

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**



3ème chambre 3ème  
section

N° RG :  
**08/14780**

N° MINUTE :

Assignation du :  
08 Octobre 2008

**JUGEMENT  
rendu le 16 Avril 2010**

**DEMANDERESSE**

**Société MEDICIS TECHNOLOGIES CORPORATION  
anciennement LipoSonix Inc**  
11818 N.Creek Parkway, N. Bothell  
98011-8225 Washington Etats-Unis d'Amérique

représentée par Me William KOPACZ, avocat au barreau de PARIS,  
vestiaire #D1883

**DÉFENDERESSE**

**S.A.R.L. TOSCA INTERNATIONAL**  
126 Impasse Juvenal  
Immeuble Le Palatium  
30900 NIMES

représentée par Me Marie-Christine CIMADEVILLA, avocat au  
barreau de PARIS, vestiaire #D0316

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Agnès THAUNAT, Vice-Président, *signataire de la décision*  
Anne CHAPLY, Juge  
Mélanie BESSAUD, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, *signataire de la décision*

**DEBATS**

A l'audience du 02 Mars 2010  
tenue en audience publique

**JUGEMENT**

Prononcé par remise de la décision au greffe  
Contradictoire  
en premier ressort

### **EXPOSE DU LITIGE**

La société LipoSonix Inc, devenue la société Medicis Technologies Corporation (Medicis) en avril 2009, est une société américaine spécialisée dans le domaine médical et plus spécifiquement dans la sculpture du corps humain par des moyens non invasifs. Elle indique avoir mis au point le système LIPOSONIX qui permet une réduction du volume des tissus adipeux grâce à des ultrasons focalisés à haute intensité. Le système LIPOSONIX est commercialisé en Europe depuis le début de l'année 2008.

La société Medicis est titulaire de la marque internationale LIPOSONIX n° 853122 enregistrée le 26 janvier 2005 pour les produits suivants: *dispositifs médicaux, notamment instruments médicaux destinés à l'extraction, sans intervention chirurgicale, de graisse corporelle en recourant à une source d'énergie externe.*

La société demanderesse dit également être titulaire des noms de domaines LIPOSONIX suivants:

- lipoSonix.com enregistré le 17 octobre 2000.
- lipoSonix.org enregistré le 14 septembre 2006
- lipoSonix.net enregistré le 14 septembre 2006

Ces trois noms de domaines correspondent au site internet disponible à l'adresse [www.lipoSonix.com](http://www.lipoSonix.com) sur lequel sont présentés la société Medicis et son système "LIPOSONIX".

La société Tosca International, immatriculée au RCS de Nîmes depuis le 26 septembre 1999, propose aux entreprises des services d'assistance aux affaires internationales, d'adaptation culturelle du matériel commercial ou des produits aux pays ciblés, d'aide au développement international et à l'implantation à l'étranger ou sur le territoire national en réalisant des recherches et études de marché et en fournissant des conseils en affaire. Elle a développé son activité notamment dans le domaine médical et esthétique.

Depuis 2003, elle est chargée par la société MEDIXSYSTEME, de l'assister à l'exportation, d'assurer la promotion des produits et services ULTRACONTOUR, d'assurer enfin le contrôle et le suivi des droits de propriété intellectuelle de sa cliente.

La technologie ULTRACONTOUR permet de traiter les cellules graisseuses de manière non invasive par l'utilisation d'ultrasons et elle est protégée depuis 2005 par des droits de propriété sur des brevets, dessins, modèles français et communautaires détenus et exploités par Medixsysteme ainsi que par des marques française et communautaire "ULTRACONTOUR" déposées par Medixsysteme.

En exécution de ce contrat de prestation de service, la société Tosca International dit avoir réalisé entre 2007 et 2008 une importante campagne de lancement des produits et services Ultracontour en Allemagne.

En 2008, la société Medicis a lancé en Allemagne la vente de son produit Liposonix et l'un de ses premiers contacts en Europe a été le Docteur FATEMI dès janvier 2008, lequel est aujourd'hui consultant pour le compte de la société Medicis, chargé notamment de présenter le produit Liposonix lors de conférences internationales.

Or, la société Tosca International s'est aperçue de l'utilisation par le Docteur FATEMI d'un site "[www.ultracontour.de](http://www.ultracontour.de)" présentant un lien vers le produit Liposonix, concurrent direct du produit Ultracontour exploité par son client, la société Medixsystème.

Madame Laetitia Poulenard, Directeur Export de la société Tosca International a donc adressé un mail à la société Medicis le 18 février 2008, afin de l'informer de l'utilisation par un de ses distributeurs d'un site allemand reproduisant le nom de son produit et de sa marque communautaire et lui a proposé d'échanger les sites [www.ultracontour.de](http://www.ultracontour.de) et [www.liposonix.fr](http://www.liposonix.fr).

Suite à ce courrier, la société Medicis s'est aperçue que la société Tosca International avait déposé les noms de domaine "liposonix.fr", "liposonix.be", "liposonix.info" et "liposonix.biz" le 17 février 2008, soit la veille de l'envoi du mail et qu'elle avait en outre enregistré le nom de domaine "liposonix.eu" le 10 septembre 2008.

Par ailleurs, la société Tosca International a déposé une demande de marque communautaire "LIPOSONIX" couvrant divers produits et services du domaine médical, le 7 février 2008. Cette demande a été publiée le 30 juin 2008 et a fait l'objet d'une opposition par la société Medicis le 10 septembre 2008, actuellement pendante devant l'OHMI.

Le 11 juin 2008, la société Medicis a effectué une désignation postérieure pour la communauté européenne de sa marque internationale Liposonix pour la classe 10 (dispositifs médicaux) mais la société Tosca international a formé opposition contre cette demande le 13 avril 2009, qui est toujours en cours devant l'OHMI.

Après plusieurs courriers pour tenter en vain de mettre fin amiablement au litige les opposant, la société Medicis a fait assigner la société Tosca International par acte en date du 8 octobre 2008, pour dépôt frauduleux de noms de domaine et de marque, violation de l'article R.20-44-45 du Code des postes et des Télécommunications électroniques et contrefaçon de marque.

Par décision rendue le 25 mars 2009, le Juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Tosca International.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 26 novembre 2009, la société Medicis Technologies Corporation demande au tribunal, vu l'article 1382 du Code civil, et le principe *fraus omnia corrumpit*, vu l'article R.20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques, vu notamment les articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, vu l'article 122 du Code de procédure civile,

de:

- Dire et juger la société Medicis Technologies Corporation recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Dire et juger que l'enregistrement des noms de domaine "liposonix.info", "liposonix.biz", "liposonix.be", ""liposonix.fr" et "liposonix.eu" est frauduleux, constitue une faute sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et cause un préjudice à la société Medicis technologies Corporation;
- Dire et juger que le dépôt de la marque communautaire "LIPOSONIX" n°006649933 du 7 février 2008 est frauduleux, constitue une faute sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et cause un préjudice à la société Medicis technologies Corporation;
- Dire et juger que l'enregistrement du nom de domaine ""liposonix.fr" constitue une violation de l'article R.20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques;
- Dire et juger que le dépôt de la marque communautaire "LIPOSONIX" n°006649933 du 7 février 2008 constitue un acte de contrefaçon ou à tout le moins d'imitation illicite de l'enregistrement international de marque antérieur "LIPOSONIX" n° 853122 déposé le 26 janvier 2005 par la société LipoSonix, Inc;
- Dire et juger que les enregistrements des noms de domaine "liposonix.info", "liposonix.biz", ""liposonix.be", "Iiposonix.fr" et "liposonix.eu" constituent des actes de contrefaçon ou à tout le moins d'imitation illicite de l'enregistrement international de marque antérieur "LIPOSONIX" n° 853122 déposé le 26 janvier 2005 par la société LipoSonix, Inc;
- Dire et juger la société TOSCA INTERNATIONAL irrecevable en sa demande faute d'intérêt à agir ;

EN CONSÉQUENCE,

- Faire interdiction à la société Tosca International d'utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, et notamment à titre de nom de domaine, de marque, ou de tout autre signe distinctif, la dénomination "LIPOSONIX" ou toute dénomination similaire portant atteinte aux droits antérieurs de la société Medicis Technologies Corporation, sous astreinte de 5 000 € (cinq mille euros) par infraction constatée et par jour de retards\ pour chaque infraction constatée, jusqu'à cessation, et ce passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

-Ordonner à la société Tosca International de procéder au transfert des noms de domaine "liposonix.info", "liposonix.biz", "liposonix.be", "liposonix.fr" et "liposonix.eu" au profit de la société Medicis Technologies Corporation et de justifier auprès de la société Medicis Technologies Corporation de l'effectivité de ses démarches auprès du prestataire de services ayant procédé à ladite réservation et ce, sous astreinte, pour chaque nom de domaine, de 1 000 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- À défaut de transfert effectif passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, autoriser la société Medicis Technologies Corporation à notifier entre les mains des unités d'enregistrement respectives en charge de la gestion des noms de domaine "liposonix.info", "liposonix.biz", "liposonix.be", "liposonix.fr" et "liposonix.eu" et de l'AFNIC, le présent jugement, en vue de procéder au transfert de propriété de ces noms de domaine à son bénéfice ;

- Ordonner à la société Tosca International de retirer sa marque communautaire "LIPOSONIX" n° 006649933 déposée le 7 février 2008 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

-Se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- Condamner la société Tosca International à verser à la société Medicis Technologies Corporation la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des fautes commises par la société Tosca International sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

- Condamner la société Tosca International à verser à la société Medicis Technologies Corporation la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à sa marque internationale "LIPOSONIX" n° 853122 ;

- Débouter la société TOSCA INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour l'ensemble des mesures sollicitées au présent dispositif, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- Condamner la société Tosca International à verser à la société Medicis Technologies Corporation la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Tosca International aux entiers dépens (y compris les frais de constats d'huissier) dont distraction sera ordonnée au profit de Maître William James KOPACZ, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Medicis invoque le dépôt frauduleux des noms de domaine "liposonix.eu", "liposonix.fr", "liposonix.be", "liposonix.info" et "liposonix.biz" et soutient que la société Tosca International a procédé à l'enregistrement des noms de domaine litigieux en parfaite connaissance des droits dont elle est titulaire sur le signe "liposonix", ce qui constitue une faute civile au sens de l'article 1382 du code civil, dans le but d'en tirer un profit illicite.

Ainsi, elle considère que le dépôt du nom de domaine *liposonix.fr* a été fait dans le but d'exercer une pression sur la société Medicis afin de récupérer le nom de domaine *ultracontour.de*, ce qui constitue une fraude en vue de la contraindre à accéder à sa demande de transfert de nom de domaine, sous la menace de publier sur le site liposonix.fr des propos accusant la demanderesse de concurrence déloyale, ce qui caractérise la volonté de nuire de la déposante.

La société Medicis fait valoir en outre que la réservation des noms de domaines litigieux a eu pour objet de nuire à la politique de son développement sur le marché européen par un concurrent direct, ce qui est constitutif d'une fraude, laquelle corrompt tout. Elle se prévaut à ce titre de la connaissance par la défenderesse des droits antérieurs de la société Medicis sur les signes litigieux, de l'absence d'exploitation des noms de domaines, de la persistance des agissements frauduleux de la défenderesse et du préjudice subi au moment du lancement de son produit en Europe.

Elle demande en conséquence que la société défenderesse lui transfère les noms de domaines litigieux et lui verse la somme de 20.000 euros.

Sur le dépôt frauduleux de la marque communautaire LIPOSONIX par la société Tosca International, la société Medicis soutient qu'en déposant le 7 février 2008 la marque communautaire LIPOSONIX reproduisant à l'identique la marque antérieure de la société Medicis pour des produits et services identiques et similaires, la société Tosca International a entendu faire pression sur la société Medicis pour récupérer le signe "*ultracontour.de*" tout en poursuivant son opération de désorganisation visant à priver la demanderesse de l'usage de sa

marque en Europe et en usurpant un signe essentiel à la bonne implantation du produit de la demanderesse, ce qui démontre l'existence d'une intention frauduleuse. La société Medicis sollicite en conséquence le retrait de cette marque communautaire et réclame une indemnisation à hauteur de 20.000 euros.

Sur la violation de l'article R 20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques, la société MEDICIS fait valoir que la défenderesse a procédé le 17 février 2008 à l'enregistrement frauduleux du nom de domaine *liposonix.fr* identique à sa marque antérieure LIPOSONIX, alors qu'elle ne pouvait revendiquer aucun droit sur ce signe et que ce dépôt frauduleux opéré avec une intention de nuire est contraire à l'article précité et justifie sa demande de transfert du nom de domaine à son profit.

Sur la contrefaçon de sa marque internationale, la société Medicis considère que la marque communautaire "LIPOSONIX" n° 006649933 pour les "*appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, matériel de suture; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour être humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture*" constitue une contrefaçon par usage d'un signe identique pour des produits et services identiques ou similaires à ceux couverts par sa marque antérieure, ce qui crée nécessairement un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle argue donc de la contrefaçon par imitation ou reproduction de sa marque "LIPOSONIX" et réclame la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.

Elle souligne par ailleurs que les noms de domaines déposés par la société Tosca International, comprenant le signe "LIPOSONIX", ont été réalisés en vue d'assurer la visibilité de la marque frauduleusement déposée par la défenderesse et sollicite à ce titre la somme de 20.000 euros en réparation de l'atteinte causée à sa marque par contrefaçon de ses droits antérieurs.

Sur la demande reconventionnelle de la société TOSCA INTERNATIONAL, elle soulève l'absence d'intérêt à agir de la société défenderesse faute pour elle de justifier de droit sur le signe ULTRACONTOUR, déposé à titre de marque par la société MEDIXSYSTEME et prétend n'avoir commis aucune faute. Elle affirme être étrangère à l'utilisation du site [www.ultracontour.de](http://www.ultracontour.de) par le Docteur FATEMI mais précise lui avoir demandé de cesser cette utilisation, ce qui a été fait, le nom de domaine "ultracontour.de" n'étant plus actif. Enfin, elle estime que la société défenderesse ne justifie d'aucun préjudice.

La société Medicis se prévaut de droits antérieurs sur la marque LIPOSONIX en Europe et rappelle que l'imitation d'une marque cause un préjudice à son titulaire du seul fait de l'atteinte à son droit de propriété sur ladite marque, même en l'absence

d'usage de cette marque.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 18 janvier 2010, la société Tosca International demande au tribunal de :

- Débouter Medicis, anciennement LipoSonix Inc de toutes ses demandes,
- Condamner Medicis, anciennement LipoSonix Inc à verser à Tosca International la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'actes délictueux commis par Medicis, anciennement LipoSonix Inc.,
- Condamner Medicis, anciennement LipoSonix Inc, aux entiers dépens, par application de l'article 699 du code de procédure civile;
- Condamner Medicis, anciennement LipoSonix Inc, à verser à Tosca International la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Tosca International fait valoir que la société Medicis ne justifierait d'aucun usage en France de la marque LIPOSONIX, qui n'est pas une marque notoire et estime qu'étant elle-même titulaire de la marque communautaire "LIPOSONIX" pour les classes 10, 40 et 41, elle pouvait valablement déposer les noms de domaines comprenant ce signe, sans risque de confusion avec la marque "LIPOSONIX" appartenant à la demanderesse, déposée pour la seule classe 10.

Elle conteste tout dépôt frauduleux de la marque communautaire "LIPOSONIX" par la société Tosca International au motif que la société Medicis ne justifierait d'aucun droit antérieur, la demande de désignation pour la Communauté Européenne de sa marque internationale ayant été faite le 11 juin 2008.

Sur le caractère prétendument frauduleux du dépôt des noms de domaine "liposonix.be", "liposonix.info" "liposonix.fr" et "liposonix.biz" la société Tosca International soutient que la chronologie des faits démontre qu'elle n'a pas déposé les noms de domaine litigieux dans le but de nuire à la société demanderesse mais a seulement cherché à sécuriser le dépôt de sa marque communautaire effectué le 7 février 2008. Elle conteste en conséquence toute violation des dispositions de l'article R 20-44-45 du code des postes et des télécommunications.

A titre reconventionnel, elle soulève la responsabilité délictuelle de LipoSonix Inc aujourd'hui Medicis. Sur son intérêt à agir, elle fait valoir que depuis 2003, elle a pris en charge, à travers le monde, des prestations d'assistance journalière en vue de promouvoir la commercialisation du dispositif ULTRACONTOUR, notamment sur le marché allemand, moyennant un coût global de 75.000 euros. Elle estime donc que

les agissements de la société Medicis par l'intermédiaire du Docteur FATEMI en vue de détourner la clientèle de la société MEDIXSYSTEME et de Tosca International lui a causé un réel préjudice.

Au soutien de la responsabilité de la société Medicis, la défenderesse fait valoir que le Docteur FATEMI est le représentant en Europe de la société Medicis, tant sur le plan scientifique que sur le plan commercial et considère que les agissement déloyaux et parasites de ce dernier, qui a créé la page "ultracontour.de" avec un lien vers la page du produit Liposonic et a donc engendré un risque de confusion, ont bénéficié à la société Medicis, laquelle s'est rendue complice par un silence coupable des actes de détournement de clientèle qui lui ont causé un préjudice moral et un manque à gagner important pour lesquels elle sollicite la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2010.

## **II - EXPOSE DES MOTIFS**

### **Sur le comportement frauduleux de la société Tosca International**

En vertu de l'article 1382 du Code civil, *"tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer"*.

En l'espèce, il est établi par les extrait WHOIS versés au débat que la société Tosca International a déposé les noms de domaines "liposonic.info", "liposonic.be", "liposonic.biz" et "liposonic.fr" les 16 et 17 février 2008 ainsi que le nom de domaine "liposonic.eu" le 10 septembre 2008.

Il est établi que la société Medicis est titulaire des noms de domaines "liposonic.com" depuis le 17 octobre 2000, "liposonic.org" depuis le 14 septembre 2006 et "liposonic.net" depuis le 14 septembre 2006 et qu'elle est par ailleurs titulaire de la marque internationale "LIPOSONIX" déposée le 26 janvier 2005, visant notamment l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni, ainsi que la Communauté Européenne, suite à la désignation postérieure de celle-ci en date du 11 juin 2008 à laquelle la société Tosca International a formé opposition le 13 avril 2009.

Par ailleurs, il est également établi que la société Tosca International a déposé une demande d'enregistrement de marque communautaire "LIPOSONIX" le 7 février 2008 à laquelle la société LipoSonic, devenue Medicis a formé opposition le 10 septembre 2008.

### ***Sur l'enregistrement des noms de domaines "Liposonix"***

Il ressort de la lecture des conclusions et des pièces versées aux débats:

- que la société Medixsysteme a développé une méthode de réduction de la graisse corporelle par ultrasons et qu'elle a notamment présenté ce système au salon de Düsseldorf à la fin de l'année 2007;  
-que les sociétés Medixsysteme et Tosca International ont conclu un contrat de service et d'assistance à l'export le 2 janvier 2003 pour une durée d'un an tacitement renouvelable ; - que par ailleurs, la société LipoSonix, aujourd'hui devenue Medicis Technologies Corporation a développé un système de réduction du volume des tissus adipeux grâce à des ultrasons focalisés à haute intensité et que ce système est commercialisé en Europe depuis le début de l'année 2008 et plus particulièrement depuis le mois de mars 2008 en Allemagne, le Docteur Fatemi ayant été le premier médecin à offrir ce traitement développé aux Etats-Unis.

Il est ainsi établi que les sociétés Medixsysteme et Medicis sont en concurrence directe sur le marché des méthodes de réduction de graisse par usage d'ultrasons et que la société Tosca International, qui est liée par un contrat de prestation de service et d'assistance à la société Medixsysteme, a un intérêt direct au développement de sa cliente sur le marché européen et international.

Or, il résulte de la lecture du mail adressé par madame Laetita Poulénard en sa qualité de directeur export de la société Tosca International à la société Medicis le 18 février 2008 à 2h41 du matin, que celle-ci s'est aperçue de l'utilisation en Allemagne du nom de domaine "ultracontour.de" pour un site sur lequel était présenté un lien vers les produits Liposonix. Pour mettre fin rapidement à l'usage illicite selon elle de la marque "ultracontour" dont la société Medixsysteme est propriétaire, madame Poulénard a donc proposé à la société Medicis la solution suivante: "*nous vous échangeons [www.liposonix.fr](http://www.liposonix.fr) sinon à partir de demain, je mettrai sur ce site internet le fait que le Docteur Fatemi et Antonius Beyer utilisent mon nom pour faire votre promotion en Europe*".

Il s'induit des termes précis de ce courriel que le dépôt du nom de domaine [www.liposonix.fr](http://www.liposonix.fr) a été fait par la société Tosca International en vue de priver la société LipoSonix (aujourd'hui Medicis Technologies Corporation) d'un nom de domaine exploitable en France, à une époque à laquelle la demanderesse souhaitait investir le marché européen.

Il en est de même de l'ensemble des enregistrements de noms de domaine comportant le terme "Liposonix" par la société Tosca International qui ont été faits soit deux jours avant ce courriel explicite, soit en cours de procédure pour le nom de domaine "liposonix.eu" le 10 septembre 2008, deux mois après que la société Medicis ait désigné la Communauté Européenne dans sa marque internationale "LIPOSONIX".

En outre, il est établi que ces dépôts de noms de domaine ne se rattachent pas à l'activité réelle de la société Tosca International et il convient à ce titre d'observer que le procès-verbal d'huissier dressé le 12 septembre 2008 par Maître Raynald PARKER, Huissier de justice à PARIS démontre qu'à cette date, les sites internet "liposonix.info", "liposonix.be", "liposonix.biz" et "liposonix.fr" étaient toujours inactifs, ce qui démontre que les enregistrements ont été détournés de leur fonctions pour constituer des moyens de pression afin d'obtenir un avantage de la société Liposonix, en l'espèce, afin qu'elle oblige son partenaire le Docteur FATEMI, à transférer à la société Medixsysteme le nom de domaine "ultracontour.de".

Certes, la société Tosca International justifie avoir déposé la marque verbale communautaire "Liposonix" le 7 février 2008 mais elle ne peut prétendre avoir ignoré à cette date que la société Medicis bénéficiait d'une marque internationale antérieure désignant notamment la France et l'Allemagne depuis le 26 janvier 2005, alors que la société Medicis était un concurrent direct de sa cliente la société Medixsysteme.

En toute hypothèse, la demanderesse était titulaire des noms de domaines "liposonix.com" depuis le 17 octobre 2000, "liposonix.org" depuis le 14 septembre 2006 et "liposonix.net" depuis le 14 septembre 2006 correspondant à la présentation sur internet de son produit "Liposonix" ayant demandé des années de recherche.

Il s'ensuit que l'adjonction des extensions ".fr", ".be", ".info", ".biz" et ".eu" au signe "LIPOSONIX", qui désigne le produit développé et commercialisé par la société Liposonix devenue Medicis, par un mandataire de son concurrent direct constitue un acte fautif, destiné à faire obstacle à la commercialisation en Europe du produit "Liposonix".

En conséquence, ces dépôts de noms de domaine n'avaient donc pour unique fonction que de constituer un moyen de pression afin d'obtenir le transfert du nom de domaine allemand "ultracontour.de" au bénéfice de la société Medixsysteme, dans une situation de concurrence commerciale tendue, puisqu'au début de l'année 2008, les sociétés Medixsysteme et Liposonix devenue Medicis tentaient d'entrer sur le marché allemand.

Enfin, les menaces de la société Tosca International dans son mail du 18 février 2008 consistant en la publication de propos destinés à ternir l'image de la société demanderesse sur le site "liposonic.fr" démontrent que l'appropriation du nom de domaine reproduisant le nom de la société Liposonix et le nom de son produit phare a été effectuée dans une intention de nuire.

Il s'induit nécessairement de l'ensemble de ces éléments qu'en enregistrant les noms de domaines litigieux, la société Tosca International a cherché à priver la société Liposonix devenue Medicis, d'un moyen de communication indispensable

à son essor dans la Communauté Européenne, ce qui caractérise un comportement frauduleux ayant causé un préjudice à la demanderesse.

### ***Sur l'enregistrement du nom de domaine "liposonix.fr"***

Aux termes de l'article R.20-44-45 du code des postes et des communications électroniques: "*Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi*".

Il résulte des développements qui précèdent que la société Tosca International a enregistré le nom de domaine "liposonix.fr" sans avoir un droit ou un intérêt légitime à faire valoir et n'a pas agi de bonne foi.

### ***Sur le dépôt de la marque communautaire verbale "LIPOSONIX" n°006649933 par la société Tosca International***

Il est justifié de la demande d'enregistrement de la marque communautaire verbale "LIPOSONIX" n°006649933 par la société Tosca International le 7 février 2008, notamment pour les produits et services suivants: "*appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, matériel de suture; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour être humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture*".

Or, il est établi que la société Medicis est titulaire de la marque internationale n° 853122 enregistrée le 26 janvier 2005 pour désigner "*les dispositifs médicaux, notamment instruments médicaux destinés à l'extraction, sans intervention chirurgicale, de graisse corporelle en recourant à une source d'énergie externe*" et que cette marque vise notamment l'Autriche, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France.

En vertu de l'article 4.1 de l'Arrangement de Madrid, "*A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau International selon les dispositions des articles 3 et 3 ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette marque y avait été directement déposée (...)*"

La société défenderesse fait valoir que la marque internationale de la société Medicis ne désignait pas la Communauté européenne antérieurement à son dépôt.

Le tribunal relève pourtant que cette marque appartenant à la société LIPOSONIX devenue Medicis visait plusieurs états européens et notamment la France, pays dans lequel la société Tosca International a fait sa demande de marque communautaire et l'Allemagne, pays dans lequel les produits "Ultracontour" et

“Liposonix” ont commencé à être commercialisés et utilisés au début de l’année 2008.

L’absence de notoriété de la marque internationale “LIPOSONIX” et le défaut d’usage de cette marque par la société Medicis dans l’Union Européenne à la date du 7 février 2008, tels qu’allégués par la défenderesse, ne suffisent pas à démontrer la bonne foi de la société Tosca International, alors qu’en qualité de mandataire du concurrent direct du système Liposonix, elle ne pouvait ignorer l’existence de cette marque internationale.

Au contraire, le tribunal relève que le dépôt de la marque communautaire par la défenderesse a été fait pour des produits et services relevant du secteur médical et des dispositifs médicaux correspondant au secteur commercial de la société Medicis alors que la société Tosca International est spécialisée dans l’assistance aux affaires internationales et n’exerce aucune activité médicale pouvant lui permettre d’exploiter effectivement sa marque communautaire.

Il s’ensuit que la défenderesse n’établit aucun intérêt propre au dépôt de la marque communautaire “Liposonix” alors qu’il est établi qu’elle avait un intérêt à faire obstacle au développement en Europe de l’activité Liposonix, concurrent direct de sa cliente, à une époque à laquelle la société Medixsysteme cherchait à se développer.

Le contexte dans lequel la société Tosca International a déposé sa demande de marque communautaire démontre à l’évidence une volonté de priver la société Medicis d’un signe nécessaire à son activité en Europe, ce qui est corroboré par l’opposition formée devant l’OHMI le 13 avril 2009, suite à la désignation postérieure de la communauté européenne dans la marque internationale Liposonix dont la société Medicis est titulaire.

La défenderesse a donc eu un comportement frauduleux à l’égard de la société Medicis en cherchant à créer un obstacle juridique à son implantation en Europe, qui caractérise une intention de nuire et partant un comportement frauduleux constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil ayant causé un préjudice à la demanderesse, qui se trouve privée des effets légitimes de sa propre marque internationale et subit des obstacles juridiques à l’exploitation de celle-ci dans la Communauté Européenne.

Par ailleurs, en déposant à titre de marque communautaire un signe parfaitement identique à la marque internationale “LIPOSONIX” de la société Medicis, pour des produits parfaitement identiques s’agissant “*d’appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; services médicaux*”, la société Tosca International s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par reproduction de la marque antérieure au sens de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle.

En outre, le dépôt de la marque communautaire de la société Tosca International reproduisant à l'identique le signe appartenant à la société Medicis vise des produits similaires s'agissant des "*soins d'hygiène et de beauté pour être humains*" alors que la marque de la demanderesse concerne un dispositif médical pour extraire, sans intervention chirurgicale de la graisse corporelle et il s'ensuit qu'il existe nécessairement un risque de confusion au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, aux yeux consommateur d'attention moyenne, constitué de patientes désireuses de subir une intervention destinée à leur amaigrissement.

La société TOSCA s'est donc rendue coupable de contrefaçon par reproduction en procédant au dépôt du signe "LIPOSONIX" à titre de marque communautaire.

En revanche, les noms de domaines litigieux n'étant pas exploités, la société Médicis International ne démontre aucun usage à titre de marque de ces signes et ne caractérise aucun risque de confusion constitutif de contrefaçon. Sa demande d'indemnisation complémentaire à ce titre doit donc être rejetée.

### **Sur les mesures réparatrices**

En réservant les noms de domaines litigieux et en les rendant indisponibles pour la société Medicis depuis plus deux ans alors que le traitement Liposonix allait être lancé en Europe, la société Tosca International a causé un préjudice à la société Liposonix. Cependant, les sites litigieux n'ont pas été exploités et la demanderesse disposait de noms de domaine généraux (liposonix.com, liposonix.org et liposonix.net) lui permettant de présenter sa marque et son produit sur internet; il convient en conséquence d'évaluer à la somme forfaitaire de **5.000 euros** le préjudice subi par la société Medicis et d'ordonner le transfert des noms de domaines "liposonix.info", "liposonix.be", "liposonix.biz" et "liposonix.eu" au profit de la société Medicis, dans les conditions fixées au dispositif.

En application de l'article R 20-44-49 du code des postes et des communications électroniques, qui dispose que : "*(...) Les offices sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas, des noms de domaine :*

- *lorsqu'ils constatent qu'un enregistrement a été effectué en violation des règles fixées par la présente section du code des postes et des communications électroniques ;*
- *en application d'une décision rendue à l'issue d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de résolution des litiges", il convient d'ordonner le transfert du nom de domaine "liposonix.fr".*

En déposant frauduleusement une marque communautaire "LIPOSONIX" contrefaisant la marque de la société Medicis, la société Tosca International a nécessairement causé un préjudice commercial à la demanderesse et a porté atteinte à sa marque. Cependant, aucun élément comptable et financier n'est versé au débat et il convient en conséquence

d'évaluer à la somme forfaitaire de **15.000 euros** le préjudice subi par la demanderesse de ce chef.

En vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout, il convient en outre d'ordonner à la société Tosca International de retirer sa marque communautaire "LIPOSONIX" dans les conditions définies au dispositif.

La société Tosca International doit donc être condamnée à verser à la société Medicis la somme globale de **20.000 euros** à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son comportement frauduleux et de ses actes de contrefaçon et il lui sera fait interdiction de faire usage du terme "LIPOSONIX" dans les conditions fixées au dispositif.

### **Sur les demandes reconventionnelles**

La société TOSCA prétend avoir subi un préjudice personnel du fait des agissements fautifs de la société Liposonix, devenue Medicis, par l'intermédiaire de son représentant en Europe, le Docteur FATEMI et sa demande est par conséquent recevable.

Cependant, pour engager la responsabilité de la société Medicis, la société Tosca International doit démontrer une faute à l'origine directe de son dommage.

Or, la défenderesse invoque une faute du Docteur FATEMI, dont elle ne démontre pas qu'il était un salarié ou un mandataire de la société Liposonix devenue Medicis au mois de février 2008, date à laquelle était prétendument utilisé le site "ultracontour.de" avec un lien renvoyant à une page internet présentant le produit Liposonix. Certes, la société Tosca International produit des plaquettes de présentation et des documents démontrant que le Docteur FATEMI est chargé en Allemagne et dans certains pays européens de promouvoir et d'expliquer la technique Liposonix, mais ces pièces sont postérieures aux faits reprochés puisque le plus ancien remonte à avril 2008 et elle succombe en conséquence dans l'administration de la preuve d'une faute de la société Medicis, que ce soit une faute directe ou une faute indirecte par l'intermédiaire du Docteur FATEMI.

A titre surabondant, il sera observé que la défenderesse ne verse aucun élément permettant au tribunal de s'assurer de l'usage d'un lien dirigeant vers une page Liposonix à partir du site "ultracontour.de", lequel est aujourd'hui inactif. Enfin, dès lors qu'elle bénéficie d'un contrat annuel de service export avec la société Medixsystem depuis 2003 prévoyant une rémunération fixe mensuelle outre des rémunérations spécifiques pour les prestations complémentaires, la société Tosca International n'établit aucun préjudice alors que sa rémunération est sans lien avec la clientèle de sa cocontractante.

### **Sur les autres demandes**

La société Tosca International, qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître William James KOPACZ, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront les frais de constat d'huissier établis pour la cause.

Il convient par ailleurs de la condamner à verser à la société Medicis Technologies Corporation la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, qui est compatible avec la nature de l'affaire.

### **PAR CES MOTIFS,**

#### **LE TRIBUNAL**

**Par décision contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,**

**Dit** que les noms de domaine "liposonix.info", "liposonix.be", "liposonix.biz", "liposonix.fr" et "liposonix.eu", ont été enregistrés par la société Tosca International en fraude aux droits de la société Medicis Technologies Corporation;

**Dit** que le dépôt de la marque communautaire "LIPOSONIX" n° 006649933 le 7 février 2008 par la société Tosca International a été effectué en fraude aux droits de la société Medicis Technologies Corporation et constitue une contrefaçon de la marque internationale "LIPOSONIX" n° 853122 détenue par la société Medicis;

#### **En conséquence,**

**Condamne** la société Tosca International à payer à la société Medicis Technologies Corporation la somme globale de **20.000 euros (VINGT MILLE EUROS)** à titre de dommages et intérêts pour son entier préjudice;

**Fait** interdiction à la société Tosca International d'utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, et notamment à titre de nom de domaine, de marque, ou de tout autre signe distinctif, la dénomination "LIPOSONIX" ou toute dénomination similaire portant atteinte aux droits antérieurs de la société Medicis Technologies Corporation, sous astreinte de 200 € (DEUX CENTS EUROS) pour chaque infraction dûment constatée par huissier à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

**Ordonne** à la société Tosca International de procéder au transfert des noms de domaine "liposonix.fr", "liposonix.info", "liposonix.be", "liposonix.biz", et "liposonix.eu" au profit de la société Medicis Technologies Corporation et de justifier auprès de la société Medicis Technologies Corporation de l'effectivité de ses démarches auprès du prestataire de services ayant procédé à ladite réservation et ce, sous astreinte, pour chaque nom de domaine, de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

À défaut de transfert effectif passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, **autorise** la société Medicis Technologies Corporation à notifier entre les mains des unités d'enregistrement respectives en charge de la gestion des noms de domaine "*liposonix.info*", "*liposonix.be*", "*liposonix.biz*", "liposonix.fr" et "*liposonix.eu*" et de l'AFNIC, le présent jugement, en vue de procéder au transfert de propriété de ces noms de domaine à son bénéfice ;

**Ordonne** à la société Tosca International de retirer sa marque communautaire "LIPOSONIX" n° 006649933 déposée le 7 février 2008 sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

**Dit** que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes, qui seront limitées à six mois:

**Déboute** la société Tosca International de sa demande reconventionnelle ;

**Condamne** la société Tosca International aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître William James KOPACZ, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront les frais de constats d'huissier;

**Condamne** la société Tosca International à verser à la société Medicis Technologies Corporations la somme de **10.000 euros (DIX MILLE EUROS)** en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

**Rejette** toutes autres demandes, plus amples ou contraires;

**Ordonne** l'exécution provisoire de la présente décision ;

**Ainsi fait et jugé à Paris le seize avril deux mil dix.**

Le Greffier

Le Président

