



Tribunal de grande instance de Paris, 3^{ème} ch., 3^{ème} sect.

28 mai 2008

Affaire « Pages Jaunes »

Demanderesse : SA Pages Jaunes

Contre

Défendeurs : SARL Xentral LLC (Florida Limited Liability Company) et SAS L'annuaire Universel

Mots-clés : Noms de domaine – Marque – Contrefaçon – Concurrence déloyale – Déchéance de marque pour dégénérescence – Application de la loi dans le temps – Appréciation de la validité des marques – Nullité des marques.

DEBATS

A l'audience du 25 Mars 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Élisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe

Contradictoire

En premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société PagesJaunes est éditrice des annuaires éponymes, qu'elle diffuse sur différents supports papiers et électroniques, et notamment sur son site «pagesjaunes.fr».

Elle est propriétaire de différentes marques :

- la marque semi-figurative Pages Jaunes n° 01430717 (couleurs revendiquées: «le téléphone et l'annuaire sont JAUNES sur fond NOIR - Les mots PAGES JAUNES sont NOIRS sur fond BLANC»), déposée à l'origine à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) le 21 octobre 1977 par l'Etat Français, en classe 16 pour désigner des annuaires, marque renouvelée ensuite le 14 octobre 1987, toujours par l'Etat Français, puis en 1997 par France Télécom et enfin le 8 octobre 2007 par la société PAGES JAUNES qui désigne en classe 16 des imprimés, journaux, périodiques, livres, annuaires.

- la marque semi-figurative LES PAGES JAUNES (dans laquelle les mots LESPAGESJAUNES sont inscrits en majuscules sur deux lignes sur un fond sombre) n° 97674262 déposée le 18 avril 1997 en classes 9, 16, 38, 41 et 42 pour désigner, notamment, des imprimés, périodiques, livres, télécommunications, services télématiques, services de renseignements téléphoniques, les annuaires ;

- la marque semi-figurative LES PAGES JAUNES (dans laquelle les mots LESPAGESJAUNES sont écrits en lettres majuscules blanches sur une ligne) n° 99800903 déposée le 2 avril 1999 en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 pour désigner, notamment, la publicité et les annuaires.

Ces marques jouissent d'une notoriété incontestable en France pour les services de publicité que constituent les annuaires professionnels.

La société PAGESJAUNES est également titulaire outre son nom de domaine "pagesjaunes.fr", de différents autres noms de domaine "annonces-pagesjaunes.fr" "annuaire-pagesjaunes.fr" etc...

L'annuaire "PagesJaunes" constitue le premier support de communication commerciale et publicitaire de proximité, la société Pagesjaunes soutenant que huit français sur dix consultent les annuaires "PageJaunes".

Ainsi, qu'il s'agisse des annuaires imprimés ou en ligne sur le réseau Internet, les annuaires "PageJaunes" constituent, pour l'ensemble des annonceurs professionnels, un support important de leur communication publicitaire.

La société PAGESJAUNES été informée du fait que la société XENTRAL et la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL procédaient au démarchage de professionnels en leur proposant de vérifier "gratuitement" et de mettre à jour les informations les concernant sur le site "pagesjaunes.com" qu'elle exploite.

La société PAGESJAUNES indique qu'elle a reçu des courriers de réclamation de plusieurs clients ayant reçu des courriers de la société XENTRAL utilisant le signe "pagesjaunes.com".

Par ailleurs, la société PAGESJAUNES a appris que la société XENTRAL était titulaire des noms de domaine "pagesjaunes.net" et "pagesjaunes.biz" qu'elle exploitait sur Internet au moyen de "pages parking" contenant des liens commerciaux hypertextes renvoyant notamment aux sites de la société PagesJaunes.

En outre, la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL a déposé le 17 décembre 2007 une demande d'enregistrement de marque communautaire semi-figurative n° 00652882 pour désigner les produits et services des classes 89, 35 et 41 et portant sur le signe "pagesjaunes.com de l'Annuaire Universel"

C'est dans ces conditions que par assignation à jour fixe, la société PAGESJAUNES a fait assigner les sociétés XENTRAL LLC et L'ANNUAIRE UNIVERSEL devant le Tribunal de grande instance de Paris et a demandé de :

au visa du Livre VII et les articles L. 713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 et suivants du Code civil,

- dire et juger que la société XENTRAL en reproduisant la dénomination "pagesjaunes.com" comme nom de domaine d'un site qu'elle exploite sur Internet ainsi que sur ses documents commerciaux pour des activités de publicité et d'édition d'annuaire sur Internet, s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque PAGES JAUNES n° 01430717 et des marques LESPAGESJAUNES n° 97674262 et n° 99800903 ;

- dire et juger que la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL en reproduisant la dénomination "pagesjaunes.com" sur ses documents commerciaux pour des activités de publicité et d'édition d'annuaire sur Internet ainsi que dans sa demande de marque communautaire n° 0006522882 s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque PAGES JAUNES n° 01430717 et des marques LES PAGESJAUNES n° 97674262 et n° 99800903 ;

- dire et juger que la société XENTRAL en exploitant la dénomination "PagesJaunes" au moyen de sites Internet, ainsi que sur ses documents commerciaux pour des activités de publicité et d'édition d'annuaire sur Internet, a usurpé la dénomination sociale de la société PagesJaunes engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

- dire et juger que la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL en exploitant la dénomination PagesJaunes sur ses documents commerciaux pour des activités de publicité et d'édition d'annuaire sur Internet, a usurpé la dénomination sociale de la société PagesJaunes engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

- dire et juger qu'en réservant et en exploitant successivement sur les réseaux Internet les noms de domaine " pages jaunes. com", "pages jaunes. net " et " pagesjaunes.biz" dans des conditions propres à entretenir la confusion sur leur véritable origine, la société XENTRAL s'est rendue coupable, par parasitisme, d'actes de concurrence déloyale ;

en conséquence,

- faire interdiction à la société XENTRAL et à la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL d'utiliser, ou de réutiliser, à quelque titre que ce soit et notamment à titre de nom de domaine les marques PAGESJAUNES de la société PagesJaunes, associées ou non à une autre dénomination quelle qu'elle soit, et notamment les noms de domaine « pages jaunes. com » « pagesjaunes.net » et « pagesjaunes.biz », sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- ordonner à la société XENTRAL de radier les noms de domaine « pagesjaunes.com » « pages jaunes. net » et « pagesjaunes.biz » auprès des registres concernés, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- ordonner la cessation des actes de concurrence déloyale ci-dessus, sous astreinte de 5.000 euros à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- condamner *in solidum* la société XENTRAL et la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL au paiement à la société PagesJaunes de la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre des actes de contrefaçon des marques notoires PagesJaunes ci-dessus ;

- condamner *in solidum* la société XENTRAL et la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL au paiement à la société PagesJaunes de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre de l'atteinte portée à sa dénomination sociale PagesJaunes ;

- condamner *in solidum* la société XENTRAL et la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL au paiement à la société PagesJaunes de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation de son préjudice au titre des actes de concurrence déloyale ci-dessus ;

- l'autoriser à faire publier la décision à intervenir par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, au frais *in solidum* de la société XENTRAL et de la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL, à hauteur d'une somme globale de 20.000 € HT ;

- condamner *in solidum* la société XENTRAL et la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL à la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- condamner la société XENTRAL et la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 21 mars 2008, les sociétés XENTRAL LLC. et L'ANNUAIRE UNIVERSEL ont principalement demandé au tribunal de :

au visa des articles 9.3 et 52 du Règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire,

- dire et juger qu'aucune disposition légale ne donne au tribunal de céans compétence *rationae materiae* et *ratione loci* pour faire obstacle à une simple demande d'enregistrement de marque communautaire fondée sur un droit antérieur national, à titre direct et principal pour juger d'une action en contrefaçon intentée à l'encontre d'une simple demande de marque communautaire ou même d'une marque communautaire enregistrée, par le propriétaire d'une marque nationale,

en conséquence, déclarer irrecevable l'action et les demandes en contrefaçon et/ou en concurrence déloyale engagées à l'encontre de la demande de marque communautaire n° 006522882, déposée le 17 décembre 2007 par la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL dans les classes 9, 35 et 41 pour désigner notamment les services de renseignements et de publicité,

En tout état de cause vu les articles 8 et 9.3 du Règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire :

- dire et juger que seule la procédure d'opposition permet de faire obstacle à l'enregistrement d'une demande de base communautaire sur le fondement d'un droit antérieur national;

en conséquence, dire et juger que la société PAGES JAUNES doit engager une telle procédure d'opposition devant l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) ;

dans cette hypothèse surseoir à statuer tant que ladite procédure d'opposition de la marque communautaire n° 006522882 n'est pas engagée et définitivement clôturée ;

dans cette hypothèse saisir l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) d'une demande d'avis sur le caractère anticoncurrentiel du monopole indu dont bénéficie la société PAGES JAUNES du fait de ses droits sur les marques historiques «Pages Jaunes ».

Reconventionnellement, et donc en tout état de cause, en ce qui concerne les marques semi-figuratives « Pages Jaunes » n° 1430717, n° 1430716 et n° 1430719, déposées à l'origine le 21 octobre 1977 par l'Etat Français en classe 16 pour désigner uniquement des annuaires,

A titre principal au visa des dispositions de l'article 6 Quinquies B 1e la Convention d'Union de 1883 et celles de l'article 3.1.d) de la Directive du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, prononcer leur nullité et ce rétroactivement au 22 septembre 1995 , date à laquelle il est établi qu'elles étaient devenues usuelles dans la langage courant et les habitudes loyales du commerce en France,

- ordonner la radiation de ces marques du registre de l'INPI sur simple présentation d'une copie du jugement à intervenir,

à titre subsidiaire dans l'hypothèse où le tribunal ne prononcerait pas la nullité des dites marques semi-figuratives « Pages Jaunes » par application des dispositions de l'article 6 Quinquies B 1e la Convention d'Union de 1883 et celles de l'article 3.1.d) de la Directive du 21 décembre 1988, il devra alors prononcer leur déchéance par application directe de l'article 12.2(a) de la Directive du 21 décembre 1988 et ce rétroactivement au 22 septembre 1995 ,date à laquelle elles étaient devenues usuelles dans le commerce des annuaires des abonnés par profession du fait de l'activité ou de l'inactivité de leur titulaire,

à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ne prononcerait pas la nullité des dites marques par application des dispositions de l'article 6 Quinquies B 1e la Convention d'Union de 1883 et celles de l'article 3.1.d) de la Directive du 21 décembre 1988, ou leur déchéance par application de l'article 12.2(a) de la Directive, il devra alors vu les dispositions de l'article L. 714-5 du Code de propriété intellectuelle

- prononcer leur déchéance pour inexploitation car ces marques n'ont pas été exploitées sur le territoire français d'une manière sérieuse et continue et de la manière dont elles ont été déposées en 1977 pour désigner des annuaires depuis au moins 5 ans avant la date de l'assignation, c'est-à-dire depuis le 5 février 2003 ;

dans l'hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit aux demandes de nullité ou de déchéance des dites marques, fondées sur le droit des marques,

- prononcer leur nullité par application de l'article 5 de la Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques car l'expression « pages jaunes » qui désigne usuellement, communément et génériquement des annuaires professionnels et/ou des services de renseignements dans tous les pays francophones ne peut faire l'objet d'une quelconque appropriation privative et qu'elle doit rester à la libre dispositions de tous,

- dans tous ces cas ordonner leur radiation du registre des marques de l'INPI sur simple présentation du jugement à intervenir.

Reconventionnellement, et donc en tout état de cause, en ce qui concerne la marque semi-figurative « Les Pages Jaunes» n° 97674262 déposée à l'INPI le 18 avril 1997 par la société FRANCE TELECOM en classes 9, 16, 38, 41 et 42 pour désigner notamment les annuaires, la publicité et les consultations et recherches dans le domaine des télécommunications,

à titre principal vu les dispositions de l'article L. 711-2 du Code de propriété intellectuelle,

- dire et juger que cette marque était nulle à la date de son dépôt pour absence de distinctivité, dès lors que l'expression « pages jaunes » était à cette date usuelle, descriptive et générique dans le langage commun et professionnel pour désigner des annuaires professionnels et des services de renseignements,

à titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article L. 711-2 et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle

- constater que cette marque n'a pas été exploitée sur le territoire français d'une manière continue et de la manière dont elle a été déposée pour désigner des annuaires et des services de renseignements depuis au moins 5 ans avant la date de l'assignation, c'est-à-dire depuis le 5 février 2003, et prononcer sa déchéance,

- ordonner sa radiation du registre des marques de l'INPI sur simple présentation du jugement à intervenir,

reconventionnellement, et donc en tout état de cause en ce qui concerne les marques semi-figuratives « Les Pages Jaunes » n° 99800903, n° 99800900, n° 99800905 et n° 99800906 déposées à l'INPI le 2 avril 1999 par l'ODA en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 pour désigner notamment les annuaires, la publicité et les consultations et recherches dans le domaine des télécommunications,

à titre principal, vu l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle,

- dire et juger que ces marques étaient nulles à la date leur dépôt pour absence de distinctivité, dès lors que l'expression « pages jaunes » était à cette date usuelle, descriptive et générique dans le langage commun et professionnel pour désigner des annuaires professionnels et des services de renseignements,

à titre subsidiaire, vu l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle

- constater que les marques semi-figuratives « Les Pages Jaunes » n° 99800903, n° 99800900, n° 99800905 et n° 99800906 n'ont pas été exploitées sur le territoire français d'une manière continue et de la manière dont elles ont été déposées pour désigner des annuaires et des services de renseignements depuis au moins 5 ans avant la date de l'assignation, c'est-à-dire depuis le 5 février 2003 et prononcer leur déchéance,

- ordonner leur radiation du registre des marques de l'INPI sur simple présentation du jugement à intervenir,

reconventionnellement, et donc en tout état de cause, en ce qui concerne les marques « pagesjaunes.fr » n° 3142482 et « pagesjaunes » n° 3192140 et n° 3192146 déposées en 2002 dans les classes 9, 16, 35, 38, 41 42 et 43 pour désigner notamment les annuaires, la publicité et les consultations et recherches dans le domaine des télécommunications

à titre principal, vu l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle,

- dire et juger que ces marques étaient nulles à la date de leur dépôt pour absence de distinctivité, dès lors que l'expression « pages jaunes » était à cette date usuelle, descriptive et

générique dans le langage commun et professionnel pour désigner des annuaires professionnels et des services de renseignements,

- ordonner leur radiation du registre des marques de l'INPI sur présentation de la copie du jugement à intervenir,

en tout état de cause, sur le fait que le nom de domaines « pagesjaunes.com » constitue un droit antérieur valide,

- constater que le nom de domaine « pagesjaunes.com » a été régulièrement enregistré le 9 avril 1996 ;

- dire et juger qu'un nom de domaine constitue un signe distinctif et par le fait même un droit antérieur ;

en conséquence, vu l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle,

- annuler compte tenu de l'existence d'un droit antérieur : la marque « Les Pages Jaunes » n° 97674262 déposée à l'INPI le 18 avril 1997 par la société France Télécom en classes 9, 16, 38, 41 et 42 pour désigner notamment les annuaires, la publicité et les consultations et recherches dans le domaine des télécommunications, les marques « Les Pages Jaunes » n° 99800903, n° 99800900, n° 99800905 et n° 99800906 déposées le 2 avril 1999 en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 pour désigner notamment les annuaires, la publicité et les consultations et recherches dans le domaine des télécommunications. les marques « pagesjaunes.fr » n° 3142482 et « pagesjaunes » n° 3192140 et n° 3192146 déposées dans les classes 9, 16, 35, 38, 41 42 et 43 pour désigner notamment les annuaires, la publicité et les consultations et recherches dans le domaine des télécommunications,

- ordonner leur radiation du registre des marques de l'INPI sur présentation de la copie du jugement à intervenir,

dans l'hypothèse fort peu probable où le tribunal de céans ne ferait pas droit aux demandes de nullité et de déchéance de toutes les marques « Pages Jaunes » appartenant à ce jour à la demanderesse, et s'il jugeait son action recevable, sur l'absence d'imitation illicite de marque,

- constater que les défenderesses possèdent un droit de propriété sur le nom de domaine « pagesjaunes.com » enregistré le 9 avril 1996,

- constater que la demanderesse ne dispose d'aucun droit privatif sur l'expression « pages jaunes » et qu'il a déjà été jugé par le tribunal de céans que l'utilisation de cette expression n'était pas illicite en matière d'annuaires et de renseignements en ligne,

- en conséquence dire et juger que l'action en contrefaçon de la société PAGES JAUNES doit être circonscrite à l'action fondée sur la marque semi-figurative « Pages Jaunes » n° 1430717 de 1997,

compte tenu des différences visuelles, auditives et conceptuelles existant entre la marque la marque semi-figurative « Pages Jaunes » n° 1430717 de 1997 et le signe allégué de contrefaçon à savoir la demande de marque communautaire n° 006522882,

- constater l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public et débouter la demanderesse de son action et de sa demande en imitation illicite de marque présentée sur le fondement de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,

en tout état de cause sur l'atteinte alléguée à la dénomination sociale PAGES JAUNES, vu l'article 1382,

- constater que ce n'est que le 1^{er} Juillet 2000 que la demanderesse a adopté la dénomination sociale PAGES JAUNES,

- dire et juger qu'elle ne peut donc se prévaloir d'une dénomination sociale adoptée en 2000 pour faire échec à l'exploitation du nom de domaine « pagesjaunes.com », enregistré le 9 avril 1996, c'est-à-dire près de 4 ans auparavant,

- dire et juger qu'il est de doctrine comme de jurisprudence constantes que les dénominations sociales ne sont protégeables qu'à la condition express d'être distinctives, et donc de n'être ni génériques, ni descriptives, ni usuelles,

- constater qu'il a été établi que la dénomination « pages jaunes » est usuelle depuis plusieurs dizaines d'années et, en tout état de cause, depuis 1995, si ce n'est même avant pour désigner l'édition d'annuaires professionnels et/ou la fourniture de renseignements,

- débouter la demanderesse de son action et de ses demandes fondée sur l'atteinte portée à sa dénomination sociale et à son enseigne « PAGES JAUNES »,

sur les demandes formulées à l'encontre du nom de domaine et du site « pagesjaunes.com » :

- constater que la société PAGES JAUNES ne bénéficie d'aucun droit privatif antérieur à 1996 qui lui permettrait de revendiquer à son bénéfice le nom de domaine « pagesjaunes.com » enregistré le 9 avril 1996,

- dire et juger que de surcroît l'action engagée par cette société à l'encontre de ce nom de domaine est frappée de forclusion par tolérance par application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle,

- débouter la demanderesse, la société PAGES JAUNES de la totalité de ses demandes et de son action présentées à l'encontre du site et du nom de domaine « pagesjaunes.com », ainsi que de l'action et des demandes en concurrence déloyale suite à l'exploitation de ce site,

sur les actes allégués de concurrence déloyale ou parasitaire, vu l'article 1382 du Code civil,

- dire et juger qu'en l'absence de droits privatifs sur les marques et/ou la dénomination sociale « pages jaunes », la demanderesse ne saurait invoquer le droit de la concurrence déloyale et/ou parasitaire pour maintenir un monopole indu sur l'expression « pages jaunes »,

- constater que l'existence de ce monopole indu est en lui-même constitutif d'un acte de concurrence déloyale,

- constater que la confusion dans l'esprit du public résulte uniquement des agissements de la demanderesse qui cherche à accréditer l'idée qu'elle est la seule autorisée à proposer des « pages jaunes » ou que ses « pages jaunes » seraient les « pages jaunes authentiques » ou « les pages jaunes originales »,

- constater que la confusion du public résulte du monopole de fait dont a bénéficié jusqu'à ce jour la société PAGES JAUNES sur l'expression « pages jaunes » et qui n'a plus de raison d'être si le public était clairement informé du fait que :

la demanderesse ne peut revendiquer un quelconque droit privatif sur l'expression « pages jaunes » utilisée pour désigner des annuaires et ou service de renseignements ;

les « pages jaunes » de la demanderesse ne sont pas « les vraies pages jaunes », « les pages jaunes originales », etc.

les « pages jaunes » de la demanderesse sont en réalité « les pages jaunes de l'ODA ».

à titre complémentaire reconventionnellement :

- constater que la demanderesse ne saurait invoquer de droits privatif sur la marque, la dénomination sociale et/ou l'expression « pages jaunes » pour désigner des annuaires, l'édition d'annuaires et/ou la fourniture de renseignements.

- constater que le monopole dont la demanderesse a bénéficié d'une manière indue depuis plusieurs années a faussé la concurrence sur le marché des annuaires et des services de renseignements et rendu plus difficile l'accès à ce marché aux défenderesses.

en conséquence, pour rétablir une saine concurrence sur ce marché, dans les 100 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 Euros par infraction constatée :

- faire interdiction à la demanderesse d'utiliser la dénomination sociale, le nom commercial et/ou l'enseigne « PAGES JAUNES » et/ou « PAGESJAUNES » ;

- faire interdiction à la demanderesse d'utiliser les termes « Pages » et/ou « Jaunes » avec une ou des majuscules, et exiger qu'elle écrive toujours ces termes en minuscules (« pages jaunes ») ;

- faire interdiction à la demanderesse d'affirmer publiquement que « ses pages jaunes » seraient « les vrais pages jaunes », « les pages jaunes originales », « les pages jaunes authentiques » ou « les vraies pages jaunes » ;

- d'ordonner à la demanderesse de reprendre son ancienne dénomination sociale « Office d'Annonces » ou ODA ;

- d'indiquer clairement sur son site web www.pagesjaunes.fr, ses annuaires imprimés et, de manière générale, sur tous ses documents administratifs et/ou commerciaux qu'elle offre au public « les pages jaunes de l'ODA ».

- ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans 4 revues françaises et étrangères au choix des défenderesses, étant précisé que le coût de l'ensemble de ces publications ne devra pas dépasser les 20.000 Euros HT,

- par application de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la demanderesse, la société PAGES JAUNES, à rembourser aux sociétés XENTRAL et L'ANNUAIRE UNIVERSEL les frais exposés par celles-ci pour se défendre d'allégations sans fondement, soit 10.000 Euros ainsi qu'aux frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me André BERTRAND par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

- ordonner son exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE LA SOCIÉTÉ DEMANDERESSE AU TITRE DE LA CONTREFAÇON DE LA DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE

La société PagesJaunes soutient que la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL en présentant à l'OHMI le 17 décembre 2007 une demande de marque communautaire n° 006522882 s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon des marques PAGES JAUNES n° 1430717 et des marques LESPAGESJAUNES n° 97674262 et n° 998000903 dont elle est titulaire.

Le tribunal observe que cette demande de marque communautaire n'a été à ce jour ni enregistrée ni publiée.

Dès lors qu'en application de l'article 9.3 du règlement 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, le droit conféré par la marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à

compter de son enregistrement, la société PAGESJAUNES ne saurait reprocher à la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL des actes de contrefaçon du fait du simple dépôt de cette demande d'enregistrement non publiée.

Les demandes de ce chef doivent être rejetées.

I) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN NULLITÉ ET EN DÉCHÉANCE DES TROIS MARQUES SEMI-FIGURATIVES PAGES JAUNES DÉPOSÉES EN 1977

Sur la recevabilité des demandes

Le tribunal observe que si la société PAGES JAUNES est effectivement titulaire de trois marques PAGES JAUNES déposées en 1977, elle n'en n'oppose qu'une seule enregistrée sous le numéro 1430717 dans le cadre de la présente instance.

L'article 70 du Code de procédure civile dispose que " les demandes reconventionnelles (...)ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (...)".

Dès lors, seules les demandes en nullité et en déchéance de la marque n° 1430717 déposée le 21 octobre 1977 pour désigner en classe 16 des "imprimés, journaux, périodiques, livres, annuaires" sont recevables.

Sur la nullité de la marque n° 1430717 déposée en 1977

Les sociétés défenderesses soutiennent que cette marque doit être annulée au 22 septembre 1995 date à laquelle elles démontreraient que le signe est devenu la désignation usuelle dans le commerce du produit "annuaire" pour lequel elle a été enregistrée et cela en application de l'article 6-1 quinquies B de la Convention de l'Union de Paris qui dispose que :

"ces marques de fabrique et de commerce visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants : (...) 2° lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production (...)"

ainsi que de l'article 3 de la directive de 1988 qui emploie également la formule :

"peuvent être refusées à l'enregistrement ou invalidées les marques composée exclusivement de signes...descriptifs ou devenus usuels".

Le tribunal considère que contrairement à l'argumentation des défenderesses, ces dispositions ne prévoient pas de nullité pour dégénérescence des marques intervenue postérieurement à leur enregistrement mais uniquement une invalidation de l'enregistrement obtenu alors que ces marques étaient au moment de leur enregistrement devenues non distinctives par dégénérescence de leur signe. D'ailleurs le Règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur les marques communautaires n'a pas repris l'expression "invalidé". En décider autrement priverait de tout intérêt l'action en déchéance pour dégénérescence prévue à l'article 12 de la Directive.

Aussi, la distinctivité du signe "Pages Jaunes" doit être appréciée à la date du dépôt de la marque soit le 14 octobre 1987 au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 qui dispose que :

"ne peuvent être considérées comme une marque celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service... celles qui sont composées

exclusivement des termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit".

Pour établir que le signe "pagesjaunes" était la désignation nécessaire et générique d'un annuaire professionnel, les défendeurs produisent les éléments suivants :

- six articles du journal LE MONDE publiés le 9 juillet 1987, le 30 avril 1988, le 15 septembre 1988, 23 mars 1991, 30 juillet 1991 et 17 mai 1994.

- neuf arrêts de différentes Cour d'appel intervenus entre 1986 et 1994 ainsi que trois arrêts de la Cour de cassation rendus entre 1986 et 1994 (arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 novembre 1986, Cour d'appel de Pau du 12 janvier 1987, Cour d'appel de Versailles du 9 juin 1988, Cour d'appel de Versailles du 30 juin 1988, Cour d'appel de Paris du 20 octobre 1988, Cour d'appel de Versailles du 16 février 1989, Cour d'appel de Paris du 16 février 1990, Cour d'appel de Metz du 4 octobre 1990, Cour de cassation, chambre commerciale du 31 avril 1992, Cour de cassation, chambre criminelle du 17 juin 1992, Cour de cassation, chambre commerciale du 8 février 1994 et Cour d'appel de Paris du 16 novembre 1994) ;

Tous ces documents sont postérieurs à 1977 et ne sont donc pas de nature à démontrer la dégénérescence du signe "Pages Jaunes" pour désigner des annuaires à cette date ou établissent que ce signe a toujours été utilisé en association avec les termes "de l'annuaire" ou "d'annuaires", ce qui a contrario démontre que seule, la locution "pages jaunes" n'était pas suffisante pour désigner un annuaire.

Il n'est donc pas établi pas les défendeurs qu'en 1977, les termes "pages jaunes" étaient la désignation nécessaire et générique d'un annuaire professionnel.

Enfin, il y a lieu de relever que la marque attaquée est semi-figurative et que sa distinctivité doit être appréciée, le signe pris en son ensemble or aucun élément n'est produit relatif au caractère nécessaire et générique de ce signe complexe pour désigner des annuaires professionnels. .

En conséquence la marques "pages jaunes" de 1977 était distinctive au moment de son dépôt pour désigner des annuaires.

Sur la demande en déchéance de la marque n° 1430717 déposée en 1977

- par application directe de l'article 12-2 (a) de la Directive du 21 décembre 1988

Contrairement à l'argumentation des défenderesses, l'article 12 précité a été fidèlement transcrit dans le droit français par les dispositions de l'article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle. En effet, aux termes de cet article "encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de marque devenue de son fait a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service", le fait du propriétaire pouvant résulter de son activité ou de son inactivité.

Ainsi qu'il a été démontré ci-avant par les pièces produites, le terme "pages jaunes" jusqu'en septembre 1995 a toujours été utilisé accolé aux termes "des annuaires" ou "de l'annuaire du téléphone" ou "de l'annuaire". Cet usage tenait au fait qu'étaient ainsi désignées les pages de couleur jaune de l'annuaire du téléphone qui recensaient les coordonnées des professionnels par opposition aux pages blanches qui recensaient celles de particuliers.

Dans ces conditions, la demande de ce chef est rejetée.

- par application de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle

Les défenderesses soutiennent que cette marque n'a été utilisée que de manière ponctuelle sur les annuaires des professions de 1984 et de 1987 étant précisé que celui de 1984 était intitulé "annuaire officiel des abonnés au téléphone par professions" et celui de 1987 "annuaire officiel des abonnés au téléphone par professions" et que ce n'est qu'en 1990 que l'annuaire des professions a été intitulé officiellement "les pages jaunes" mais qu'il s'agissait là d'un titre et non d'une marque.

Le tribunal observe qu'il n'est pas contesté que la marque PAGES JAUNES a bien été exploitée pour désigner des annuaires pendant la période écoulée entre le 5 février 2003 et le 5 février 2008 date de l'assignation.

Il importe peu :

* qu'elle soit aujourd'hui exploitée sous une forme modifiée, avec une graphie différente, l'élément dénominatif "pages jaunes" étant dominant et son usage n'en altérant pas le caractère distinctif ;

* qu'elle n'est pas été exploitée antérieurement à titre de marque mais pour désigner une partie d'annuaire téléphonique dès lors qu'il y a eu reprise d'exploitation depuis au moins 2003 ;

Dès lors, la demande en déchéance des droits de la société PAGESJAUNES doit être rejetée.

Sur la demande de nullité de la marque n° 14300717 de 1977 par application de l'article 5 de la directive 2002/77/CE de la commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications téléphoniques

Aux termes de l'article 5 de cette directive,

"les États membres prennent les mesures nécessaires pour supprimer tous les droits exclusifs et/ou spéciaux concernant l'établissement et la fourniture d'annuaires téléphoniques sur leur territoire y compris l'édition d'annuaires téléphoniques et la fourniture de renseignements téléphoniques".

Les défendeurs en déduisent que valider la marque "pages jaunes" alors qu'il s'agit aujourd'hui d'une expression commune et universelle utilisée pour désigner des annuaires et/ou des services de renseignements par téléphone, violerait les dispositions de la disposition légale précitée.

A l'appui de leurs dires les défenderesses versent aux débats les éléments suivants :

- cinq articles publiés dans le journal Le Monde et l'hebdomadaire Le Point entre 1995 et 1997 (Le Monde 23 mars 1996, Le Monde 17 avril 1996 ; Le Monde 17 octobre 1996, Le Point 22 février 1997 et Le Point 1^{er} mars 1997).

Le tribunal observe que dans tous ces articles l'expression "pages jaunes" est toujours suivie des mots "de l'annuaire".

- arrêts de la Cour d'appel de Grenoble du 11 février 1998, de la Cour d'appel de Douai du 15 février 1999 et de la Cour d'appel d'Amiens du 8 mars 1999, arrêt *ITT PROMEDIA* rendu le 17 juillet 1998 par la 4^{ème} chambre du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPCE) ;

Là encore l'expression "pages jaunes" est toujours suivie des mots "de l'annuaire".

Les défendeurs produisent également un article publié dans l'hebdomadaire Le Point le 16 décembre 1995 dans lequel figure la phrase suivante :

"Pari-Soleil Gagnant : ... va s'attaquer à ITT, un américain spécialiste des "pages jaunes" qui détient l'essentiel du marché européen".

Il s'agit de l'unique preuve de l'utilisation de l'expression "pages jaunes" dans un sens générique.

Le tribunal considère que ce seul élément est insuffisant pour démontrer que l'expression "pages jaunes" est sur le marché de l'Union Européenne une expression courante pour désigner des annuaires et dont l'attribution du monopole à un opérateur fausserait le jeu de la concurrence sur le marché des télécommunications.

II) SUR LA NULLITÉ ET LA DÉCHÉANCE DES MARQUES SEMI-FIGURATIVES "PAGES JAUNES" DÉPOSÉES POSTÉRIEUREMENT À 1996

Sur la recevabilité

Le tribunal observe que les défenderesses poursuivent la nullité ou la déchéance de quatre marques déposées postérieurement à 1996 alors que la demanderesse n'oppose que deux marques : la marque semi-figurative LES PAGESJAUNES n° 97674262 déposée le 18 avril 1997 et la marque semi-figurative LES PAGESJAUNES n° 99800903 déposée le 2 avril 1999.

Dès lors, les demandes reconventionnelles concernant les marques "les pagesjaunes" n° 9800900, 99800905 et 99800906, n° 3142482, n° 3192140 et n° 3192146 ne sont pas recevables en application de l'article 70 du Code de procédure civile.

Sur la nullité des marques n° 97674262 et n° 99800903

Les marques opposées ayant été déposées en 1997 et 1999, c'est au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que :

“le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage” que doivent être examinées les demandes.

En l'espèce, il n'est pas démontré qu'à l'époque du dépôt des marques (1997 1999) “pages jaunes” étaient utilisées dans le langage courant pour désigner d'une manière usuelle des annuaires et /ou des services de renseignements. En effet cette expression ainsi qu'il a été démontré précédemment était toujours utilisée accompagnée des mots “de l'annuaire”, “des annuaires”, “de l'annuaire du téléphone”.

Dans ces conditions il n'y a pas lieu d'annuler la marque pour absence de caractère distinctif sur ce fondement.

Sur la déchéance pour défaut d'exploitation de ces marques

Les défendeurs soutiennent que ces marques ont été exploitées pour la première sur les annuaires de la période 1994/1999 et pour la deuxième sur des annuaires de la période 2000 à 2003 et que depuis elles n'ont pas été exploitées sur le territoire français de manière continue pour désigner des annuaires et des services de renseignement.

Il est constant que l'exploitation d'une marque voisine de la marque arguée de déchéance, vaut exploitation de cette dernière dès lors qu'elle n'en diffère que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif et quand bien même elle aurait été enregistrée.

Le tribunal relève qu'il n'est pas contesté que les marques "pages jaunes" dans leurs parties dénominatives ont été utilisées pendant les cinq années précédant la délivrance de l'assignation. Dès lors, le grief formulé n'est pas établi, l'exploitation des éléments dominants des marques en cause à savoir l'élément dénominatif valant exploitation de celles-ci.

Sur la déchéance des marques semi-figuratives "pages jaunes" postérieures à 1996 compte tenu de leur dégénérescence par application directe des dispositions de l'article 12.2a de la directive de 1988 au 1er janvier 2003

Les défenderesses demandent à bénéficier de l'application directe des dispositions de l'article 12.2.a de la directive du 21 décembre 1988 sur les marques qui n'aurait pas été retranscrite littéralement par l'article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle dès lors qu'au regard de cet article 12.2.a la dégénérescence de la marque peut résulter *"de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire."*

Pour les mêmes motifs que précédemment le Tribunal considère que l'article L. 714-6 est une transcription fidèle et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer directement la disposition précitée, celle-ci fondant l'interprétation de la locution *"du fait du titulaire de la marque"*.

Le tribunal observe, comme il a été dit ci-dessus qu'il n'est pas établi que le syntagme "pages jaunes" soit devenu usuel depuis 1995 pour désigner un annuaire.

Sur la nullité des marques semi-figuratives "pages jaunes" de 1996 et 1997 compte tenu de l'existence du droit antérieur, le nom de domaine "pagesjaunes.com"

Les défendeurs soutiennent que le nom de domaine "pagejaunes.com" a été enregistré le 9 avril 1996 antérieurement aux marques "pages jaunes" déposées postérieurement à 1996, et que ce droit antérieur entraînerait la nullité des marques par application de l'article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle :

Le tribunal observe :

- que le nom de domaine "pagesjaunes.com" a été déposé le 9 avril 1996 par "les Pages Jaunes Francophones"; qu'on ignore le lien existant entre le déposant "les Pages Jaunes Francophones" et la société XENTRAL ;

- qu'il ressort d'un jugement du **TPCE** du 13 décembre 2007 dans une décision opposant la société XENTRAL à l'OHMI et à la société PAGESJAUNES que le 21 septembre 2000, la société PRODIS a présenté une demande de marque communautaire "PAGESJAUNES.COM". Cette décision précise que *"la demande de marque PAGESJAUNES.COM a été transférée à la requérante XENTRAL LLC. Ce transfert a été inscrit au registre des marques communautaires le 2 mai 2006"*;

Il se déduit de ces mentions que la société XENTRAL ne justifie pas être aux droits de la société PRODIS et qu'elle ne saurait se prévaloir de décisions rendues au sujet du nom de domaine "pagesjaunes.com" au profit de cette dernière.

Dans ces conditions, la société XENTRAL ne justifie pas d'un droit antérieur sur le nom de domaine "pagesjaunes.com".

Au surplus, le tribunal relève que la société demanderesse a des droits antérieurs du fait de l'enregistrement en 1977, de la marque "pagesjaunes" et que dès lors les défenderesses, à supposer leur droit antérieur démontré sur le nom de domaine "pagesjaunes.com", ne peuvent l'opposer au titre de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, ce nom de domaine étant contrefaisant de la marque de 1977.

Sur la forclusion de l'alinéa 4 de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle

Le tribunal relève que cette disposition ne s'applique qu'au titulaire d'une marque déposée postérieurement de bonne foi et dont l'usage a été toléré.

En l'espèce, cet article n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant ici de l'utilisation de nom de domaine, non déposé comme marque.

III) SUR LES DEMANDES EN CONTREFAÇON PAR IMITATION

La société PAGES JAUNES soutient que la société XENTRAL en reproduisant la dénomination "pagejaunes.com" comme nom de domaine d'un site qu'elle exploite sur Internet ainsi que sur ses documents commerciaux pour ses activités de publicité et d'édition d'annuaire sur Internet s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon de ses trois marques françaises semi-figuratives PAGES JAUNES n° 14307717 déposée le 21 octobre 1977 et LESPAGESJAUNES n° 97674262 déposée le 18 avril 1997 et n° 99800903 déposée le 2 avril 1999.

Les signes en cause étant différents (les marques semi-figuratives PAGESJAUNES et LESPAGESJAUNES c/ le signe PagesJaunes.com) c'est au regard de l'article L. 713-3 b 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 : (...)

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",

que doit être examiné le grief de contrefaçon par imitation.

L'imitation est caractérisée dès lors qu'il résulte de la comparaison des marques en cause un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l'espèce : degré du caractère distinctif de la marque opposée en y incluant une éventuelle notoriété, plus ou moins grande similitude des produits et services visés par les signes en présence.

Le risque de confusion doit être apprécié globalement et 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 produite par les marques, en tenant compte notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Les trois marques semi-figuratives opposées par la société PAGESJAUNES comportent un élément verbal "pages jaunes". Ces mots revêtent un caractère distinctif dès lors qu'ils sont arbitraires et non usuels pour désigner un annuaire téléphonique. Le tribunal, relève, en outre que la marque semi-figurative "pagesjaunes" de 1977 a presque toujours été exploitée sous une forme modifiée n'en altérant pas la substance, l'élément verbal distinctif et dominant étant seul repris sous des graphies diverses.

Dès lors, la comparaison des signes doit se faire par rapport à cet élément distinctif et dominant.

Le tribunal observe que dans le signe "pagesjaunes.com", le suffixe "com" est inopérant s'agissant de la dénomination d'un nom de domaine sur Internet. Dès lors, la comparaison doit s'effectuer entre "pagesjaunes", élément verbal distinctif et dominant des marques semi-figuratives opposées et le syntagme "pagesjaunes" utilisé par les défenderesses.

Le tribunal observe qu'il existe une reprise à l'identique du signe.

En ce qui concerne les produits visés à l'enregistrement:

*** s'agissant de la marque PAGESJAUNES n° 1407717 du 21 octobre 1977, cette marque a été enregistrée pour désigner "des imprimés, journaux, périodiques, livres, annuaires"**

C'est à juste titre que les défendeurs observent que Internet n'existait pas à l'époque du dépôt de la marque. Pour autant il n'est pas contestable que le service proposé sous le nom "pagesjaunes.com" par les défenderesses est un service de renseignements en ligne concernant le abonnés au téléphone. Dès lors, il s'agit bien d'un annuaire dont le support n'est pas le papier mais le web. Dans ces conditions, le tribunal considère qu'il y a similarité de produits entre celui figurant à l'enregistrement et celui proposé par les défenderesses.

*** s'agissant de la marque LESPAGESJAUNES n° 97674262 du 18 avril 1997, cette marque a notamment été enregistrée pour "des imprimés, périodiques, livres, télécommunications, services télématiques, services de renseignements téléphoniques..."**

Dès lors, le tribunal observe qu'il existe une identité de services entre ceux figurant à l'enregistrement et ceux proposés par les défenderesses.

***s'agissant de la marque LES PAGESJAUNES n° 99800903 du 2 avril 1999, cette marque a été déposée notamment pour désigner les "publicités" et les "annuaires"**

Le tribunal observe qu'il existe une similarité entre les services figurant à l'enregistrement et ceux proposés par les défendeurs qui prospectent de futurs clients en utilisant le signe "pagesjaunes.com".

Les risque de confusion entre les deux signes est avéré puisque de nombreux clients de la société PAGES JAUNES se sont plaints du fait d'avoir été démarchés par les sociétés XENTRAL et L'ANNUAIRE UNIVERSEL au nom du service "pagesjaunes.com".

Ce risque est renforcé par l'utilisation des mêmes codes couleurs et par la graphie adoptée par les défenderesses : le syntagme "pages jaunes" étant écrit de la même manière avec une absence d'espace entre les deux termes et la lettre "J" étant mise en évidence et par la notoriété des marques "pagesjaunes".

Dans ces conditions le grief de contrefaçon par imitation est établi.

IV) SUR LE GRIEF DE CONCURRENCE DÉLOYALE

La société PAGESJAUNES se plaint premièrement du fait que la société XENTRAL en exploitant la dénomination "PagesJaunes" au moyen de site Internet, ainsi que sur ses documents commerciaux pour des activité de publicité et d'édition d'annuaire sur Internet, a usurpé la

dénomination sociale de la société PAGESJAUNES engageant ainsi sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et deuxièmement du fait que la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL en exploitant la dénomination PagesJaunes sur ses documents commerciaux pour des activités de publicité et d'édition d'annuaire sur Internet, a usurpé sa dénomination sociale engageant ainsi sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Les société défenderesses soutiennent que la demanderesse ne peut se prévaloir de la dénomination sociale PAGES JAUNES qu'elle a adoptée le 1er juillet 2000 étant dénommée précédemment ODA soit postérieurement à l'enregistrement du nom de domaine "pagesjaunes.com" le 9 avril 1996, cette dénomination sociale ayant en outre un caractère non distinctif.

Le tribunal observe qu'il n'est pas démontré ainsi qu'il a été dit précédemment que les défenderesses sont titulaires du nom de domaine depuis 1996, ni que la dénomination sociale "pages jaunes" soit descriptive pour une société qui édite un annuaire professionnel.

Dès lors, il convient de rejeter ces moyens.

Un constat d'huissier des 16 et 19 octobre 2007 relatif aux mentions figurant sur le site "pagesjaunes.com" montre que celui-ci comporte outre la mention du signe "pagesjaunes" la phrase suivante : "L'ANNUAIRE UNIVERSEL met à disposition du public, pour le compte de XENTRAL LLC l'annuaire regroupant les annuaires de tous les opérateurs de télécommunications." Figurent également les mentions suivantes :

"le service de renseignements de pagesjaunes.com est édité par la société XENTRAL LLC (...) . XENTRAL a confié à L'ANNUAIRE universel la gestion de la base de données utilisée pour assurer son service de consultation de 14 annuaires du téléphone (...)"

Par ailleurs, le tribunal relève qu'il est établi et non contesté que la société XENTRAL exploite un nom de domaine "pagesjaunes.com" et utilise le signe "pagesjaunes.com" sur ses documents commerciaux qu'il en est de même de la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL qui l'utilise pour effectuer du démarchage commercial avec un papier à en tête marqué "pagesjaunes.com" afin de commercialiser un service d'annuaire en ligne.

Dans ces conditions le comportement des sociétés XENTRAL et L'ANNUAIRE UNIVERSEL constitue une faute à l'origine d'un dommage pour la société PAGESJAUNES par atteinte à sa dénomination sociale.

Par ailleurs, la société XENTRAL a réservé et exploité successivement sur les réseaux Internet les noms de domaine « pages jaunes. com pages jaunes. net » et "pagesjaunes.biz" dans des sites parking sur lesquels figuraient des liens commerciaux; qu'il s'agit là de conditions propres à entretenir la confusion sur leur véritable origine. La société XENTRAL s'est ainsi rendue coupable d'actes de concurrence déloyale.

V) SUR LES RESPONSABILITÉS

Il est constant que la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL et la société XENTRAL travaillent en lien. Dès lors, il convient de les déclarer in solidum responsables des actes dommageables commis au préjudice de la demanderesse.

SUR LES MESURES RÉPARATRICES

Les mesures d'interdiction doivent être ordonnées selon des modalités prévues au dispositif.

Le tribunal considère que les sociétés défenderesses qui ont porté atteinte d'une part aux marques déposées et d'autre part commis des actes de concurrence déloyale ont cherché à se mettre

dans le sillage de la demanderesse en adoptant notamment une présentation comparable du signe pagesjaunes tel qu'il est actuellement exploité par la société PAGESJAUNES ont causé à cette dernière un préjudice que le tribunal est en mesure d'évaluer à la somme de 100.000 euros en ce qui concerne le dommage causé par les actes de contrefaçon et à la somme de 50 000 euros en ce qui concerne le préjudice causé par les actes de concurrence déloyale.

La publication de la présente décision doit être ordonnée à titre de complément de réparation.

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 20 000 euros.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Il paraît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

SUR LES DÉPENS

Les défenderesses succombant dans leurs prétentions doivent être condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejette les demandes relatives à la marque communautaire "pagejaune.com de l'Annuaire Universel" dont la demande de dépôt n'est pas encore publiée ;

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles en nullité et en déchéance des marques autres que les marques PAGES JAUNES n° 01430717 et des marques LES PAGES JAUNES n° 97674262 et n° 99800903 ;

Dit que la société XENTRAL en reproduisant la dénomination "pagesjaunes.com" comme nom de domaine d'un site qu'elle exploite sur Internet ainsi que sur ses documents commerciaux pour des activités de publicité et d'édition d'annuaire sur Internet, s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par imitation de la marque PAGESJAUNES n° 01430717 et des marques LES PAGESJAUNES n° 97674262 et n° 99800903 au détriment de la société PAGESJAUNES ;

Dit que la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL en reproduisant la dénomination pagesjaunes.com sur ses documents commerciaux pour des activités de publicité et d'édition d'annuaire sur Internet s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par imitation de la marque PAGESJAUNES n° 01430717 et des marques LES PAGESJAUNES n° 97674262 et n° 99800903 au détriment de la société PAGESJAUNES ;

Dit que la société XENTRAL et la société ANNUAIRE UNIVERSEL en exploitant la dénomination PagesJaunes au moyen de sites Internet, ainsi que sur ses documents commerciaux pour des activités de publicité et d'édition d'annuaire sur Internet, a usurpé la dénomination sociale de la société PagesJaunes engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Dit qu'en réservant et en exploitant successivement sur les réseaux Internet les noms de domaine « pages jaunes. com pages jaunes. net » et pagesjaunes.biz dans des conditions propres à entretenir la confusion sur leur véritable origine, la société XENTRAL s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au détriment de la société PAGESJAUNES ;

en conséquence,

Fait interdiction à la société XENTRAL et à la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL d'utiliser, ou de réutiliser, à quelque titre que ce soit et notamment à titre de nom de domaine, les marques PAGESJAUNES de la société PagesJaunes, associées ou non à une autre dénomination quelle qu'elle soit, et notamment les noms de domaine « pages jaunes. cam » «pagesjaunes.net» et « pagesjaunes.biz », sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant signification du présent jugement ;

Ordonne à la société XENTRAL de radier les noms de domaine « pagesjaunes.com » « pages jaunes. net » et « pagesjaunes.biz » auprès des registres concernés, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ;

Ordonne la cessation des actes de concurrence déloyale ci-dessus, sous astreinte de 5.000 euros à compter d'un mois suivant la signification du présent jugement ;

Dit que tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;

Condamne *in solidum* la société XENTRAL et la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL au paiement à la société PagesJaunes de la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au titre des actes de contrefaçon des marques PagesJaunes précitées ;

Condamne *in solidum* la société XENTRAL et la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL au paiement à la société PagesJaunes de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice au titre des actes de concurrence déloyale ci-dessus ;

Autorise la société PAGESJAUNES à faire publier le dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revue de son choix, et aux frais de la société XENTRAL et de la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL, tenues *in solidum* à hauteur d'une somme globale de 15.000 € HT ;

Déboute la demanderesse pour le surplus de ses demandes ;

Déboute les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,

Condamne *in solidum* la société XENTRAL et la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL à payer à la Société PAGESJAUNES la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne *in solidum* la société XENTRAL et la société L'ANNUAIRE UNIVERSEL aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 28 mai 2008

LE GREFFIER

Marie-Aline PIGNOLET

LE PRESIDENT

Élisabeth BELFORT