



Tribunal de Grande Instance de Paris

3ème chambre, 2ème section

Jugement du 29 octobre 2010

Sncf c/ Benoît M.

Références de publication :

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

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société nationale des chemins de fer français (ci-après Sncf), établissement public industriel et commercial qui a pour principales missions le transport ferroviaire de personnes et de marchandises ainsi que, dans le cadre d'une convention de gestion, la gestion du trafic et des circulations, l'entretien des infrastructures techniques et de sécurité du réseau ferré national, indique être titulaire de la marque Sncf, dont les derniers dépôts en date sont les suivants :

- la marque française semi-figurative Sncf déposée le 2 mars 2005 sous le numéro 053 344 303 en classes 12, 16, 18, 25, 28, 39, 41 et 43, la marque française semi-figurative Sncf déposée le 14 août 2008 sous le numéro 08 3 594 312 en classes 9, 16, 18, 24, 35, 36, 38 et 39,
- la marque française verbale Sncf déposée le 19 avril 2006 sous le numéro 06 3 424 107 en classes 12, 35, 37, 39, 41 et 42.

La Sncf indique avoir également enregistré de très nombreux noms de domaine composés de la marque Sncf, notamment, à titre d'exemples, les noms de domaine suivants : sncf.net, sncf.asia, sncf.biz, sncf.us, sncf.co.uk, sncf.info, sncf.fr, sncf.com et sncf.org. Dans la perspective d'étendre son activité aux Etats-Unis, elle a, dès le 5 octobre 2004, enregistré notamment le nom de domaine sncf-usa.com.

La Sncf expose que, dans le cadre de son stage obligatoire imposé par l'institut d'Etudes Politiques de Paris, et en vertu d'une convention du 17 juin 2008, Monsieur Benoît M. a intégré le 14 août 2008 une de ses filiales aux Etats-Unis, dénommée RailEurope. Or elle a découvert que, le 10 décembre 2009 soit moins de quatre mois après la fin de son stage, Monsieur Benoît M. avait enregistré le nom de domaine sncfusa.com. Le même jour, il a en outre enregistré le nom de domaine eurogv.org.

C'est dans ce contexte que, par acte du 10 juin 2010 et après y avoir été autorisée par ordonnance présidentielle du 3 juin 2010, que la Sncf a fait assigner à jour fixe Monsieur Benoît M. aux fins de voir le Tribunal :



- constater qu'elle a valablement assigné Monsieur M. devant le Tribunal de céans,
- constater que la marque française Sncf est une marque renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement et, mieux encore, une marque notoire connue d'une large fraction du public,
- constater que Monsieur Benoît M. a reproduit par imitation la marque notoire Sncf en enregistrant, le 10 décembre 2009, le nom de domaine sncfusa.com,
- constater que le nom de domaine sncfusa.com renvoie l'internaute vers un site qui propose des produits et services similaires à ceux exploités par la marque Sncf et constater en toute hypothèse que, sur le fondement de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, l'acte illicite est réalisé du seul fait de l'enregistrement d'un nom de domaine imitant une marque notoire,
- constater que l'internaute va être amené à penser que le nom de domaine sncfusa.com lui appartient et que les produits et services qui y sont proposés ont pour origine les siens, et constater qu'en tout état de cause il importe peu qu'il n'existe pas de confusion entre les produits et services qu'elle propose et le site de Monsieur Benoît M. puisque cette condition n'est pas requise par l'article L. 713-5 dudit Code,
- constater que l'imitation illicite de la marque notoire Sncf dans le nom de domaine sncfusa.com est parfaitement injustifiée et constitue un grave préjudice moral et patrimonial pour elle,
- constater que Monsieur M. utilise délibérément le signe Sncf afin d'en tirer profit d'une manière ou d'une autre et que son attitude délibérée est tout particulièrement de mauvaise foi, ce qui accentue davantage encore sa responsabilité civile,
- constater que Monsieur M. imite par ailleurs le nom de domaine sncf-usa.com lui appartenant et enregistré antérieurement au nom de domaine sncfusa.com et tente ainsi de détourner les internautes qui souhaitent accéder à un de ses sites et constater que ce comportement constitue un acte de parasitisme,
- constater que la violation de la convention de stage de Monsieur Benoît M., notamment la clause de confidentialité et de réserve, conclue le 17 juin 2008 avec une de ses filiales lui cause un préjudice délictuel,
- constater que le nom de domaine sncfusa.com trompe le consommateur qui croit être en présence d'un site appartenant à un établissement industriel et commercial et que cela est constitutif d'une pratique commerciale trompeuse,

en conséquence,

- transférer, dès le prononcé du jugement à intervenir, le nom de domaine sncfusa.com à son profit et cela sous astreinte de 10 000 € par jour de retard,
- faire interdiction à Monsieur M. de faire usage, à quelque titre que ce soit, des signes Sncf, TGV, Transilien, VoyagesSncf.com et Voyages-Sncf, à l'identique ou par imitation, ou tout autre signe dont elle serait titulaire, sous astreinte de 3000 € par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur Benoît M. à réparer les conséquences économiques négatives subies par elle, et cela à hauteur de 20 000 €,
- condamner Monsieur Benoît M. à réparer le préjudice résultant de l'imitation du nom de domaine antérieur sncf-usa.com lui appartenant, à hauteur de 5000 €,
- condamner Monsieur Benoît M. à réparer le préjudice délictuel résultant de la violation de la clause de confidentialité et de réserve insérée dans la convention de stage qu'il a signée avec la société RailEurope à hauteur de 2000 €,

- condamner Monsieur Benoît M. à réparer son préjudice résultant de la violation du Code de la consommation, à hauteur de 2000 €,
- condamner Monsieur Benoît M. à réparer le préjudice moral subi par elle qui résulte de la perte d'image et de la forte atteinte à sa réputation, et cela à hauteur de 20 000 €,
- ordonner la publication de la décision à intervenir sous forme de communiqués dans trois journaux de son choix et aux frais du défendeur, sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 10 000 € HT,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner Monsieur Benoît M. à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Dans ses conclusions signifiées le 24 septembre 2010, Monsieur Benoît M. considère qu'aucun acte de contrefaçon et de parasitisme n'est constitué, qu'il n'a pas violé la convention de stage et que les dispositions du Code de la consommation lui sont inapplicables. Il ajoute que les demandes de la Sncf lui semblent déraisonnables. Il conclut donc au débouté de l'ensemble des demandes, et réclame la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur l'atteinte à la marque notoire

Aux termes de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle « la reproduction d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 5 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée ».

Se prévalant de ce texte, la Sncf fait valoir que la marque Sncf est une marque notoire qui bénéficie d'une protection élargie lui permettant de s'opposer à sa reproduction par imitation par le seul enregistrement d'un nom de domaine.

Elle rappelle que la mission de Monsieur M., dans le cadre de son stage auprès de sa filiale RailEurope, était de générer et analyser les rapports de performance, conduire des analyses de marché, assister dans le lancement de nouveaux produits sur le marché nord-américain pour la saison 2009, et qu'au cours de ce stage il a été amené à prendre connaissance de nombreux projets du groupe Sncf.

Elle ajouta que le constat dressé le 2 juin 2010 par Maître Legrain, huissier de justice, désigne nominativement Monsieur Benoît M. comme propriétaire du nom de domaine sncfusa.com, et démontre que sur le site litigieux a d'abord été mis en ligne un texte portant sur le train à grande vitesse aux États-Unis, puis des offres proposant au public des voyages dégriffés en lui permettant de cliquer sur des liens intitulés Billets d'avion USA, Billets Train, Voyages Dernière Minute, etc. Il s'agit selon la Sncf de produits concurrents aux siens, le tout étant agrémenté de nombreux liens publicitaires.

Elle expose également avoir tenté de régler amiablement le litige, en vain, Monsieur M. lui écrivant notamment par mail du 8 janvier 2010 : « J'attends donc que la SnCF me propose de racheter ces noms de domaine et refuse de les transférer à mes frais. Je ne suis pas responsable si vous n'avez pas acheté ces noms de domaine avant ces (...) noms de domaine sont MA propriété »

Monsieur M., pour sa part, ne conteste pas avoir enregistré auprès du prestataire de service Gandi les noms de domaine snCFusa.com et euroTgv.org, non pour porter atteinte aux droits de la SnCF, mais « dans le seul but de servir sa passion première, le train ». Il précise avoir résilié le nom de domaine euroTgv.org le 18 janvier 2010, mais avoir conservé le nom de domaine snCFusa.com, qu'il n'aurait jamais exploité, se contentant de mettre en ligne des vidéos sur des voyages de train aux Etats-Unis.

Il conteste avoir fait usage du signe protégé dans la vie des affaires, puisqu'il s'agissait selon lui d'un site utilisé à titre de blog et non d'un site à finalité commerciale, et qu'il n'a jamais perçu de recettes publicitaires au titre de cette exploitation. Il estime également que le simple enregistrement d'un nom de domaine snCFusa.com ne peut suffire à démontrer qu'il a été fait de la marque SnCF une exploitation injustifiée, invoque l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public, et considère n'avoir porté atteinte ni au droit patrimonial, ni à l'image de la SnCF.

Cependant la SnCF produit un sondage, réalisé le 3 février 2008 auprès d'un échantillon de 1006 personnes, qui montre que 100% des personnes interrogées connaissent la marque SnCF. Elle ajoute que la marque SnCF est notoire car très distinctive, que l'ancienneté et la durée de l'usage de la marque sont exceptionnels, les premiers dépôts remontant à 1937, que son usage existe sur l'ensemble du territoire national et même au-delà, que la diffusion des produits et services est massive, et verse aux débats des éléments montrant l'importance de l'effort publicitaire sur la marque.

Elle caractérise ainsi le caractère notoire de la marque en cause.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que le nom de domaine snCFusa.com, qui comprend l'intégralité du signe SnCF, reproduit en l'imitant la marque SnCF. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il importe peu que le site litigieux ait été ou non exploité, dès lors que le simple enregistrement du nom de domaine imitant une marque notoire suffit à engager la responsabilité de son auteur, étant en outre précisé qu'il ressort du constat d'huissier que le site de Monsieur M. a, au moins partiellement, été exploité.

Enfin, il ne peut davantage être valablement soutenu qu'il conviendrait de rechercher l'existence d'un risque de confusion, dès lors que cette condition n'est pas exigée pour que l'atteinte prévue par le texte susvisé soit constituée, même s'il convient en l'espèce de relever la réalité de ce risque entre un site dont le nom de domaine comporte en première partie le sigle SnCF et qui, comme le site exploité par la demanderesse, propose également des horaires et des billets relatifs à des transports.

En conséquence, l'atteinte à la marque notoire SnCF est constituée. Il s'agit d'une atteinte au droit patrimonial de son propriétaire, puisque l'enregistrement du nom de domaine litigieux a empêché la SnCF de l'enregistrer. De plus, en proposant des produits et services de qualité

discutable, Monsieur M. préjudicie à ceux proposés par la Sncf, sans compter le détournement potentiel d'une partie des internautes.

En revanche, l'atteinte au droit moral alléguée qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne résulte pas d'une confusion entre les services, n'est pas constituée.

Sur l'atteinte au nom de domaine

La Sncf rappelle également avoir enregistré, le 5 octobre 2004, le nom de domaine sncf-usa.com, lequel est distinctif puisqu'il est composé du signe arbitraire Sncf, et estime que l'enregistrement du nom de domaine sncfusa.com, dont la syntaxe est très proche, constitue un acte de parasitisme sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Sur ce point, Monsieur M. fait remarquer d'une part que le nom de domaine sncf-usa.com n'est pas référencé dans Google, et n'est donc pas accessible par le consommateur, d'autre part qu'il renvoie automatiquement sur le site sncf.com, de sorte qu'il n'aurait pas d'existence réelle et de clientèle propre.

Néanmoins, le fonctionnement actuel du site sncf-usa.com n'a pas pour effet d'empêcher qu'une confusion peut s'opérer dans l'esprit du public entre deux noms de domaine que seul un tiret sépare, ce qui a pour effet de détourner une clientèle du site appartenant à la Sncf sur lequel elle croît se trouver. En outre, Monsieur M., en enregistrant son nom de domaine, pensait bénéficier de la notoriété de la Sncf.

Dès lors, l'atteinte au nom de domaine est aussi constituée.

Sur la violation de la convention de stage

La convention de stage du 17 juin 2008 prévoyait en son article 11 que « le stagiaire est tenu au secret professionnel. Il s'engage à ne pas publier, communiquer ou utiliser à des fins personnelles les informations et les travaux effectués dont il aurait pu avoir connaissance ».

Se prévalant de cette clause, la Sncf estime que Monsieur M. n'a pas manqué d'utiliser les informations obtenues dans le cadre de son stage en enregistrant un nom de domaine composé et « sncf » et « usa », dans la perspective du nouveau projet qu'elle avait de s'implanter sur le marché nord-américain pour la saison 2009.

Cependant, ainsi que l'indique Monsieur M., le simple fait qu'il ait effectué un stage au sein de l'entreprise RailEurope ne démontre pas qu'il aurait eu connaissance, au cours de ce stage, d'informations confidentielles que la Sncf se garde d'ailleurs de préciser, ni que c'est en raison de ces informations qu'il aurait enregistré le nom de domaine litigieux, de sorte que la violation alléguée n'est pas caractérisée.

La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Sur les pratiques commerciales trompeuses

Selon les dispositions de l'article L. 121-1 I 1) et 2) du Code de la consommation, est interdite toute pratique commerciale lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une

marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent et lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ou sur les caractéristiques essentielles de ce bien ou service.

Sur le fondement de ce texte, la Sncf fait valoir que le nom de domaine sncfusa.com trompe le consommateur qui croit être en présence d'un site appartenant à un Epic. Monsieur M. fait quant à lui observer que de telles dispositions sont inapplicables, puisque, simple étudiant, il n'est pas un professionnel proposant des produits et services à des consommateurs.

Toutefois, le fait d'enregistrer un nom de domaine et d'exploiter, même de façon sommaire, un site sur lequel sont proposés à des internautes des tarifs de voyage avantageux participe d'une pratique commerciale, qu'il s'agisse ou non d'un « travail habituel ».

Dés lors que le consommateur pouvait effectivement penser, au vu du nom du domaine et du site sur lequel il se trouvait, qu'il se trouvait en présence d'un site exploité par un établissement public, les faits de pratique commerciale trompeuse sont constitués.

Sur les mesures réparatrices

Il sera fait droit à la mesure d'interdiction ainsi qu'au transfert sollicités dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.

Il y a lieu d'autre part, compte tenu des éléments figurant au dossier, d'allouer à la Sncf la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à la marque notoire Sncf, celle de 5000 € en réparation de l'atteinte portée au nom de domaine sncf-usa.com, et celle de 5000 € pour réparer le préjudice né de la pratique commerciale trompeuse.

Le préjudice étant ainsi suffisamment réparé, il n'y a pas lieu d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner Monsieur Benoît M., partie perdante, aux dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En outre, il doit être condamné à verser à la Sncf, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5000 €.

Enfin, les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est de plus compatible avec la nature du litige.

DECISION

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- Dit qu'en enregistrant le nom de domaine sncfusa.com, Monsieur Benoît M. a porté atteinte à la marque notoire Sncf et au nom de domaine sncf-usa.com dont est titulaire la Sncf, et a trompé le consommateur ;

En conséquence,

- Fait interdiction à Monsieur Benoît M. de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
- Ordonne le transfert à la Sncf du nom de domaine sncfusa.com, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de un mois après la signification du présent jugement ;
- Condamne Monsieur Benoît M. à payer à la Sncf la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à la marque notoire Sncf, celle de 5000 € en réparation de l'atteinte portée au nom de domaine sncf-usa.com, et celle de 5000 € pour réparer le préjudice né de la pratique commerciale trompeuse ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Condamne Monsieur Benoît M. à payer à la Sncf la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur Benoît M. aux dépens, qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire.