

TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS



3ème chambre
3ème section

JUGEMENT
rendu le 11 Février 2003

N° RG :
01/14635

N° MINUTE : 7

Assignation du :
17 Avril 2001

DEMANDERESSE

S.A.R.L. INTERMIND
23 rue Colbert
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

représentée par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat
postulant, vestiaire W.07

DEFENDEURS

S.A.R.L. INFRATEST BURKE
110 rue de Rivoli
75017 PARIS

représentée par la HEGOBURU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
avocats plaidant, vestiaire P204

Société NFO INFRATEST GMBH & CO
Landsbergerstrasse 338
D-80687 MUNICH
ALLEMAGNE

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

représenté par Me Jean-Pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS, avocat
plaidant, vestiaire J034

17/02/2003

Audience du 11 Février 2003
3ème Chambre, 3ème Section
R.G. : 01/14635
N° Minute : 7

Monsieur H:

1

D-80687 MUNCHEN
ALLEMAGNE

représenté par Me Jean-Pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS, avocat
plaidant, vestiaire J034

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme BELFORT, Vice-Président
Mme VALLET, Vice-Président
Madame DESMURE, Vice-présidente



assistée de Catherine MAIN, Greffier

DEBATS

A l'audience du 11 Octobre 2002
tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La société INTERMIND est une société spécialisée dans le domaine des études de marché et des prévisions de potentiel de vente. Cette société est titulaire d'une marque française dénommée MARKET MIND déposée le 18 octobre 1993 et enregistrée sous le n° 93 488 082 pour désigner différents services de la classe 35 de la classification internationale.

S'étant aperçue que la société INFRATEST BURKE désormais appelée NFO INFRATEST, société également spécialisée dans les études de marché et le conseil aux entreprises diffusait ses services sous les appellations de MARKETFIND et MARKETMIND, (dans un catalogue du salon SEMO et sur un site internet), la société INTERMIND a assigné le 17 septembre 2001, la société NFO INFRATEST en contrefaçon de marque et indemnisation.

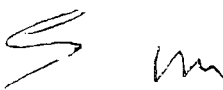
Parallèlement saisi d'une assignation en référé-interdiction, le Président du présent tribunal a par une ordonnance du 23 juin 2001 interdit à la société INFRATEST BURKE sous astreinte de poursuivre l'usage de la dénomination MARKET MIND.

Un procès-verbal d'huissier dressé le 11 décembre 2001, ayant permis de constater que la société NFO INFRATEST utilisait toujours sur son site internet "nfoeurope.com" la dénomination litigieuse, la société INTERMIND a assigné le 19 février 2002 la société NFO INFRATEST GmbH, éditrice du site et M. H. , titulaire du nom de domaine "nfoeurope.com" en contrefaçon de marque, interdiction et indemnisation.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 septembre 2002, la société INTERMIND demande au tribunal de:

*dire que la société NFO INFRATEST, M. HAGENHOFF et la société NFO INFRATEST GmbH en utilisant la dénomination "MARKET MIND" ou "MARKET FIND" ou "MARKETING MINDS" pour désigner des services de conseil aux entreprises, dénominations qui reproduisent à l'identique ou à tout le moins imitent la marque "MARKET MIND" ont commis des actes de contrefaçon de marque en application de l'article L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, à son détriment

*interdire aux défendeurs la poursuite de l'utilisation de ces dénominations, sous toutes leurs formes et ce, sous astreinte,



*condamner ceux-ci à lui payer une somme de 100.000 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 15000 Euros en application de l'article 700 du NCPC,

et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir.

La société NFO INFRATEST Gmbh et M. HZ plaident:

*in limine litis l'incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de Munich en Allemagne, compte-tenu de leurs siège social et domicile ainsi que du lieu du fait dommageable, la diffusion incriminée provenant de ce pays,

*la nullité de l'assignation délivrée à M. HZ pour défaut de moyens de droit et de fait exposés,

*l'absence d'intérêt à agir, les dénominations incriminées ne figurant plus sur le site depuis une date antérieure à l'assignation qui leur a été délivrée,

*l'absence de lien entre la plupart des pièces produites qui concerne la société française et les faits qui leur sont reprochés,

*le défaut d'acte de contrefaçon en France, le site n'étant pas destiné au public français et ne réalisant aucune publicité ni offre de services aux clients français;

*l'absence de risque de confusion, la dénomination en cause étant d'usage courant en langue anglaise et l'absence de dommage justifié.

Aussi, ces concluants demandent le débouté des demandes dirigées à leur encontre et l'allocation d'une somme de 5000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société NFO INFRATEST conclut:

* qu'elle n'est pas responsable de l'utilisation de la marque française sur le site internet, n'ayant aucun lien avec la société allemande ;

*la diffusion de ce site en langue anglaise n'est pas destinée à la clientèle européenne;

*s'agissant de la revue "Millesime" et du catalogue "SEMO" pour le salon 2000, il y a eu une utilisation très ponctuelle du terme "marketfind" qui a été arrêtée suite à l'ordonnance de référé; actuellement, elle propose ses services sous les marques Market Tracer et NFO MarketTracer;

*il n'y a pas contrefaçon car le terme MARKET n'est pas appropriable,

*le préjudice est injustifié.

Aussi, la société NFO INFRA TEST conclut au débouté des demandes et à l'allocation d'une somme de 1524,49 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société INTERMIND réplique que:

* la Convention de Bruxelles n'est plus applicable depuis le 1er mars 2002 ayant été remplacée par le Règlement Communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000;

*en matière délictuelle, la juridiction de l'Etat membre qui est compétent pour statuer sur la contrefaçon est le lieu de survenance de celle-ci; que le site étant accessible depuis Paris, le tribunal présentement saisi est compétent;

*les services proposés sur le site sous les dénominations incriminées sont en langue française;

*l'assignation délivrée à M. H. est fondée en fait (il est titulaire du nom du site dans lequel la reproduction des dénominations a lieu) et en droit (article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle visé);

*l'arrêt de la diffusion des dites dénominations ne lui retire pas son intérêt agir pour l'indemnisation des actes passés;

*le PV de l'huissier établit bien que les dénominations en cause sont utilisées sur la partie française du site et que les services proposés sont qualifiés de "système de tracking continu sur la marque et la communication"; que ces éléments établissent les faits de contrefaçon dès lors qu'il y a identité ou à tout le moins similitude dans les services proposés et que les signes sont très proches, similitude des signes et des produits qui établissent le risque de confusion;



*son préjudice résulte de l'atteinte à la marque et de la dépréciation des éléments immatériels de son fonds de commerce.

La société INTERMIND maintient ses prétentions.

SUR CE,

***sur la compétence du présent Tribunal:**

Si le règlement communautaire CE 44/2001 du 22 décembre 2002 remplace désormais, sauf exception, la Convention de Bruxelles pour régir la compétence des juridictions des Etats membres, il n'en demeure pas moins que ce texte a prévu des dispositions transitoires. L'article 66 1. dispose que *les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur soit le 1er mars 2002.*

La présente instance ayant été engagée le 17 septembre 2001, les dispositions de la Convention de Bruxelles restent seules applicables.

Or, en application de l'article 5 de la Convention de Bruxelles, en matière quasi-délictuelle le tribunal compétent est celui dans le ressort du lieu où le fait dommageable s'est produit. En l'espèce, la société INTERMIND formule trois griefs de contrefaçon: d'une part la reproduction dans le catalogue du SEMO 2000 (salon des Etudes Marketing & Opinion) des dénominations MARKETFINF et/ ou MARKETMIND d'autre part la reproduction de la dénomination "MARKET MIND" sur le site internet NFO EUROPE INFRATEST BURKE et enfin l'utilisation de l'expressions "marketing minds" dans des documentations publicitaires.

Le premier et le troisième de ces actes allégués de contrefaçon ayant été commis sur le territoire français, le tribunal présentement saisi est compétent pour en trancher.

S'agissant du deuxième grief, le tribunal relève :

*que le constat de Maître JAGUENET établit que le site des défenderesses à l'adresse "nfoeurope.com" est accessible à partir de Paris et que les écrans reproduisant la dénomination "market Mind"(Market find)" sont en langue française;

*que l'emploi de la langue française prouve que ce site est destiné aux clients situés notamment sur le territoire français .

Dans ces conditions, le tribunal est compétent pour connaître de cet acte de contrefaçon allégué .

-sur la nullité de l'assignation délivrée à M. H

L'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose notamment que *l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens.*

En l'espèce, le tribunal constate que l'acte délivré à M. H/ précise les actes qui sont reprochés à ce dernier (le nom de domaine "nfoeurope.com" enregistré à son nom et la reproduction des dénominations "MARKETFIND" et "MARKETMIND" qui sont la reproduction par imitation ou à l'identique de la marque MARKET MIND") ainsi que le fondement juridique des demandes (article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle). Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de cette assignation.

-sur l'intérêt à agir de la société INTERMIND:

Il est constant que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance. En l'espèce, tant le 17 septembre 2001 que le 19 février 2002, la société INTERMIND justifie de son intérêt à poursuivre les défendeurs au moins en indemnisation pour les faits de contrefaçon allégués sur le salon SEMO 2000 et sur le site internet "nfoeurope.com".

Au surplus, il y a lieu de relever que contrairement aux affirmations des défendeurs, la reproduction des dénominations litigieuses ne s'est pas interrompue dès lors qu'il ressort d'une recherche sur le moteur de recherche "GOOGLE" en date du 6 septembre 2002 qu'à cette date le site de la société NFO INFRA TEST était trouvée lors de la recherche par le mot-clef "marketmindfrance";

-sur les droits de la société INFRA TEST:

Par la production du certificat d'identité correspondant, la société INFRA TEST justifie être propriétaire de la marque dénommée "MARKET MIND" déposée le 18 octobre 1993 et enregistrée sous le n° 93/488082 pour désigner "l'aide à la direction des affaires. Conseils en organisation et direction des affaires. Informations d'affaires. Estimation

d'affaires commerciales. Analyse du prix de revient. Démonstration de produits. Diffusion d'échantillons. Etude de marché. Organisation d'expositions à buts commerciaux. Sondage d'opinion. Prévisions économiques. Prévisions des ventes. Promotion des ventes pour des tiers. Informations statistiques".

La société INTERMIND qui se présente comme un institut spécialisé dans la modélisation et la prévision de ventes (cf catalogue SEMO) justifie qu'elle exploite cette marque pour commercialiser un micro-modèle de prévision de ventes fondé sur le comportement qui permet de prévoir les ventes à partir du comportement d'achat en magasin.

-sur la contrefaçon:

Il ressort :

-du PV de constat de Maître JAGUENET précité que le 11 décembre 2001, à l'adresse "nfofr@europe" qui donne accès au site de la société NFO Infratest, à partir de la mention "france-nfofr@nfoeurope.com", l'internaute arrive sur une page précisant que "NFO Infratest" est l'un des principaux cabinets d'études marketing en France", puis sur une autre page mentionnant au titre des produits et services offerts: "MarketMind (Market Find) système de tracking continu sur la marque et la communication";

-de l'interrogation de la base VeriSign que le nom de domaine "nfoeurope.com" a été réservé par M. B H ;

-d'un extrait du registre du tribunal d'instance de Munich que M. H. est associé dans la société Infratest Burke GmbH qui lui a donné procuration.

-deux documents publicitaires produits par les défendeurs que la société NFO INFRA TEST France utilise les expressions "Marketing Minds Specializing in Research" et "we are marketing minds specializing in research" pour vanter ses activités.

Comme indiqué ci-avant, le 6 septembre 2002, la société NFO Infratest présentait encore son produit MarketMind disponible en France et ce, dans le cadre d'une recherche sur l'Internet par le mot-clé: "marketmind".

Par ailleurs, il ressort du catalogue du SEMO 2000 que lors de ce salon, la société INFRA TEST BURKE- NFO France (actuellement NFO

Sm

INFRATEST) présentait un produit sous l'appellation de "MarketFind". Ce produit qui porterait cette dénomination en Belgique, en France, en Allemagne et en Italie et qui serait appelé "Market^Mind" dans les autres pays est un outil "qui redéfinit le management systématique des marques des procédés globaux et de la technologie pour l'évaluation des marques pertinentes". Cela désigne également un logiciel de base de données sur les informations de "tracking", de comportements et de l'environnement pouvant être analysés instantanément en ligne. Ce produit MarketMind offre ainsi toutes les informations pertinentes pour le suivi mensuel ou trimestriel des marques (cf écran du site d'Infratest Burke capté le 6 mars 2001).

Les dénominations litigieuses MarketMind et MarketFind ne reproduisant pas la marque à l'identique c'est au regard des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que *sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement* que doit s'apprécier les exploitations incriminées.

Le tribunal relevant que :

- les signes sont quasiment identiques (MarketMind ne se différenciant de la marque que par la suppression de l'intervalle entre les termes Market et Mind ou par son remplacement par un tréma; et MarketFind ajoutant à ces différences, la substitution de M par F);
- les produits sont identiques, le produit désigné par les dénominations incriminées étant un outil d'étude de marché,
- le risque de confusion est certain compte-tenu de cette forte ressemblance des signes, de l'identité des produits et de l'exploitation par la société INTERMIND de sa marque pour désigner un produit de micro-modèle comportemental de prévision de vente s'adressant à la même clientèle que celle recherchée par la société NFO INFRATEST pour son outil de management des marques, clientèle relativement restreinte de professionnels qui n'ayant pas simultanément sous les yeux les produits en cause risque de se tromper sur l'origine de celui-ci.

Dans ces conditions, la contrefaçon de la marque "market mind" par imitation pour l'utilisation de "marketmind et marketfind" est constituée.

En revanche, le tribunal considère que l'emploi des expressions "Marketing Minds Specializing in Research" et "we are marketing minds

specializing in research" ne sont pas contrefaisantes dès lors qu'elles ne désignent pas un produit particulier mais sont utilisées à titre de slogan pour vanter l'activité du groupe NFO, slogan dans lequel les termes "marketing" et "minds" sont employés dans leur sens courant.

-sur les responsabilités:

Il ressort des mentions figurant au catalogue SEMO que le responsable de la mention contrefaisante "brand tracking:MarketFind" est la société dénommée INFRATEST BURKE -NFO FRANCE présentement la société NFO INFRATEST car c'est en son nom que sont présentés les produits et services offerts.

Dès lors que M. H. est le titulaire du nom de domaine à partir duquel est accessible en langue française l'offre du produit "marketmind ou marketfind" contrefaisant, qu'il n'est pas contesté que c'est la société NFO INFRATEST GmbH qui est l'éditrice de ce site, que la société NFO INFRATEST France y est désignée comme la société offrant le produit sous les dénominations contrefaisantes, le tribunal considère que ces trois parties sont responsables des actes de contrefaçon commis sur le site en cause.

-sur les mesures réparatrices:

L'interruption des actes de contrefaçon n'étant pas démontrée puisque l'expression "marketmind" est encore accessible à partir d'une recherche sur un moteur de recherche et ce, sur un site présentant les activités de la société française NFO INFRATEST et non sur un site présentant les activités des autres sociétés étrangères du groupe NFO, il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d'interdiction dans les conditions définies au présent dispositif.

Eu égard au préjudice important causé à la société INTERMIND par les actes illicites en cause sur le marché étroit des sociétés spécialisées en études de marché et sur une durée de plus de 2 ans, il y a lieu d'allouer à cette dernière :

* la somme de 15.000 Euros au titre du préjudice résultant de la contrefaçon dans le catalogue SEMO, indemnité supportée par la société NFO INFRATEST,

* la somme de 60000 Euros à titre de dommages et intérêts, indemnité qui sera supportée par les défendeurs in solidum,

S M

Audience du 11 février 2003
3ème Chambre 3ème section
RG:01/14635

A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée dans les conditions précisées ci-après.

Enfin, l'équité commande d'allouer à la société INTERMIND la somme de 10.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Cette somme ainsi que la condamnation aux dépens et les frais de publication seront supportés par les défendeurs in solidum, la société NFO INFRATEST Gmbh et M. H n'étant tenus qu'à hauteur des 2/3 .

Eu égard à l'urgence à faire cesser les actes illicites, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire,


Rejette les exceptions d'incompétence , de nullité de l'assignation délivrée à M. H et d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir;

Dit que la reproduction dans le catalogue du salon SEMO 2000 et sur le site internet accessible en France par l'adresse "nfoeurope.com" des dénominations "Market^Mind", "MarketMind", "Market^Find" et "MarketFind" pour désigner en langue française un produit d'études de marché , sans l'autorisation de la société INTERMIND constitue des actes de contrefaçon par imitation de la marque n° 93 488 082 appartenant à cette dernière,

Dit que la sociétés NFO INFRATEST est responsable des actes de contrefaçon commis dans le catalogue SEMO 2000 et cette société, in solidum avec la société NFO INFRATEST Gmbh et M. H sont responsables des actes de contrefaçon commis sur le site internet précité;

Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 15000 Euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la présente décision,

Dit que l'astreinte sera supportée in solidum par les défendeurs succombants,



Audience du 11 février 2003
3ème Chambre 3ème section
RG:01/14635

Condamne la société NFO INFRATEST à payer à la société INTERMIND la somme de 15000 Euros au titre de la contrefaçon sur le salon SEMO 2000,

Condamne in solidum les sociétés NFO INFRATEST, NFO INFRATEST Gmbh et M. H. à payer à la société INTERMIND la somme de 60000 Euros à titre de dommages et intérêts pour les autres actes de contrefaçon,

Autorise à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication de la présente décision dans 3 journaux ou revues au choix de la société INTERMIND et aux frais des défendeurs tenus in solidum dans la limite de 12000 Euros HT;

Déboute la société INTERMIND du surplus de sa demande,

Condamne in solidum les sociétés NFO INFRATEST et NFO INFRATEST Gmbh et M. H. à payer à la société INTERMIND la somme de 10.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens,

Dit que la société NFO INFRATEST Gmbh et M. H. ne seront tenues qu'à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées au titre des frais de publication, de l'indemnité pour frais irrépétibles et des dépens,

Fait application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Stéphane GUERLAIN, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision.

Fait et Jugé à PARIS, le 11 février 2003,

LE GREFFIER

LE PRESIDENT





mot nul
ligne nulle
renvoi

