



## Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section

Jugement du 23 novembre

PMU / Unibet International et autres

---

### Références de publication :

- <http://www.legalis.net>
- 

### FAITS ET PROCEDURE

Le Groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Urbain (ci-après PMU) propose des paris portant sur les courses hippiques, que lui et ses prédécesseurs ont été autorisés à créer par arrêtés ministériels, notamment sous les noms "Simple", "Couplé", "Trio", "Tiercé", "Quarté+", "Quinté+", "2sur4" et "Multi",

Les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainment Antigua Limited exploitent différents sites internet proposant des jeux de hasard en ligne ainsi que des paris sportifs portant sur divers événements et compétitions, tels que des courses hippiques se déroulant en France.

Suite à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, le droit exclusif du PMU portant sur les paris sur les courses hippiques a été ouvert à la concurrence uniquement en ce qui concerne les paris hippiques en ligne. Le PMU continue de gérer, pour le compte des 51 sociétés de courses autorisées qui en sont membres, les paris mutuels sur les courses hippiques qu'elles organisent, et conserve son droit exclusif sur les paris hippiques proposés sur son réseau dit "en dur" de points de vente, comprenant notamment les hippodromes gérés par le GIE Paris Mutuel Hippodrome.

Le PMU est titulaire :

- de la marque semi-figurative française "Multi" n° 013104291 déposée le 7 juin 2001 et constituée d'un cartouche de couleur rose foncé dans lequel est écrit le terme "Multi" en lettres blanches avec au dessus un dessin stylisé de tête de cheval de couleur rose clair, pour désigner des produits et services des classes 16 et 41,
- des marques semi-figuratives françaises suivantes déposées le 31 décembre 2002 pour désigner des produits et services des classes 16 et 41,
- "Simple" n° 023202259 constituée d'un cartouche de couleur bleue foncé dans lequel est écrit le terme "Simple" en lettres blanches avec au dessus un dessin stylisé de tête de cheval de couleur bleue ciel,
- "Couplé" n° 023202257 constituée d'un cartouche de couleur orange foncé dans lequel est écrit le terme "Couplé" en lettres blanches avec au dessus un dessin stylisé de tête de cheval de couleur orange clair, "Trio" n° 023202258 constituée d'un cartouche de couleur orange foncé dans lequel est écrit le terme "Trio" en lettres blanches avec au dessus un dessin stylisé de tête de cheval de couleur jaune,



- “Tiercé” n° 023202260 constituée d’un cartouche de couleur vert foncé dans lequel est écrit le terme “Tiercé” en lettres blanches avec au dessus un dessin stylisé de tête de cheval de couleur vert clair,
- “Quarté+” n° 023202263 constituée d’un cartouche de couleur bleu foncé dans lequel est écrit le terme “Quarté+” en lettres blanches avec au dessus un dessin stylisé de tête de cheval de couleur bleu clair,
- “Quinté+” n° 023202261 constituée d’un cartouche de couleur rouge foncé dans lequel est écrit le terme “Quarté+” en lettres blanches avec au dessus un dessin stylisé de tête de cheval de couleur rouge clair,
- “2sur4” n° 023202262 constituée d’un cartouche de couleur violet foncé dans lequel est écrite l’expression “2sur4” en lettres blanches avec au dessus un dessin stylisé de tête de cheval de couleur violet clair,
- des marques verbales françaises “couplé” n°083549359, “trio” n° 083549362, “tiercé” n°083549357, “quarté+” n° 083549356, “quinté+” n°083549354, “2sur4” n° 083549363 et “Multi” n°083549360 déposées le 16 janvier 2008 et “simple” n° 083619823 déposée le 24 décembre 2008 pour désigner des produits et services des classes 16 et 41, de la marque semi-figurative française “Quadrio” 073492440 déposée le 3 avril 2007 et constituée d’un cartouche de couleur noir et orange dans lequel est écrit le terme “Quadrio” en lettres blanches, pour désigner les produits et services de la classe 41.

Estimant que les sociétés Unibet, Unibet London et Geal reproduisaient sans son autorisation les noms “simple”, “couplé”, “trio”, “trios”, “tiercé”, “quarté”, “quarté+”, “quinté”, “quinté+”, “2sur4”, “multi” et “quadrio”, seuls ou associés à un terme, chiffre et/ou couleur afin de proposer des paris en ligne sur des courses hippiques se déroulant en France, le PMU a mis en demeure le 20 mars 2009 la société Unibet London de cesser ces actes délictueux et a fait réaliser des procès-verbaux de constat les 27 novembre et 29 décembre 2008, 6, 7, 24 et 30 mars 2009, 30 décembre 2009, 5 janvier et 27 août 2010.

C’est dans ces conditions que par actes des 28 et 29 mai 2009, le PMU a fait assigner les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainment Antigua Limited (Geal) en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2010, le PMU demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publications judiciaires, de :

- dire et juger qu’Unibet London est l’opérateur des sites internet [www.unibet.co.uk](http://www.unibet.co.uk), [www.unibet.vg](http://www.unibet.vg), [www.unibet.org.uk](http://www.unibet.org.uk) et [www.unibet.tw](http://www.unibet.tw),
- prendre acte de la qualité d’opérateur d’Unibet London de la version norvégienne du site internet [www.unibet.com](https://no.unibet.com) accessible à l’adresse <https://no.unibet.com>,
- prendre acte de la qualité d’opérateur d’Unibet des sites internet [www.unibet.com](http://www.unibet.com), [www.unibet.lv](http://www.unibet.lv), [www.unibet.it](http://www.unibet.it), [www.unibet.lu](http://www.unibet.lu), [www.unibet.pl](http://www.unibet.pl) et [www.unibet.com.pt](http://www.unibet.com.pt),
- prendre acte de la qualité d’opérateur de Geal du site internet [www.unibet.net](http://www.unibet.net),
- dire et juger que les marques verbales “simple” n° 083619823, “couplé” n° 083549359, “trio” n° 083549362, “tiercé” n°0835493 57, “quarté+” n° 083549356, “quinté+” n° 083549354, “2sur4” n°083 549356 et “Multi” n° 083549360, et que les marques semi-figuratives “Simple” n° 023202259, “Couplé” n° 023202257, “Trio” n° 023202258, “Tiercé” n° 023202260, “Quarté+” n° 023202263, “Quinté+” n°

023202261, “2sur4” n° 023202262 et “Multi” n°013104291 sont distinctives et donc valables,

- dire et juger que l’usage par les défendeurs sur leurs sites internet, en quelque langage que ce soit, des noms de paris “Simple”, “Couplé”, “Trio”, “Tiercé”, “Quarté”, “Quarté +”, “Quinté”, “Quinté+”, “2sur4” et “Multi” en combinaison avec la couleur bleue claire, orange, jaune, verte, bleue foncée, rouge, violette et rose, constitue la contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives Simple, Couplé, Trio, Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2sur4 et Multi,
- dire et juger que l’usage par les défendeurs sur leurs sites internet, en quelque langage que ce soit, des noms de paris “Simple”, “Couplé”, “Couplés”, “Trio”, “Trios”, “Tiercé”, “Quarté”, “Quarté +”, “Quinté”, “Quinté+”, “2sur4” et “Multi”, seuls, constitue la contrefaçon par reproduction ou par imitation des marques verbales Simple, Couplé, Trio, Tiercé, Quarté+, Quinté+, 2sur4 et Multi,
- dire et juger que la reprise par les défendeurs sur leurs sites internet, de la gamme de paris “Simple”, “Couplé”, “Trio”, “Tiercé”, “Quarté”, “Quarté +”, “Quinté”, “Quinté+”, “2sur4”, “Multi” et “Quadrio” du PMU, avec les mêmes couleurs, leur offre de gains supérieure de 5% à celle du PMU et leur reprise des rapports de courses publiés par le PMU sur sa base de données Infocentre pour calculer leurs propres gains constituent, pris en tant que tels et/ou de façon combinée, des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des actes de contrefaçon des marques semi-figuratives et verbales du PMU,

En conséquence,

- rejeter les demandes reconventionnelles des défendeurs en nullité des marques verbales et semi-figuratives pour fraude et pour défaut de distinctivité, et de question préjudicielle à la CJUE,
- ordonner aux défendeurs de modifier notamment leurs sites internet, en quelque langage que ce soit, afin de mettre fin aux usages reprochés,
- condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui verser les sommes suivantes :
- 500 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- 500 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
- dire et juger que les condamnations prononcées porteront sur tous les faits commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir,
- condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 131 685,05 €, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Hogan Lovells (Paris) LLP conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le PMU relève que les défendeurs ne contestent pas la réalité des actes reprochés mais considèrent qu’ils sont licites sans l’établir, et qu’ils ont à la réception de la mise en demeure du 20 mars 2009, partiellement fait droit à ses demandes en cessant de présenter sur les pages de prises de paris, les paris simple, couplé, trio, tiercé, quarté+, quinté+, 2sur4 et multi en couleurs.

Il soutient que la responsabilité de la société Unibet London est engagée en sa qualité d'opérateur du site internet [www.unibet.co.uk](http://www.unibet.co.uk) et des sites [www.unibet.vg](http://www.unibet.vg), [www.unibet.org.uk](http://www.unibet.org.uk) et [www.unibet.tw](http://www.unibet.tw) qui renvoient au premier site internet, même si elle n'est pas titulaire du nom de domaine correspondant. Il relève que la société Unibet London ne conteste pas sa qualité d'opérateur de la version accessible du site internet [www.unibet.com](http://www.unibet.com) accessible à l'adresse <https://no.unibet.com>.

Le PMU conteste le caractère frauduleux de ses marques aux motifs que :

- la réglementation française sur les paris hippiques a été validée par les juridictions communautaires et françaises,
- lui et ses prédécesseurs sont à l'origine de la création des paris autorisés par arrêtés ministériels et dont les noms sont distinctifs ab initio, et qu'ils les ont utilisés avant leur dépôt à titre de marque,
- il a déposé les marques litigieuses afin de protéger ses actifs et d'empêcher les opérateurs en ligne ayant reçu l'agrément de l'Arjel d'utiliser les noms de paris qui lui appartiennent mais pas de proposer des paris hippiques sur leurs sites internet,
- les noms des paris litigieux ne sont pas nécessaires aux défenderesses dans leur activité hippique, ni la loi ni l'Arjel n'imposant aux opérateurs en ligne de proposer leurs paris sous les noms des paris du PMU mais les invitant, au contraire, à innover en proposant leurs propres règles de paris sous leurs propres noms,
- il n'a pas toléré l'usage de ses marques verbales et semi-figuratives par les défenderesses ou tout autre opérateur.

Le PMU considère que ses marques au regard des produits et services désignés sont distinctives aux motifs que :

- même si les noms des paris proposés et enregistrés à titre de marque ont fait l'objet d'autorisations administratives, les défenderesses n'établissent pas que lesdites marques désignaient les produits ou services désignés au jour de leur dépôt,
- le caractère distinctif des marques verbales qui sont des termes inventés ou détournés de leur sens usuel appliqués à des paris sur des courses hippiques est renforcé par l'usage intensif et prolongé qu'il a fait de ces termes antérieurement à leur dépôt à titre de marque,
- chacune des combinaisons des noms, du dessin stylisé de tête de cheval et le cartouche en couleur dont sont formées les marques semi-figuratives est distinctive au regard des produits et services désignés.

Le PMU estime irrecevable et mal fondée la demande de question préjudicielle dans la mesure où elle n'est pas nécessaire à la résolution du litige, elle est relative à un pur élément de fait relevant de la compétence du seul tribunal, les opérateurs en situation de monopole peuvent être titulaires de droit de marques, les marques ne sont pas les définitions légales des produits et services visés, il n'invoque pas l'acquisition du caractère distinctif de ses marques par l'usage au sens de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle mais soutient seulement que l'usage ancien, continu et intensif que lui et ses prédécesseurs ont fait de ces noms antérieurement à leur dépôt à titre de marques, a renforcé leur caractère distinctif originel.

Sur les actes de contrefaçon, le PMU fait valoir que les défendeurs ne contestent pas l'identité ou la similitude des produits et services en cause ainsi que des signes en cause, qu'ils utilisent les noms de paris en cause dans la vie des affaires et à titre de marque afin d'identifier et de distinguer leurs paris les uns des autres, et non à des fins descriptives, dans leur sens usuel et à titre d'information.

Il conteste l'application de l'article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle aux motifs que les défendeurs utilisent les noms et signes litigieux pour désigner leurs paris, qui sont concurrents aux siens et que cette référence n'est pas nécessaire, s'agissant de noms qui ne sont ni descriptifs, ni génériques ni officiels.

Il estime qu'il existe nécessairement un risque de confusion, y compris un risque d'association, dans l'esprit des consommateurs compte tenu d'une part de l'identité ou, à tout le moins, de la très forte similitude entre les produits et services en cause et entre les signes en présence et compte tenu d'autre part de la renommée des marques du PMU.

Dans leurs dernières conclusions du 06 septembre 2010, les sociétés Unibet International Limited, Unibet London Limited et Global Entertainment Antigua Limited demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

A titre principal,

- mettre la société Unibet London hors de cause,
- débouter le PMU de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer nulles les marques du PMU au motif qu'elles ont été déposées de mauvaise foi ou, à tout le moins, qu'elles sont dénuées de caractère distinctif,

A titre subsidiaire,

- poser la question préjudicielle suivante à la CJUE : "la distinctivité d'une marque non enregistrée peut-elle s'acquérir par l'usage lorsque l'utilisateur de cette marque non enregistrée est en position de monopole sur le marché en cause et qu'il est, dès lors, le seul à pouvoir utiliser cette marque pour les produits et services en question et que la marque est en réalité une définition légale du produit ou du service concerné ?",
- dire que le PMU n'a subi aucun préjudice du fait des prétendus actes de contrefaçon et de parasitisme, ou à tout le moins, qu'il n'a subi qu'un préjudice minime devant être évalué à 1 euro,

En tout état de cause,

- condamner le PMU à leur verser la somme de 60 000 €, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul Van den Bulck en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La société Unibet London fait valoir qu'elle n'est pas titulaire du nom de domaine [www.unibet.co.uk](http://www.unibet.co.uk) et ne le gère pas si bien qu'elle n'a joué aucun rôle dans les activités reprochées par le PMU.

Les défenderesses estiment que le PMU opère une confusion entre le droit d'organiser des paris mutuels et le droit de marque sur les noms de ces paris qui sont des appellations officielles de chacun des paris, utilisées par les professionnels de la filière hippique et tous les parieurs.

Elles considèrent que les marques verbales du PMU ont été déposées de mauvaise foi, dans un contexte d'ouverture à la concurrence des jeux de paris en ligne, afin d'empêcher les opérateurs privés et nouveaux concurrents d'utiliser les noms réglementaires des paris hippiques français. Elles relèvent que le PMU n'est pas à l'origine de la création de tous les paris pour lesquels il a déposé des marques, qu'il ne pouvait ignorer l'usage par Unibet ou d'autres opérateurs de paris en ligne des signes litigieux avant des les déposer, que ces termes n'ont jamais fait l'objet d'un droit privatif quelconque puisque la création de ces paris par le Ministère de l'Agriculture n'a pas été proposée par une seule entité mais pour l'ensemble des sociétés de courses autorisées par le ministère de l'agriculture, que ces termes ont fait l'objet d'une définition officielle et réglementée par le gouvernement français ce qui ne permet pas aux opérateurs de jeux hippiques d'utiliser d'autres termes, ainsi que cela ressortait du dossier de l'Arjel avant sa modification le 13 juillet 2010, et que le dépôt de ces marques va à l'encontre des intérêts du secteur des paris hippiques.

Les défenderesses soutiennent que les marques du PMU ne sont pas distinctives car :

- elles sont les désignations nécessaires, génériques et usuelles des paris hippiques puisqu'elles désignent un type de pari hippique particulier défini par arrêté du Ministère de l'Agriculture et sont déposées pour des produits et services liés aux paris hippiques, et que ces termes sont repris pour désigner des paris dans la filière canine et pour le pari mutuel sur les parties de belote basque, et que certaines marques du PMU font l'objet d'une définition dans le Larousse et sont donc entrées dans le langage courant,
- elles désignent une caractéristique essentielle des paris hippiques, à savoir le type de pari hippique.

Elles estiment que les marques du PMU n'ont pas de caractère "distinctif originel" car ce sont des termes génériques depuis leur création et qui n'ont pas fait l'objet d'un usage "ancien continu et intensif" qui ne soit pas justifié par le monopole du PMU sur les courses hippiques.

Elles soulignent que la question préjudicielle ne porte pas sur les faits du litige mais sur un point de droit précis, non encore soumis à la CJUE, et a un intérêt en ce qu'elle va contribuer à l'administration de la justice dans les Etats membres.

A titre subsidiaire, les sociétés défenderesses font valoir qu'elles n'ont pas fait d'usage à titre de marque des signes litigieux afin de les rattacher à Unibet et les distinguer de paris proposés provenant d'une autre origine commerciale, mais qu'elles ont uniquement utilisé les signes litigieux en tant que noms officiels des paris, dans leur sens courant, usuel et à titre d'information afin de fournir aux utilisateurs des indications relatives aux caractéristiques des paris organisés sans qu'il n'y ait de risque de confusion entre les services d'Unibet et ceux du PMU.

Elles contestent avoir commis des actes contrefaisant à l'égard des marques semi-figuratives du PMU en ayant utilisé des formes simplifiées et eu ayant uniquement associé aux noms génériques des paris qu'elles proposaient.

Elles soutiennent que le PMU n'invoque pas au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme d'agissements distincts de la contrefaçon, qu'elles n'ont pas utilisé les signes litigieux de manière injustifiée, qu'aucune confusion dans l'esprit du public n'est possible, que l'offre de gain supérieur de 5% par rapport à celle du PMU répond aux conditions fixées par le code de la consommation au regard de la publicité comparative, et qu'Unibet se sert des rapports publiés par le PMU concernant les résultats des courses définitifs qui, une fois divulgués, appartiennent au domaine public.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2010.

## **DISCUSSION**

### **Sur la mise hors de cause de la société Unibet London Limited**

Il ressort de l'extrait Whois du 11 mai 2009 produit au débat que le nom de domaine "unibet.co.uk" a été réservé par la société Unibet International Ltd, avec laquelle d'ailleurs des échanges de courriers ont eu lieu suite à la mise en demeure envoyée le 20 mars 2009 par le PMU à la société Unibet London Limited.

Le fait que les "termes et conditions" du site internet [www.unibet.co.uk](http://www.unibet.co.uk), auquel renvoient les sites internet [www.unibet.vg](http://www.unibet.vg), [www.unibet.org.uk](http://www.unibet.org.uk) et [www.unibet.tw](http://www.unibet.tw) indiquent qu' "Unibet est Unibet (London) Ltd" et qu' "un titulaire de compte est un particulier qui est lié contractuellement à Unibet" ne saurait suffire à attribuer à la société Unibet London Limited un quelconque rôle dans l'organisation de l'activité des paris dont il est question et la gestion du site [www.unibet.co.uk](http://www.unibet.co.uk).

La circonstance qu'Unibet International Ltd et que Geal ne contestent pas leur responsabilité dans la gestion de sites internet pour lesquels elles ne sont pas titulaires de droits sur les noms de domaine correspondants, n'établit pas a contrario la responsabilité de la société Unibet London Limited dans les actes litigieux.

Si la société Unibet London Limited ne conteste pas sa qualité d'opérateur de la version norvégienne du site internet [www.unibet.com](http://www.unibet.com) accessible à l'adresse <https://no.unibet.com>, cela ne suffit pas à la maintenir dans la présente instance en contrefaçon de marques françaises et en concurrence déloyale.

Il y a donc lieu de la mettre hors de cause.

### **Sur la nullité des enregistrements des marques du PMU compte tenu de leur caractère frauduleux**

Les sociétés défenderesses ne formulent pas une demande en revendication de marque prévue par l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle mais une demande de nullité fondée sur la théorie générale de la fraude.

Cet article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle qui n'est que l'application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, ne fait pas obstacle à ce que la victime de la fraude se borne à obtenir la nullité du dépôt frauduleux.

L'action en nullité de l'enregistrement d'une marque, limitativement ouverte par l'article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, n'exclut pas que cette action soit engagée par tout tiers intéressé sur le fondement de ce principe général du droit.

L'annulation d'un dépôt de marque pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant.

La fraude peut être caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, c'est à dire non pas pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais pour vouloir priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d'un même secteur, d'un signe nécessaire à leur activité.

En l'espèce, les sociétés défenderesses qui concurrencent le PMU en proposant notamment sur leurs sites internet des paris sur des courses hippiques se déroulant en France, et qui se trouvent assignées par le PMU en contrefaçon de ses marques pour les avoir utilisées, sans son autorisation, à partir de 2008, justifient d'un intérêt à vouloir exploiter les dénominations et signes déposés à titre de marque par le PMU et à voir prononcer la nullité des différents enregistrements afin de pouvoir les utiliser paisiblement.

Le fait que les sociétés défenderesses n'aient pas, suite à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, soumis à l'Autorité de Régulation des Jeux En Ligne, une demande d'autorisation de proposer des paris hippiques ne saurait suffire à leur dénier tout intérêt à demander la nullité des enregistrements de marque effectués par le PMU car elles peuvent souhaiter recentrer leur offre de paris sur certains domaines sportifs ou attendre pour déposer une telle demande auprès de l'Arjel.

Le PMU a déposé :

- les marques semi-figurative françaises "Multi" n° 013104291 le 7 juin 2001 et "simple" n° 023202259, "couplé" n° 023202257, "trio" n° 023202258, "tiercé" n° 023202260, "quarté+" n° 023202263, "quinté+" n° 023202261 et "2sur4" n° 023202262 le 31 décembre 2002 pour désigner des "formulaires, récépissés pré-imprimés à remplir et servant de support à la prise de paris sur les courses de chevaux, tickets de jeux" dans la classe 16 et des "jeux d'argent, organisation de paris sur les courses de chevaux, enregistrement de paris sur les courses de chevaux, services d'aide aux paris sur les courses de chevaux (services de jeux d'argent), conseils en matière de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d'argent), génération instantanée de paris sur les courses de chevaux (services de jeux d'argent)" dans la classe 41,
- la marque semi-figurative française "Quadrio" le 3 avril 2007 pour désigner des services produits et services de la classe 41, et notamment les "services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique), service de jeux d'argent",
- les marques verbales françaises "couplé" n° 083549359, "trio" n° 083549362, "tiercé" n° 083549357, "quarté+" n° 083549356, "quinté+" n° 083549354, "2sur4" n°





083549363 et “Multi” n°083549360 le 16 janvier 2008 et “simple” n° 083619823 le 24 décembre 2008 pour désigner les mêmes produits et services que ceux couverts par les marques françaises semi-figuratives “couplé” n° 023202257, “trio” n° 023202258, “tiercé” n° 023202260, “quarté+” n° 023202263, “quinté+” n° 023202261, “2sur4” n° 023202262, “Multi” n° 013104291 et “simple” n° 023202259.

Dans leurs dernières conclusions, les sociétés défenderesses sollicitent la nullité des marques verbales et semi-figuratives “simple”, “couplé”, “tiercé”, “trio”, quarté+”, “quinté+”, 2sur4” et “Multi” mais pas de la marque semi-figurative “Quadrio”, le PMU n’ayant formé aucune demande en contrefaçon de cette marque.

L’ensemble de ces marques reprennent le nom d’un pari sur les courses hippiques proposé par le PMU ou les sociétés de courses hippiques. Chaque pari a été autorisé par un arrêté ministériel conformément à la réglementation en vigueur sur les courses hippiques et cette autorisation a été donnée uniquement au profit du PMU ou des sociétés de courses hippiques qui avaient alors le monopole sur lesdits paris. L’arrêté ministériel les autorise à exploiter un type de pari qui est strictement défini.

Ainsi, le pari “simple” autorisé par un arrêté du Ministère de l’intérieur du 28 avril 1887 consiste à “désigner un cheval choisi parmi les chevaux engagés dans une épreuve”.

Le pari “couplé” a été autorisé suivant la note du comité directeur du PMU du 2 juin 1949, par lettre du Ministre de l’Agriculture à Monsieur le Président de la Fédération Nationale des Sociétés de Courses de France du 9 juin 1949 et du 11 juin 1949 au Président du Comité Directeur du PMU. Il consiste à “désigner deux chevaux d’une même course”.

Le pari “tiercé” autorisé par un arrêté du Ministère de l’Agriculture du 19 janvier 1954, consiste à “désigner trois chevaux d’une même course et à préciser leur ordre de classement à l’arrivée

Le pari “trio” a été autorisé par un arrêté du Ministère de l’Agriculture du 10 avril 1979. Il consiste à “désigner trois chevaux d’une même course sans avoir à préciser leur ordre d’arrivée” et est payable “si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l’épreuve quelque soit leur classement à l’arrivée”.

Le pari “quarté+”, ayant remplacé le pari “quarté”, a été autorisé par un arrêté du Ministre de l’Agriculture du 26 juin 1987. Il consiste à “désigner quatre chevaux d’une même course et à préciser leur ordre de classement à l’arrivée” et est payable “si au moins trois des quatre chevaux choisis occupent les trois premières places de l’épreuve”.

Le pari “quinté+” a été autorisé par un arrêté du Ministre de l’Agriculture du 31 mai 1989. Il consiste à “désigner cinq chevaux d’une même course et à préciser leur ordre de classement à l’arrivée” et est payable “si au moins trois des cinq chevaux choisis occupent les trois premières places de l’épreuve”.

Le pari “2sur4” a été autorisé par un arrêté du Ministre de l’Agriculture du 7 mai 1993. Il consiste à “désigner deux chevaux d’une même course” et est payable “si les deux chevaux choisis occupent deux des quatre premières places de l’épreuve”.



Le pari “Multi” a été autorisé par un arrêté du Ministre de l’Agriculture du 28 août 2001. Il consiste à “désigner quatre, cinq, six ou sept chevaux d’une même course sans avoir à préciser leur ordre d’arrivée” et est payable “si les quatre ou quatre [sic] des chevaux choisis occupent les quatre premières places de l’épreuve, quelque soit leur ordre de classement à l’arrivée”.

Il convient de relever que les dénominations répondent à un effort didactique à l’attention des parieurs afin qu’ils comprennent immédiatement l’objet du pari proposé.

En vertu de ces différents arrêtés ministériels, le PMU et les sociétés de courses hippiques ont ainsi été autorisés, alors qu’ils se trouvaient en situation de monopole sur le territoire français, à exploiter, sous une dénomination spécifique, chacun des paris dont l’objet et les critères d’application ont été strictement définis. Du fait de cette situation de monopole conjuguée au processus de création des paris, chaque dénomination, qui a seule été exploitée sur le territoire français, est devenue nécessaire pour désigner le type de pari proposé sous cette appellation et dont les règles sont définies par les arrêtés ministériels.

En déposant à titre de marque les noms de ces paris nécessaires pour désigner un type de pari déterminé par arrêté ministériel et alors qu’il savait que les paris sportifs en ligne allaient être ouverts à la concurrence ainsi qu’il le reconnaît, le PMU, a tenté de s’assurer un monopole empêchant tout concurrent potentiel d’utiliser ce type de dénomination pour exploiter le pari correspondant.

Si le droit des marques est un droit d’occupation, il ne doit pas permettre au PMU d’évincer ses concurrents potentiels des paris hippiques en ligne en leur interdisant d’utiliser des dénominations qui sont, sur le territoire considéré, utilisées et connues par tous les parieurs comme représentant nécessairement un type de pari, et de cette façon de continuer de bénéficier, après l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, du monopole qui était le sien.

La validité d’une réglementation sur les paris sportifs, et notamment hippiques, est sans incidence sur celle du dépôt d’une marque qui obéit à des critères et objectifs distincts.

Par conséquent, en ayant déposé les marques verbales “couplé”, “trio”, “tiercé”, “quarté+”, “quinté+”, “2sur4”, “Multi” et “simple” ainsi que les marques semi-figuratives correspondantes qui ne sont que la reprise de ces dénominations dans des cartouches de différentes couleurs avec un dessin stylisé de tête de cheval, le PMU avait pour objectif de gêner tout éventuel concurrent par un obstacle juridique illégitime et a ainsi détourné le droit des marques de sa finalité.

Il convient donc d’annuler les enregistrements des marques verbales et semi-figuratives “couplé”, “trio”, “tiercé”, “quarté+”, “quinté+”, “2sur4”, “Multi” et “simple” pour l’ensemble des produits et services visés, compte tenu de leur caractère frauduleux.

### **Sur les actes de contrefaçon**

Le PMU ne pouvant, pour les motifs susvisés, se prévaloir d’aucun droit de marque, il convient de le déclarer irrecevable en ses demandes relatives à la contrefaçon.

### **Sur la demande subsidiaire de question préjudicielle à la CJUE**

Les sociétés défenderesses étant admises en leur demande de nullité des enregistrements des marques invoquées par le PMU dans la présente instance, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire de question préjudicielle à la CJUE.

### **Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme**

La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l'article 1382 du code civil mais sont caractérisés par l'application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d'être appréciés à l'aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du signe ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété du produit copié.

En l'espèce, le PMU reproche à ce titre aux défenderesses d'avoir repris la même gamme de paris que la sienne, en utilisant les mêmes couleurs et les mêmes règles de jeux et rangs de rapports, de faire une offre de gains supérieure de 5% à la sienne et de reprendre ses rapports de courses pour le calcul de leurs propres grains.

Le PMU qui a été déclaré irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon, peut valablement invoquer de tels actes de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés défenderesses.

Il ressort des procès-verbaux de constat réalisés les 7 novembre 2008, 30 décembre 2009 et 5 janvier 2010 que sur le site internet [www.unibet.com](http://www.unibet.com), la société Unibet International Limited propose la même gamme de paris sur les courses hippiques que le PMU, en utilisant les mêmes couleurs, à savoir bleu clair pour le pari "simple", orange pour le pari "couplé", jaune pour le pari "trio", vert pour le pari "tiercé", bleu foncé pour le pari "quarté+", rouge pour le pari "quinté+", violet pour le pari "2sur4", rose pour le pari "Multi" et jusqu'au 31 janvier 2010 les couleurs verte et orange pour le pari "Quadrio", et en appliquant les mêmes règles de jeux que celles du PMU.

Il est indiqué qu' "Unibet propose les courses hippiques française avec les cotes officielles + 5% pour Gagnant, Placé, tous les Couplés et les Trios ", et que "les 5% sont calculés sur vos gains uniquement, pas sur le rapport, qui comprend le montant de votre mise de départ. Cela signifie que si le PMU offre un prix de 4,00, nous payons 4,15 (et non pas 4,20,). Le calcul est effectué de la manière suivante :  $4 \text{ (prix PMU)} - 1 \text{ (montant du pari)} = 3 \text{ (gain net)}$ . 5% de 3



est égal à 0,15. Ajoutez 0,15 au prix de départ de 4,00 et vous obtenez un retour de 4,15 sur le montant de votre pari de 1 € Mais il n'est pas nécessaire de faire autant de calculs pour savoir que 5% de plus c'est toujours bien. Et même très bien".

Le PMU a fait constater par huissier de justice le 29 décembre 2008 que les mêmes éléments litigieux se retrouvent sur le site internet [www.unibet.net](http://www.unibet.net) dont la société Geal ne conteste pas être l'opérateur.

Le 24 mars 2009, le PMU a fait constater par huissier de justice que les sites internet [www.unibet.am](http://www.unibet.am), [www.unibet.at](http://www.unibet.at), [www.unibet.az](http://www.unibet.az), [www.unibet.be](http://www.unibet.be), [www.unibet.com.br](http://www.unibet.com.br), [www.unibet.cl](http://www.unibet.cl), [www.unibet.com.cn](http://www.unibet.com.cn), [www.unibet.com.ec](http://www.unibet.com.ec), [www.unibet.ec](http://www.unibet.ec), [www.unibet.es](http://www.unibet.es), [www.unibet.fr](http://www.unibet.fr), [www.unibet.name](http://www.unibet.name), [www.unibet.org](http://www.unibet.org), [www.unibet.hk](http://www.unibet.hk), [www.unibet.co.im](http://www.unibet.co.im), [www.unibet.is](http://www.unibet.is), [www.unibetco.il](http://www.unibetco.il), [www.unibet.ma](http://www.unibet.ma), [www.unibet.com.mx](http://www.unibet.com.mx), [www.unibet.nu](http://www.unibet.nu), [www.unibet.uz](http://www.unibet.uz), [www.unibet.com.pk](http://www.unibet.com.pk), [www.unibet.com.pa](http://www.unibet.com.pa), [www.unibet.com.pe](http://www.unibet.com.pe), [www.unibet.com.pr](http://www.unibet.com.pr), [www.unibet.pt](http://www.unibet.pt), [www.unibet.ro](http://www.unibet.ro), [www.unibet.si](http://www.unibet.si), [www.uffibet.se](http://www.uffibet.se), [www.unibet.ch](http://www.unibet.ch), [www.unibet.com.uy](http://www.unibet.com.uy), [www.unibet.com.vn](http://www.unibet.com.vn), redirigeaient l'internaute vers le site internet [www.unibet.com](http://www.unibet.com).

Le PMU ne peut reprocher aux sociétés défenderesses d'utiliser les noms de paris ni les règles de jeux qui ont été autorisés par arrêtés ministériels et qui sont nécessaires pour offrir la possibilité aux internautes de parier sur des courses hippiques françaises selon les modalités déterminées par arrêté ministériel.

Il en est de même de l'offre de gains supérieur de 5% par rapport à ceux proposés par le PMU puisque la société Unibet International Limited explique le mécanisme permettant de calculer cet octroi supplémentaire, ne l'offre que pour certains paris hippiques identifiés et n'engendre pas un dénigrement des paris offerts par le PMU.

Le PMU est également mal fondé à reprocher aux sociétés défenderesses d'utiliser les rapports qu'il met à la disposition du public sur les résultats des courses très peu de temps après l'arrivée de chacune des courses, car il ne justifie pas de ses investissements ni du savoir faire qui lui est propre pour ces rapports, ces informations sont diffusées et accessibles à tous via internet sur le site [www.pmu.fr](http://www.pmu.fr), sur la chaîne de télévision Equidia et le Minitel, et les sociétés défenderesses mettent ensuite en œuvre leurs propres bases de données et logiciels afin d'exploiter ces informations publiées par le PMU et de calculer le gain offert.

En revanche, les sociétés Unibet International Limited et Geal ont repris le code couleur largement exploité par le PMU pour individualiser chaque pari hippique, à savoir bleu clair pour le pari "simple", orange pour le pari "couplé", jaune pour le pari "trio", vert pour le pari "tiercé", bleu foncé pour le pari "quarté+", rouge pour le pari "quinté+", violet pour le pari "2sur4", rose pour le pari "Multi" et vert et orange pour le pari "quadrio".

Cela a permis aux sociétés Unibet International Limited et Geal une identification immédiate des différents paris par leurs utilisateurs qui connaissaient déjà les couleurs auxquelles sont associés chacun des paris proposés par le PMU, ce qui leur a procuré, sans bourse délier, un avantage concurrentiel en rendant plus lisible les pages de leurs sites internet. Les sociétés défenderesses ont dès lors commis des actes de parasitisme au préjudice du PMU.



Si, le PMU reconnaît que les sociétés défenderesses ont modifié leurs sites internet à la fin du mois de mai 2009 en ne présentant plus les différents paris en utilisant le code couleur sur les pages de prises de paris, il ne s'agit que d'une modification partielle puisque les couleurs associées à chaque pari étaient encore utilisées sur d'autres pages du site internet www.unibet.com ainsi que cela ressort des procès-verbaux de constat dressés les 30 décembre 2009 et 5 janvier 2010.

Au vu de l'étendue des actes de parasitisme retenus, les sociétés Unibet International Limited et Geal seront condamnées in solidum à payer au PMU la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme commis jusqu'au prononcé du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans le dispositif du présent jugement.

Il convient d'interdire l'utilisation des couleurs par les sociétés Unibet International Limited et Geal sur tous les sites internet accessibles depuis la France dans les termes précisés au dispositif du présent jugement et de se réserver la liquidation de l'astreinte ordonnée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la publication judiciaire du présent jugement.

### **Sur les autres demandes**

En application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de la mesure d'inscription au registre national des marques qui n'interviendra qu'une fois la présente décision devenue définitive, cette modalité d'exécution étant nécessaire eu égard à l'ancienneté des faits et compatible avec la nature de l'affaire.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les sociétés Unibet International Limited et Geal, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.

Les conditions sont réunies pour les condamner également in solidum à payer au PMU la somme totale de 60 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société Unibet London Limited sera déboutée de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile.

### **DECISION**

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

Met hors de cause la société Unibet London Limited,

Déclare nuls les enregistrements, au profit du groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Urbain, des marques françaises semi-figuratives "Multi" n°013104291 déposée le 7 juin 2001 et "Simple" n° 023202259, "Couplé" n° 023202257, "Trio" n° 023202258, "Tiercé" n° 023202260, "Quarté+" n° 023202263, "Quinté+" n°023202261, "2sur4" n° 023202262 déposées le 31 décembre 2002 pour désigner des produits et services des classes 16 et 41 ainsi que des marques verbales françaises "couplé" n° 083549359, "trio" n°083549362, "tiercé" n° 083549357, "quarté+" n° 083549356, "quinté+" n°083549354, "2sur4" n°083549363 et

“Multi” 083549360 déposées le 16 janvier 2008 et “simple” n° 083619823 déposée le 24 décembre 2008 pour désigner des produits et services des classes 16 et 41, compte tenu de leur caractère frauduleux,

Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente,

Déclare le groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon,

Dit qu’en ayant utilisé le code couleur associé à chaque type de pari hippique sur leurs sites internet accessibles depuis la France, les sociétés Unibet International Limited et Global Entertainment (Antigua) Limited ont commis des actes de parasitisme au préjudice du groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain,

En conséquence,

Condamne les sociétés Unibet International Limited et Global Entertainment (Antigua) Limited à payer in solidum au groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme,

Interdit aux sociétés Unibet International Limited et Global Entertainment (Antigua) Limited d’utiliser, sur tous les sites internet accessibles depuis la France, la couleur associée à chaque pari, c’est à dire bleu clair pour le pari “simple”, orange pour le pari “couplé”, jaune pour le pari “trio”, vert pour le pari “tiercé”, bleu foncé pour le pari “quarté+”, rouge pour le pari “quinté+”, violet pour le pari “2sur4”, rose pour le pari “Multi” et vert et orange pour le pari “quadrio”, sous astreinte de 2000 € par jour de retard, cette astreinte prenant effet passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et courant pendant un délai de trois mois,

Se réserve la liquidation de l’astreinte ordonnée,

Déboute le groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain du surplus de ses demandes, et notamment de publication judiciaire,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à l’exception de la mesure d’inscription au registre national des marques qui n’interviendra qu’une fois la présente décision devenue définitive,

Condamne les sociétés Unibet International Limited et Global Entertainment (Antigua) Limited à payer in solidum au groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain la somme globale de 60 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute la société Unibet London Limited de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,



Condamne in solidum les sociétés Unibet International Limited et Global Entertainment (Antigua) Limited aux entiers dépens dont distraction au profit de Flogan Lovells (Paris) LLP, Avocats, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

