

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre 3ème section

N°RG: **06/16591**

JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2008

DEMANDERESSES

S.A. INTRA-PRESSE

[...]

92137 ISSY LES MOULINEAUX

S.N.C. L'EQUIPE

[...]

92137 ISSY LES MOULINEAUX

représentées par Me Marianne LABORDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1327

DEFENDEURS

Société EXA EL HEDDAF

[...]

défaillante

Société BMGI INTERNATIONAL

[...]

Alger 16000

ALGERIE

Monsieur B TAOUFIK

Société ONLINENIC.INC

6 SAN FRANCISCO CA 94116 ETATS-UNIS D'AMERIQUE

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Elisabeth B, Vice-Président, *signataire de la décision* Agnès T, Vice-Président Sophie CANAS, Juge

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

DEBATS

A l'audience du 27 Mai 2008 tenue en audience publique

JUGEMENT

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

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

La SNC L'EQUIPE est l'éditrice du journal éponyme ainsi que des périodiques L'EQUIPE MAGAZINE, FRANCE FOOTBALL et VELO MAGAZINE.

Son fonds de commerce a été cédé le 23 octobre 1995 à la société EDITIONS AMAURY qui en 1997 a cédé l'intégralité des actifs et passifs de sa branche d'activités de presse à la société INTRA-PRESSE.

La société L'EQUIPE jouit d'une licence exclusive d'exploitation des marques déposées pour les besoins de l'exploitation des magazines précités.

En 1956, un trophée dénommé "BALLON D'OR" a été créé sous l'égide du magazine FRANCE FOOTBALL , destiné à récompenser chaque année un footballeur sélectionné par des journalistes correspondants de ce magazine.

La société INTRA-PRESSE se prétend titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés à ce concours soit des droits d'auteur sur le règlement et sur la représentation du trophée ainsi que sur les marques françaises, internationales et communautaires "Ballon d'or".

M. B A TAOUFIK est un ressortissant algérien, gérant d'une société de droit algérien l'EURL BMGI INTERNATIONAL, la société EXA EL HEDDAF est une société de droit algérien et la société ONELINEIC.Inc est une société de droit américain.

En juillet 2005, la SNC L'EQUIPE et la société INTRA-PRESSE ont découvert l'existence d'un site internet dénommé "ballond'or-dz.com" relatant une cérémonie de remise du "ballon d'or" au meilleur footballeur algérien.

Des tentatives d'accord amiables n'ayant pas abouti, la SNC L'EQUIPE et la société INTRA-PRESSE ont assigné le 25 octobre 2006 les sociétés EXA EL HEDDAF, BMGI INTERNATIONAL, M. B TAOUFIK et la société ONLINENICINC en contrefaçon de marques, de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.

Dans leurs dernières écritures du 8 avril 2008, les sociétés INTRA-PRESSE et L'EQUIPE demandent au tribunal de:

-se déclarer compétent en application de l'article 46 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et subsidiairement en application de l'article 14 du code civil;

-dire que les marques françaises "BALLON D'OR" n° 1 457 058 et 1 457 055, la marque internationale semi-figurative "BALLON D'OR" n° 495 401 et la marque communautaire verbal BALLON D'OR sont renommées pour désigner un concours en matière sportive;

-dire que le règlement du Ballon d'Or et le Trophée Ballon d'Or sont originaux et protégeables au titre du droit d'auteur;

-dire que la création et l'exploitation du nom de domaine "ballondor-dz.com" pour promouvoir un site consacré à un site en matière sportive constitue une contrefaçon de la marque française n° 1457 058 et de la marque communautaire précitée en application de l'article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle

-dire que l'exploitation sur des sites internet interconnectés "ballondor-dz.com" " le buteur.com" et "elheddaf.com" accessibles en France , du terme BALLON D'OR pour désigner un concours en matière sportive constitue une contrefaçon des marques précitées en application du même texte;

-à tout le moins , dire que le nom de domaine "ballondor-dz.com" et l'exploitation des termes "ballondor" et "ballon d'or" et de leur traduction en arabe sur les trois sites précités constituent des contrefaçon des marques précitées en application de l'article L 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle ;

-dire que le règlement du BALLON D'OR organisé par la société EXA EL HEDDAF sous l'égide des journaux algériens EL HEDDAF et LE BUTEUR constitue une contrefaçon du règlement Ballon d'or en application des articles L 122-4 et L 334-2 du Code de Propriété Intellectuelle ;

-dire que la reproduction et la représentation sur les trois sites précités d'un trophée dénommé BALLON D'OR constitué d'un ballon rond orné de motifs hexagonaux comportant une combinaison de couleurs , or, mat et trépied argent constitue des actes de contrefaçon du trophée "Ballon d'or" en application des mêmes textes ainsi que des actes de contrefaçon des marques française et internationale n° 1457 055 et 495 4012 et de la marque communautaire précitée en application de l'article L 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle;

-dire que l'organisation et la promotion d'un concours en matière sportive sous la dénomination "Ballon d'or" sont constitutifs au préjudice de la SNC L'EQUIPE d'actes de concurrence déloyale et parasitaire en application de l'article 13 82 du code civil;

-ordonner sous astreinte:

*la fermeture du site "ballondor-dz.com" ,

*le transfert de propriété du nom de domaine correspondant à la société INTRA-PRESSE,

*le blocage par la société ONLINENIC.inc de tout nom de domaine constituant la reproduction, la traduction ou l'imitation en quelque langue que ce soit, de la marque "Ballon d'or",

-interdire à cette même société d'héberger ou d'enregistrer à l'avenir tout nom de domaine composé des termes "ballon d'or" ou de leur traduction;

-interdire sous astreinte aux sociétés défenderesses dans l'ensemble de l'Union Européenne :

*de reproduire et de faire usage des termes "ballon d'or" et "ballondor " sur tout support

* de fabriquer, faire fabriquer, reproduire , représenter un trophée constituant la reproduction ou l'imitation de la marque communautaire précitée;

-dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ainsi ordonnées;

-condamner la société EXA EL HEDDAF à payer à chacune des demanderesse la somme de 200.000 euros en réparation de l'atteinte aux marques dont la somme de 100.000 euros sera mise à la charge in solidum de la société BMGI INTERNATIONAL et de M. T;

-condamner la société EXA EL HEDDAF à payer à la société INTRA-PRESSE une somme de 200.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits d'auteur sur le concours et le trophée "ballon d'or";

-condamner cette même société à payer à la société L'EQUIPE une somme de 200.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire;

-condamner les défenderesses in solidum au paiement aux demanderesse à chacune une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir.

M. B et la société BMGI INTERNATIONAL soutiennent dans leurs dernières écritures du 13 mai 2008 que:

-le tribunal doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Alger;

-ils n'ont commis aucun acte de contrefaçon, les marques en cause n'ayant pas de renommée en Algérie et les émissions diffusées par CANAL PLUS n'étant pas réceptionnées sur ce territoire;

-ils n'ont bénéficié d'aucune retombée financière contrairement à l'argumentation des demanderesse;

-ils ont enregistré la marque à l'Institut national algérien sans difficulté et il en est de même pour l'enregistrement du nom de domaine incriminé;

-ils sont de parfaite bonne foi n'étant que de simples prestataires de services autorisés par les instances officielles algériennes;

-le constat de l'APP n'a pas de valeur probante;

-les noms de domaine "lebuteur.com" "elheddaf.com" et " ballondor-dz.com" appartiennent à la société EXA EL HADDAF qu'ils ont prévenue dès la réception de la réclamation de la société L'EQUIPE;

-la marque verbale "ballon d'or" n'est pas protégée en Algérie.

Aussi, ces défendeurs concluent au débouté des demandes et à titre subsidiaire demandent que les dommages et intérêts soient limités au seul dommage subi en France.

En cours de délibéré, M. T et sa société, pour établir leur bonne foi ont adressé ainsi que l'avait autorisé le tribunal, un constat d'huissier en date du 27 juin 2008 démontrant d'après eux la radiation du nom de domaine "ballondor-dz.com".

Les autres défendeurs régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat.

SUR CE,

***sur l'exception d'incompétence:**

L'article 771 disposant que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure dont les exceptions de compétence, l'exception d'incompétence opposée par M. T et de la société BMGI International est irrecevable devant le tribunal et en conséquence est rejetée.

***sur la validité du constat de l'Agence pour la Protection des Programmes:**

Bien que contestant la validité du constat de l'APP, les défendeurs n'articulent à l'appui de ce moyen de défense aucune argumentation.

Le tribunal relève au surplus que ces parties ne contestent pas la matérialité des constatations faites par cet organisme mais uniquement les conclusions qu'en tirent les demanderesses. Dès lors ce moyen est rejeté.

***sur les droits des sociétés demanderesses:**

Par la production des certificats d'identité de marque correspondants, il est établi que:

-la société INTER-PRESSE est titulaire d'une marque française dénommée BALLON D'OR déposée le 23 mars 1988 et enregistrée sous le n° 1457058 pour désigner notamment "l'organisation de concours en matière de sport, d'éducation et de divertissement"; cette marque a été régulièrement renouvelée le 9 mars 1998;

-la société L'EQUIPE est titulaire d'une licence d'exploitation de cette marque inscrite au registre national des marques le 4 avril 1989;

-la société INTER-PRESSE est titulaire d'une marque française semi-figurative constituée de la représentation d'un trophée figurant un ballon de football de couleur dorée, déposée le 23 mars 1988 et enregistrée sous le n° 1457055 pour désigner également "l'organisation de concours en matière de sport, d'éducation et de divertissement"; cette marque a été régulièrement renouvelée le 9 mars 1998;

-la société L'EQUIPE est titulaire d'une licence d'exploitation de cette marque au terme d'un contrat en date du 8 février 1989 inscrite au registre national des marques le 4 avril 1989;

-la société INTER-PRESSE est également titulaire:

* d'une marque communautaire dénomminative BALLON D'OR enregistrée le 7 novembre 2006 sous le n° 004226148 pour désigner notamment l'organisation de concours (éducation ou divertissement);

*d'une marque communautaire reproduisant le trophée précité (ballon de football de couleur or) enregistrée sous le n° 004327326 le 16 mai 2007 pour désigner notamment le même service que précédemment.

Il n'est pas justifié de l'existence et de l'inscription au registre communautaire des marques d'une licence d'exploitation au profit de la société L'EQUIPE des deux titres précités.

De même, la marque internationale n° 495 401 reproduisant le trophée ne donne aucun droit de marque à sa titulaire dès lors que la France n'est pas visée à son enregistrement.

Il est justifié aux débats et non contesté que la société L'EQUIPE exploite les deux marques françaises pour l'organisation d'un concours visant à désigner le meilleur footballeur professionnel de l'année , concours qui rencontre une grande notoriété nationale et internationale.

***sur les faits:**

Il ressort des procès-verbaux dressés à Paris par un agent de l'APP les 18 juillet 2005 et le 21 juin 2006 que:

-sur le site internet en langue française à l'adresse "ballondor-dz.com" présenté comme le "site officiel" était représentée la remise d'un trophée intitulé "5^{ème} ballon d'or El Haddaf-Le buteur", le trophée étant constitué d'un ballon de football sur un socle, de couleur dorée. En balise meta sur ce site figurait la mention "*grand concours du ballon d'or pour l'Algérie organisé par EXA qui édite l'hebdomadaire sportif EL HADDAF*". Les termes "ballon d'or" et la représentation du trophée figuraient sur plusieurs pages d'écran .

-sur le site internet en langue française à l'adresse " lebuteur.com" figurait sur la page d'accueil un logo " ballond'or 2003-2004"qui donnait accès en cliquant dessus au site précédent puis à une page portant un article intitulé "Ballon d'Or, l'émotion était au rendez- vous";

-sur le site internet en langue française à l'adresse "elwatan.com" figurait un lien permettant d'avoir accès à un extrait d'un article intitulé " Ballon d'or El Heddaf-Le Buteur".

- les noms de domaine " ballondor-dz.com" et "elheddaf.com" sont enregistrés au nom de la société BMGI International (cf recherches Whois des constats);

-le nom de domaine " lebuteur.com" est enregistré au nom M. B Touafik.(recherche Whois des constats).

***sur la contrefaçon de marques:**

Le tribunal relève que les marques communautaires opposées ont été enregistrées respectivement les 7 novembre 2006 et le 16 mai 2007. Dès lors que les procès-verbaux de constat datent des 18 juillet 2005 et du 21 juin 2006 et qu'il n'est pas démontré que les faits incriminés aient perduré postérieurement à ces dates (la capture d'écran de janvier 2008 étant insuffisante à cet égard), les demandes de contrefaçon fondées sur ces titres communautaires sont mal-fondées, l'article 9 du Règlement CE du 20 décembre 1993 disposant que *le droit conféré par une marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de la marque "*.

Les sites internet précités étant rédigés en français et s'adressant en conséquence au public francophone , amateur de football et notamment au public français originaire d'Afrique du Nord, le tribunal appréciera les faits argués de contrefaçon (dépôt et usage du nom de domaine "ballondor-dz.com et usage de la dénomination ballon d'or et de la représentation d'un trophée sur les 3 sites précités) au regard de l'article L 713-3 du Code de 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 ...b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement*, les signes en cause n'étant pas identiques.

Il est constant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l'espèce. Cette appréciation globale doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause être fondée sur l'impression d'ensemble produites par les marque en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Le tribunal relevant :

sur les produits désignés : qu'ils sont identiques s'agissant dans les deux cas de l'organisation d'un concours dans le domaine sportif aboutissant au choix du meilleur footballeur de l'année;

sur les signes: qu'ils présentent une forte similitude (ballondor-dz.com/ ballon d'or ; trophées dégageant une même impression d'ensemble tenant à l'aspect doré du ballon monté sur un pied),

considère que le risque de confusion pour le public concerné à savoir le public français amateur de football est certain, le concours organisé par les demanderesses depuis de nombreuses années bénéficiant d'une notoriété mondiale :il a récompensé des footballeurs de nationalités différentes, la sélection s'effectuant parmi les joueurs du monde entier. S'il est acquis aux débats que le concours "ballon d'or" organisé en Algérie ne l'est pas par la société L'EQUIPE, il n'en demeure pas moins que les internautes compte-tenu de la similarité des dénominations et trophée utilisés seront naturellement portés à croire qu'il s'agit de la version "algérienne" du concours de la société L'EQUIPE bénéficiant de l'autorisation de celle-ci ou de celle de la société INTERPRESSE.

En conséquence, le tribunal considère que la création et l'exploitation du site internet "ballondor-dz.com" pour désigner un site consacré à l'organisation d'un concours en matière sportive , que l'utilisation des dénominations "Ballon d'or" et la représentation d'un trophée constitué d'un ballon doré pour désigner un tel concours sur les sites litigieux constituent des actes de contrefaçon des deux marques françaises des demanderesses.

***sur la contrefaçon de droits d'auteur:**

*sur le règlement:

Le tribunal considère que le règlement d'un concours constitué d'un ensemble de règles permettant le choix de vainqueurs n'est protégeable que si sa formalisation présente une originalité . En l'espèce, les éléments opposés ne sauraient présenter cette caractéristique: *"une liste de 50 joueurs européens est établie par le magazine France Football; au sein de cette liste chaque juré du jury constitué de 51 membres en désigne 5 classés par ordre de préférence; le footballeur sélectionné en premier par chacun de ces journalistes gagne 5 points, le deuxième 4 points, le troisième 3 points , le quatrième 2 points et le cinquième 1 point. A la suite de ce vote, le joueur totalisant le plus de point gagne cette distinction "*.

Dès lors que ce règlement ne bénéficie pas de la protection du droit d'auteur, les demandes de ce chef sont rejetées.

*sur le trophée:

Le tribunal considère qu'aucune des demanderesses ne justifient être titulaire des droits d'auteur sur le trophée, la marque française d'origine ayant été déposée par une société tierce aux demanderesses et l'exploitation du trophée étant le fait de la société L'EQUIPE et non de la société INTRA-PRESSE.

Dans ces conditions, les demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur sont rejetées.

***sur les actes de parasitisme:**

La SNC L'EQUIPE fait grief à la société EXA EL HEDDAF d'avoir, par l'organisation d'une cérémonie de remise d'un "ballon d'or" dans les jours précédant le 50^{ème} anniversaire du Ballon d'Or organisé par elle et avec des invités communs (les deux journalistes: Christian J de TF1 et Dominique L de France Télévision et le joueur Laurent B) voulu se placer de façon délibérée dans son sillage afin de profiter sans bourse déliée de la notoriété du BALLON D'OR et des investissements massifs consacré à sa promotion.

Le tribunal relève que la SNC L'EQUIPE ne démontre pas que son concours BALLON D'OR concerne le territoire algérien soit par la présence au sein du jury d'un juré de cette nationalité soit par le choix de footballeurs jouant dans les équipes de cette nation. Dès lors, elle ne saurait se plaindre d'actes de parasitisme commis sur ce territoire sur lequel elle ne jouit d'aucune activité.

Les demandes de ce chef sont donc rejetées.

***sur les responsables des actes de contrefaçon:**

Seuls les titulaires des noms de domaine " ballondor-dz.com" et " ehfddaf.com" et "lebuteur.com" sont responsables des actes de contrefaçon, l'organisation matérielle du concours du "ballon d'or algérien" et les compte-rendus qui en sont dressés en Algérie n'étant pas illicites au regard des marques françaises précitées, seules la diffusion en France des sites en cause étant contrefaisantes et le tribunal n'étant pas compétent pour apprécier la contrefaçon de la marque internationale visant l'Algérie réalisée sur ce territoire.

Dès lors, seuls M. B TAOUFIK et la société BMGI International sont responsables des actes de contrefaçon de marques, la bonne foi étant inopérante en cette matière.

^{fe}sur les mesures réparatrices:

Le constat produit en cours de délibéré n'ayant pas été discuté contradictoirement, le tribunal prononce à toutes fins utiles l'interdiction d'utilisation du nom de domaine "ballondor-dz.com" à destination de la France.

Compte-tenu des droits sur la marque internationale BALLON D'OR n° 495401 visant l'Algérie de la société INTRA-PRESSE , le tribunal prononce également à toutes fins utiles, le transfert de propriété de ce nom de domaine à cette dernière.

Compte-tenu de la notoriété des marques françaises et de la nature particulière des actes de contrefaçon, le tribunal considère que les préjudices subis par la société INTRA-PRESSE et la SNC L'EQUIPE, seront justement indemnisés par l'allocation à chacune d'une indemnité de 15000 euros.

Cette condamnation réparant l'entier dommage, la publication de la décision n'est pas nécessaire.

L'équité commande en revanche d'allouer à chaque société demanderesse une somme de 7500 euros

Compte-tenu de l'ancienneté des faits et de leur nature, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

statuant par décision en premier ressort , réputée contradictoire et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

Rejette comme irrecevable l'exception d'incompétence soulevée;

Dit que M. B TAOUFIK et la société BMGI International en réservant le nom de nom de domaine " ballondor-dz.com" et en l'exploitant ainsi que les noms de domaine " le buteur.com" " elheddaf.com" pour éditer des sites internet en langue française reproduisant des imitations des marques françaises "ballon d'or" "trophée ballon d'or" n° 1457 058 et 1457 055 dont la société INTRA-PRESSE est titulaire et exploitées par la société L'EQUIPE en exécution d'une licence inscrite à l'INPI ,ont commis des actes de contrefaçon au détriment de ces deux sociétés;

Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification de la présente décision;

Ordonne la société BMGI International le transfert de propriété du nom de domaine "ballondor-dz.com" à la société INTRA-PRESSE, sous réserve du maintien en vigueur de ce nom de domaine au jour du présent jugement;

Condamne in solidum M. B TAOUFIK et la société BMGI International à payer à la société INTRA-PRESSE et à la société L'EQUIPE chacune, une indemnité de 15000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 7500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les demanderesses du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum M. B TAOUFIK et la société BMGI International aux dépens qui comprendront outre l'intégralité des frais de signification des actes de procédure, les frais liés aux deux constats de l'Agence pour la Protection des Programmes,

Fait et Jugé à Paris, le 8 octobre 2008,