignes de la grande distribution, le téléchargement de logiciels gratuits, quelques brèves informations économiques et des liens hypertextes avec d'autres sites partenaires du même secteur économiques (qui eux-mêmes renvoient sur le site distrib.fr).

Il n'y a donc guère de confusion possible pour un internaute moyennement éclairé et encore moins pour un ancien visiteur du site minitel 3617 Distrib entre le service proposé sur le site Distrib.fr et celui protégé par la marque Distrib appartenant à la Société AGENA 3000, même si le secteur d'activité des deux sociétés est en partie le même (la grande distribution).

En conséquence, la société AGENA 3000 est mal fondée à invoquer contre la Société DISTRIB des actes de contrefaçon de marque.

Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire

En l'absence de confusion possible entre les activités respectives développées par les parties et du défaut de notoriété de la marque "Distrib", la Société AGENA 3000 ne saurait se plaindre d'actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Sur la demande reconventionnelle

Le droit d'agir peut dégénérer en abus fautif et dommageable lorsque les moyens invoqués à l'appui des demandes sont manifestement fantaisistes et mal fondés, révélant l'intention de nuire à l'adversaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où si la SARL Distrib peut légitimement suspecter chez AGENA 3000, la volonté de récupérer à bon compte, au moyen d'un procès, le site Internet, qu'elle exploite depuis plusieurs années avec un relatif succès dans son secteur d'activité et si ses projets de développement sont vraisemblablement handicapés par l'incertitude résultant de cette procédure, la question de l'atteinte éventuelle à la marque antérieure, déposée par la Société AGENA 3000, déployant une partie de son activité dans le même domaine économique, n'était pas forcément évidente et méritait d'être tranchée par le Tribunal compétent.

En conséquence, la SARL DISTRIB sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts.

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire du présent jugement ne s'avère pas nécessaire compte tenu de ses dispositions.

Il apparaît manifestement inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l'intégralité de ses frais irrépétibles.

En conséquence, la Société AGENA 3000 sera condamnée à verser à la SARL DISTRIB la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La charge des dépens incombe à la demanderesse qui succombe à titre principal.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;

-DÉCLARE valable la marque "Distrib" déposée le 30 décembre 1993 par la Société AGENA 3000 à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle sous le numéro 93 499 073 et publiée le 11 février 1994;

-DÉBOUTE la SA AGENA 3000 de l'ensemble de ses demandes formées contre la SARL DISTRIB, en l'absence d'actes de contrefaçon de marque et d'actes de concurrence déloyale et parasitaire;

-DÉBOUTE la SARL DISTRIB de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive;

-DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;

-CONDAMNE la SA AGENA 3000 à verser à la SARL DISTRIB la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-CONDAMNE la SA AGENA 3000 aux entiers dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

AINSI prononcé en audience publique le SIX MAI DEUX MILLE TROIS;

R.par Madame E.CHATOUX,

LE GREFFIER,

Madame G.SEGUIN,

LE PRÉSIDENT,

Madame E.CHATOUX,


