

**TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS**  
**JUGEMENT rendu le 13 mars 2020**  
3<sup>ème</sup> chambre 2<sup>ème</sup> section

**N°RG 18/11605 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN3X K**  
Assignation du : 24 septembre 2018

**DEMANDERESSES**

**SOCIÉTÉ THOR TECH INC.**  
601 East Beardsley Avenue Elkhart Indiana  
46514 ETATS UNIS

**SOCIÉTÉ THOR INDUSTRIES INC.**  
601 East Beardsley Avenue Elkhart Indiana  
46514 ETATS UNIS

Représentées par Maître Guillaume MARCHAIS de la SELARL  
MARCHAIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire  
#L0280

**DÉFENDEURS**

**Monsieur Franck K**

**Madame Gladys D**

**Monsieur Gunther DL**

Représentés par Maître Alexandre MALAN de l'AARPI BELOT  
MALAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire  
#P0574 & M<sup>e</sup> Olivier PONCHON de SAINT ANDRE, avocat au barreau  
de LYON

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-  
présidente Guillaume DESGENS, Juge

Assistée de Géraldine C, greffier

**DÉBATS**

À l'audience du 23 janvier 2020 tenue en audience publique

**JUGEMENT**

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

**EXPOSE DU LITIGE**

La société de droit américain THOR TECH INC. se présente comme chargée de la gestion des droits de propriété intellectuelle et filiale intégralement détenue par le groupe THOR INDUSTRIES INC.. Ces deux entités font partie du groupe THOR spécialisé depuis 1980 dans la fabrication et la commercialisation de camping-cars, coté en bourse et qui revendique un chiffre d'affaires de 6,454 milliards de dollars. Le groupe exploite depuis 1980 un modèle de camping-car sous le signe « AIRSTREAM » qu'il qualifie d'emblématique de la culture pop et du rêve américain, connu pour sa fiabilité et sa robustesse.

À partir de 2006, le groupe THOR a commencé à commercialiser ses modèles en Europe.

La société THOR TECH Inc. est titulaire de la marque de l'Union européenne AIRSTREAM n° 003 027 703, déposée le 29 janvier 2003 et enregistrée le 5 mai 2004 pour désigner notamment des « *véhicules, caravanes et remorques* » en classe 12, des « *articles d'habillement, chaussure et chapellerie* » en classe 25, des jeux et articles de sport en classe 28 et des services de restauration et d'hébergement temporaire en classe 43.

La société THOR INDUSTRIES est propriétaire du nom de domaine <airstream.com>, enregistré le 16 juillet 1998 et exploité en lien avec les activités du groupe.

Enfin la société allemande ROKA-WERK GmbH, distributeur exclusif de la société THOR dans l'Union européenne, est titulaire du nom de domaine <airstream-france.com> enregistré le 18 septembre 2014 et exploité en lien avec les activités du groupe THOR.

Franck K et Gladys D sont domiciliés en Martinique. Ils exposent avoir eu en 2011 l'idée d'importer des caravanes anciennes en provenance des États-Unis afin de les faire immatriculer et de les commercialiser en France, ce par l'intermédiaire de la société FGT immatriculée en avril 2011 et radiée le 22 mars 2017.

Le groupe THOR a découvert le dépôt par Franck K et Gladys D des marques suivantes :

-marque verbale française AIRSTREAM DINER AIRSTREAM RESTAURANTS AIRSTREAM COTTAGE AIRSTREAM EUROPE AIRSTREAM PRESSE n° 123967712, déposée et enregistrée le 11 décembre 2012 en classes 12, 39 et 43 pour désigner notamment des véhicules, des services de transport et des services de restauration;

-marque verbale française AIRSTREAM FRANCE AIRSTREAM LOCATION AIRSTREAM EVENT MADAME BAGEL & MONSIEUR DONUTS n° 123893816 enregistrée le 2 février 2012 en classes 12, 30, 39, 41 et 43 pour désigner notamment des véhicules, boissons et produits alimentaires, et des services de publicité, de transport, d'éducation et de divertissement et enfin de restauration.

Il a par ailleurs constaté la réservation par les mêmes Franck K et Gladys D ainsi que par Günther DL, entre 2011 et 2017, de 15 noms de domaine contenant le terme « airstream ».

Considérant notamment que les sites internet <airstreamfrance.fr> et <airstreamparadise.fr> proposaient respectivement des services de livraison de modèles AIRSTREAM en France en provenance des États-Unis sans aucune précision ni référence au titulaire de la marque et des services de location, les sociétés du groupe THOR ont par acte d'huissier en date du 24 septembre 2018, fait assigner Franck K, Gladys D et Günther DL sur le fondement des règles relatives à l'enregistrement frauduleux et à la contrefaçon de marques de renommée, en invoquant également des actes de concurrence déloyale.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2019, les sociétés THOR TECH et THOR INDUSTRIE présentent les demandes suivantes :

Vu l'adage *Fraus omnia corrumpit*,

Vu le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, et notamment ses articles 9 (2) sous b) et c) et 14,

Vu les dispositions du code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 711-4, L. 712-6, L. 713-3, L. 713-5, L. 714-3, L. 714-3-1, L. 717-1 et L. 717-3,

Vu la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et notamment son article 124, Vu les dispositions du code de la consommation et notamment son article L.121-4,

Vu les dispositions du code civil et notamment ses articles 1240 et 2224,

Vu les dispositions du code de procédure civile et notamment ses articles 699 et 700,

DIRE que les dépôts et enregistrements des marques françaises AIRSTREAM DINER AIRSTREAM RESTAURANTS AIRSTREAM COTTAGE AIRSTREAM EUROPE AIRSTREAM PRESSE n° 12 3 967 712 et AIRSTREAM FRANCE AIRSTREAM LOCATION AIRSTREAM EVENT MADAME BAGEL & MONSIEUR DONUTS n° 12 3 893 816 par Franck K et Gladys D ont été réalisés en fraude des droits des sociétés THOR INDUSTRIES INC. et THOR TECH INC. et portent atteinte à la marque antérieure de l'UE AIRSTREAM n° 003 027 703 ainsi qu'à sa renommée ;

DIRE que les réservations et enregistrements des noms de domaines <airstream-design.com>,

<airstream-foodtruck.com>,

<airstreamcustom.com>,

<airstreamdiners.com>,  
<airstreamhomologation.com>  
<airstreamimport.com>  
<airstreamoccasion.com>,  
<airstreamparadise-martinique.fr>,  
<airstreamstreetfood.com>,  
<airstreamfrance.com>,  
<airstreamfrance.net>

Réalisés par Franck K ont été réalisés en fraude des droits des sociétés THOR INDUSTRIES INC. et THOR TECH INC. et portent atteinte à la marque antérieure de l'UE AIRSTREAM n°003 027 703 et à sa renommée ainsi qu'aux noms de domaine <airstream.com> et <airstream-france.com> ;

DIRE que les réservations et enregistrements des noms de domaines <airstreamparadise-martinique.com>,  
<airstreamparadise.com>,  
<airstreamfrance.fr>,  
<airstreamparadise. fr>

Par Gunther DL ont été réalisés en fraude des droits de la société THOR TECH INC. et portent atteinte à la marque antérieure de l'UE AIRSTREAM n° 003 027 703 et à sa renommée ainsi qu'aux noms de domaine <airstream.com> et <airstream-france.com> ;

DIRE que les réservations et enregistrements des pages Facebook <https://www.facebook.com/AirstreamParadise/> et <https://www.facebook.com/profile.php?id=100002333074064> ont été réalisés en fraude des droits des sociétés THOR INDUSTRIES INC. et THOR TECH INC. et portent atteinte à la marque antérieure de l'UE AIRSTREAM n° 003 027 703 et à sa renommée ainsi qu'aux noms de domaine <airstream.com> et <airstream-france.com>.

DIRE qu'en utilisant la dénomination AIRSTREAM au sein des marques, noms de domaine, pages Facebook, enseignes et noms commerciaux, F. K, G. DL ainsi que G.D ont porté atteinte à la renommée de la marque de l'UE AIRSTREAM et se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice des sociétés THOR INDUSTRIES INC. et THOR TECH INC.;

DIRE qu'en se faisant passer pour une filiale exclusive et habilitée par la société THOR TECH INC., F. K et G. DL ainsi que G. D se sont rendus coupables de pratiques commerciales trompeuses et d'actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice des sociétés THOR INDUSTRIES INC. et THOR TECH INC. ;

En conséquence de quoi :

## **À TITRE PRINCIPAL,**

ORDONNER le transfert des marques et noms de domaines obtenus frauduleusement au profit de la société THOR TECH INC. et la radiation des pages et comptes Facebook et

ORDONNER la communication de sa décision à l'INPI ainsi qu'aux unités d'enregistrement concernées, par la partie la plus diligente, aux fins de son inscription sur leurs registres, systèmes et bases de données respectifs;

## **À DEFAUT,**

ORDONNER la nullité des marques et la radiation des noms de domaines obtenus frauduleusement et

ORDONNER la communication de sa décision à l'INPI ainsi qu'aux unités d'enregistrement concernées, par la partie la plus diligente, aux fins de son inscription sur leurs registres, systèmes et bases de données respectifs;

ORDONNER la cessation immédiate des pratiques commerciales trompeuses, des atteintes portées à la renommée de la marque de l'UE AIRSTREAM ainsi qu'aux noms de domaine des sociétés THOR INDUSTRIES INC. et THOR TECH INC. et de concurrence déloyale et parasitaire et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dix jours après signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNER *in solidum* Franck K, Gunther DL et Gladys D à payer aux sociétés THOR INDUSTRIES INC. et THOR TECH INC. les sommes de :

10.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des atteintes portées à la renommée de la marque de l'UE AIRSTREAM ;

10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires ;

AUTORISER les sociétés THOR INDUSTRIES INC. et THOR TECH INC. à faire publier le jugement à intervenir, en entier ou par extraits tels que ci-après, dans divers journaux, revues ou magazines généralistes ou spécialisés au choix des sociétés THOR INDUSTRIES INC. et THOR TECH INC., dans la limite de quatre et aux frais avancés de Franck K, Gunther DL et Gladys D à hauteur de 5.000 euros hors taxes pour l'ensemble des publications :

*« Par décision en date du \_\_\_\_\_, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné M. Franck K, Mme Gladys D et M. Gunther DL à verser aux sociétés THOR INDUSTRIES INC. Et THOR TECH INC. la somme de \_\_\_\_\_€ à titre de dommages- intérêts et ce, pour avoir commis au préjudice de cette dernière des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et/ou parasitaire».*

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions et ce nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

CONDAMNER *in solidum* Franck K, Gunther DL et Gladys D à payer aux sociétés THOR INDUSTRIES INC. et THOR TECH INC. la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au remboursement des frais de procès-verbal de constat ;

CONDAMNER *in solidum* Franck K, Gunther DL et Gladys D aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL MARCHAIS Associés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Franck K, Günther D et Gladys D présentent aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2019 les demandes suivantes :

Vu l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle,

Sur la prescription :

DIRE ET JUGER que les demandes de la société THOR TECH INC visant à obtenir le transfert ou la nullité des marques n° 12 3 893 816 AIRSTREAM FRANCE, AIRSTREAM LOCATION, AIRSTREAM EVENT, MADAME BAGEL ET MONSIEUR DONUTS et n° 12 3 967 712 AIRSTREAM DINER, AIRSTREAM RESTAURANT, AIRSTREAM COTTAGE, AIRSTREAM EUROPE et AIRSTREAM PRESSE sont prescrites ou forcloses;

DECLARER par suite irrecevables les demandes de la société THOR TECH INC et la société THOR INDUSTRIES INC et les rejeter,

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu l'article L. 717-3 du code de la propriété intellectuelle,

DIRE ET JUGER que l'action des sociétés THOR TECH INC et THOR INDUSTRIES visant à obtenir le transfert ou la radiation des noms de domaine <airstream.france.fr>, <airstreamfrance.com>, <airstreamparadise.com>, <airstreamparadise.fr> et <airstreamparadise-martinique.fr> ainsi qu'à voir dire que l'enregistrement de ces derniers constituerait des actes de contrefaçon est prescrite,

DECLARER par suite irrecevables les demandes de la société THOR TECH INC et la société THOR INDUSTRIES INC et les rejeter,

Sur le fond :

Vu l'article L712-6 du code de la propriété intellectuelle,

DEBOUTER la société THOR TECH INC et la société THOR INDUSTRIES INC de leur demande de revendication des marques n° 12 3 893 816 AIRSTREAM FRANCE, AIRSTREAM LOCATION,

AIRSTREAM EVENT, MADAME BAGEL ET MONSIEUR

DONUTS et n°12 3 967 712 DINER, AIRSTREAM RESTAURANT, AIRSTREAM COTTAGE, AIRSTREAM EUROPE et AIRSTREAM PRESSE,

Vu l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle,

DEBOUTER la société THOR TECH INC et la société THOR INDUSTRIES INC de leur demande de nullité des marques n° 12 3 893 816 AIRSTREAM FRANCE, AIRSTREAM LOCATION, AIRSTREAM EVENT, MADAME BAGEL ET MONSIEUR DONUTS et n° 12 3 967 712 AIRSTREAM DINER, AIRSTREAM RESTAURANT, AIRSTREAM COTTAGE, AIRSTREAM EUROPE et AIRSTREAM PRESSE,

Vu les articles L. 45-1 et L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques,

DIRE ET JUGER que les réservations et les enregistrements des noms de domaine

<airstream-design.com>,

<airstreamfoodtruck.com>,

<airstreamcustom.com

<airstreamdiners.com>,

<airstreamhomologation.com>,

<airstreamimport.com>,

<airstreamoccasion.com>,

<airstreamparadise-martinique.fr>,

<airstreamstreetfood.com>,

<airstreamfrance .com>,

<airstreamfrance.com>,

<airstreamfrance.net>

N'ont pas été réservés et enregistrés en fraude des droits des sociétés THOR TECH INC et THOR INDUSTRIES INC.

Vu l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle,

DIRE ET JUGER qu'il ne peut être reproché d'actes de contrefaçon de marque de la part de Franck K, Gladys D et Günther DOLL,

DEBOUTER la société THOR TECH INC et THOR INDUSTRIES INC de leur demande de paiement de dommages et intérêts au titre d'actes de contrefaçon de marque,

Vu l'article 1240 du code civil,

DIRE ET JUGER qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut être relevé à l'encontre de Franck K, Gladys D et Günther D,

DEBOUTER la société THOR TECH INC et THOR INDUSTRIES INC de leur demande de paiement de dommages et intérêts au titre d'actes de concurrence déloyale,

DEBOUTER les sociétés THORS TECH INC et THOR INDUSTRIES INC de leurs autres demandes notamment celles visant à obtenir l'autorisation de voir publier le jugement à intervenir,

CONDAMNER la société THOR TECH INC et la société THOR INDUSTRIES INC, à payer une indemnité de 3.500 euros à chacun des défendeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société THOR TECH INC et la société THOR INDUSTRIES INC à supporter les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2019 et l'affaire a été plaidée le 23 janvier 2020. Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.

#### **MOTIFS DE LA DECISION :**

#### **DEMANDES RELATIVES AUX MARQUES n°123967712 et n°123893816 :**

Les défendeurs font valoir que l'assignation des sociétés THOR a été délivrée le 27 septembre 2018 soit plus de cinq ans après l'enregistrement de la seconde marque contestée, et en déduisent que les demandes de la société THOR TECH INC. visant à obtenir le transfert ou la nullité des titres litigieux sont partiellement prescrites ou forclores et devront être déclarées irrecevables en application des articles L. 712-6 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, ajoutant en réponse aux arguments adverses que si la société THOR TECH INC oppose les dispositions du nouvel article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 ayant introduit l'imprescriptibilité des actions en annulation des titres nationaux de propriété industrielle, ces dispositions n'ont pas d'effet rétroactif et l'article 2222 du code civil prévoit en outre que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet lorsque celles-ci sont acquises.

Les demanderesses répondent sur la fraude aux droits issus des marques litigieuses que la notion de « *droit d'un tiers* » englobe toute forme d'usage antérieur du signe concerné, et que l'action en revendication n'encourt aucune prescription lorsque comme dans le cas d'espèce le déposant était de mauvaise foi au moment du dépôt.

Sur la prescription opposée à l'action en nullité des marques, les sociétés THOR soutiennent que la loi PACTE est entrée en vigueur le



lendemain de sa promulgation soit le 24 mai 2019 et qu'elle a institué par l'article 124 - I 8 un article L. 714-3-1 aux termes duquel « *sans préjudice du troisième alinéa de l'article .L 714-3 et de l'article. L. 7144, l'action en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription* » et que selon l'article 124 -III du même texte « *les 2, 4, 5, 7 et 8 du I du présent article s'appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée* ».

Elles soutiennent que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, faute de quoi les titres de propriété industrielle déposés ou enregistrés avant le 23 mai 2014 ne pourraient plus jamais faire l'objet d'une action en nullité, ce qui générerait une inégalité de traitement inacceptable.

Elles ajoutent que l'article 2223 du code civil déroge au principe de l'article 2222 du même code en posant de manière générale que « *les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois* » » et que la loi PACTE est bien une loi spéciale ayant clairement prévu une applicabilité immédiate à l'ensemble des titres en vigueur au jour de sa publication de la loi à l'exception des décisions ayant force de chose jugée.

Enfin elles rappellent qu'en droit de la propriété intellectuelle, la jurisprudence fait une application *in concreto* de l'article 2224 du code civil en vérifiant si à la date de l'introduction de l'action prétendument prescrite, le titulaire du droit avait une connaissance effective ou non du droit de propriété intellectuelle contesté.

*Sur ce,*

Il est rappelé pour la clarté des développements qui suivent que les différentes demandes des sociétés THOR reposent dans leur dispositif sur trois fondements distincts à savoir des fraudes à l'enregistrement de marques et de noms de domaine, des atteintes commises à l'encontre de la marque de l'Union européenne de renommée AIRSTREAM et enfin, des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaires au préjudice du groupe THOR.

### **Prescription de l'action fondée sur la fraude :**

L'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « *si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.*

*À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement* ».

L'action fondée sur l'adage « *fraus omnia corrumpit* » reposant sur la mise en œuvre d'un principe général, elle doit suivre les règles de prescription du droit commun qui sont celles de l'article 2224 du code

civil suivant lequel « *les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer* ».

Il est de principe que l'action en nullité fondée sur la théorie générale de la fraude peut toujours être exercée indépendamment d'une action en revendication. La fraude se définissant comme l'utilisation d'une règle de droit de façon à porter atteinte aux intérêts d'un tiers au moyen d'actes d'apparence régulière, il s'agira dans le cas du dépôt d'une marque, de l'intention par ce moyen de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ou de s'appropriier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise.

La caractérisation de la fraude suppose d'une part la connaissance des droits fraudés et d'autre part la recherche d'un profit indûment obtenu, la réunion de ces conditions étant appréciée *in concreto* au regard des circonstances de l'espèce parmi lesquelles le fait de savoir qu'un tiers utilise un signe identique ou similaire dans un contexte prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est sollicité, l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser le signe, et le degré de protection juridique dont bénéficient respectivement le signe du tiers et celui objet du dépôt.

La connaissance par les défendeurs des droits acquis sur le signe AIRSTREAM n'est pas discutée et ressort avec évidence du contexte dans lequel les marques litigieuses ont été déposées, étant rappelé que le groupe THOR a commencé à proposer ses véhicules sur le marché européen à partir de l'année 2006 (pièce THOR 4).

La fraude peut consister soit dans l'objectif de capter une valeur économique acquise par l'opérateur qui en est victime, soit dans l'intention de lui nuire en le privant de la possibilité d'exploiter le signe concerné.

Or si comme le font justement observer les défendeurs, cette intention de s'approprier le signe AIRSTREAM au détriment des sociétés THOR n'est absolument pas démontrée dès lors que les dépôts litigieux incorporent ce terme dans des ensembles verbaux complexes - et de fait difficilement utilisables - afin de désigner de multiples activités et services en relation avec le produit désigné par la marque première, leur démarche caractérise en revanche une volonté de profiter de la réputation des droits fraudés en se présentant comme les exploitants légitimes d'un signe, dans des conditions leur permettant de s'affranchir des restrictions applicables dans le cas d'une référence nécessaire afin d'exclure tout risque de confusion.

Le caractère frauduleux et partant l'absence de bonne foi des déposants étant ainsi caractérisés, l'action en revendication fondée sur les dispositions de l'article L. 712-6 précité du code de la propriété intellectuelle ne peut être jugée prescrite.

### **Bien-fondé des demandes fondées sur le dépôt frauduleux :**

Ainsi qu'il est précédemment exposé au titre des développements qui précèdent se rapportant à la prescription, le caractère frauduleux des dépôts litigieux est établi par la volonté manifeste des défendeurs d'exploiter sans restriction le signe « AIRSTREAM » afin de bénéficier dans le cadre de leur activité de la réputation des produits qu'il désigne.

Cette volonté se déduit au demeurant des conditions d'exploitation de la page Facebook de Franck K, sur laquelle il se présente comme « travaillant chez AIRSTREAM France » (pièce THOR 28) et du contenu du site [www.airstreamfrance.fr](http://www.airstreamfrance.fr) utilisant le signe « AIRSTREAM France » pour désigner les services qui y sont présentés en laissant supposer à l'internaute qu'il s'agit d'une filiale française de l'exploitant de la marque (pièce THOR 16).

La demande de transfert des marques françaises n° 123967712 et n° 123893816 au profit de la société THOR TECH apparaît donc fondée et il y sera donc fait droit selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.

La demande de nullité des marques litigieuses étant formée à titre subsidiaire (point 2.1.2. des conclusions des sociétés THOR, développements pages 20 à 48), elle n'a pas lieu d'être examinée.

#### **DEMANDES RELATIVES AUX NOMS DE DOMAINE LITIGIEUX :**

Les sociétés THOR s'estiment fondées à solliciter le transfert ou à défaut la radiation des noms de domaine litigieux sur la base de la fraude en application de l'adage « *fraus omnia corrumpit* » (« la fraude corrompt tout »), d'une atteinte à un droit de marque antérieur au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, d'une atteinte à un nom de domaine antérieur au sens de l'article 1240 du code civil, d'une atteinte à une marque de renommée au sens de l'article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle et enfin, d'un acte de parasitisme ou de concurrence déloyale au sens de l'article 1240 du code civil.

Elles font valoir que la prescription de l'article 2224 leur est vainement opposée dès lors que les exploitations en cause constituent des délits civils continus se renouvelant en permanence, de sorte que la prescription ne court que lorsque les faits reprochés ont cessé.

Les demanderesses précisent que seuls font l'objet d'une exploitation en lien avec des produits couverts par la marque AIRSTREAM ou des services associés, les noms de domaine <airstreamfrance.fr> au nom de Gunther DL et <airstreamfrance.net> au nom de FGT AIRSTREAM France, aujourd'hui radiée mais dont le contact administratif demeure Franck KHALIFA.

Elles soutiennent néanmoins que l'ensemble des noms de domaines précédemment cités restant continuellement réservés, l'action visant à en obtenir le transfert ne peut être déclarée prescrite.

Selon les sociétés THOR, la construction de chacun des noms de

domaine en cause - débutant par le signe AIRSREAM associé à un terme descriptif d'une activité - est source de confusion puisqu'elle laisse croire à une affiliation au réseau de distribution de la marque, ce qui est également le cas pour les pages Facebook <https://www.facebook.com/AirstreamParadise/> et <https://www.facebook.com/profile.php?id=M00002333074064> qui reprennent et exposent en tant qu'élément distinctif et dominant la marque AIRSTREAM, étant souligné que des réservataires avait connaissance des droits antérieurs de la société THOR sur cette dénomination puisqu'ils travaillaient en collaboration. Elles estiment que les défendeurs ne peuvent se prévaloir d'aucun intérêt légitime ni de leur bonne foi alors qu'ils se livrent à des pratiques commerciales trompeuses en se présentant comme seuls habilités à distribuer des produits AIRSTREAM, et utilisent le signe de manière équivoque quant à la nature des liens susceptibles de les unir aux titulaires des droits.

Les sociétés THOR ajoutent que la renommée de la marque AIRSTREAM est incontestable, et que des actes de concurrence déloyale sont également constitués en ce que les défendeurs se présentent comme « *les seuls* » à proposer sur le territoire français des produits et services se rapportant aux véhicules AIRSTREAM alors qu'il existait à la date de l'introduction de l'instance un distributeur agréé qui exerce désormais son activité sous l'égide de la société allemande ROKA-WERK. Ils affirment également que les agissements des défendeurs entraînent une banalisation des produits de la marque et constituent des actes parasitaires.

Les défendeurs répondent que selon l'article L. 717-3 du code de la propriété intellectuelle, est irrecevable toute action en contrefaçon fondée sur une marque communautaire antérieure et dirigée contre une marque nationale postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que le dépôt de la marque nationale n'ait été effectué de mauvaise foi, ce qui implique que les demandes de transfert ou de radiation des noms de domaine <[airstream.france.fr](http://airstream.france.fr)> et <[airstreamfrance.com](http://airstreamfrance.com)> - enregistrés en octobre 2011 - et celles visant <[airstreamparadise.com](http://airstreamparadise.com)>, <[airstreamparadise.fr](http://airstreamparadise.fr)> et <[airstreamparadise- martinique.fr](http://airstreamparadise-martinique.fr)> - enregistrés le 19 mai 2013 - sont donc également prescrites.

Sur le fond ils soutiennent que les noms de domaine en cause étaient disponibles, et qu'ils associent le terme AIRSTREAM à d'autres mots de sorte que le risque de confusion avec la marque invoquée est inexistant. Ils ajoutent que toute idée de parasitisme et de concurrence déloyale est également à exclure puisque la finalité de ces enregistrements est de commercialiser ainsi que de faire la promotion de caravanes anciennes, et que cette activité ne vient pas en concurrence avec celle des sociétés THOR. Ils concluent avoir agi avec un intérêt légitime et de bonne foi.

**Sur ce,**

L'article L. 717-3 du code de la propriété intellectuelle visant le cas particulier d'une action dirigée contre une marque nationale sur le fondement d'une marque de l'Union, c'est par référence à l'article 2224 du code civil aux termes duquel «*les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer* » que la recevabilité des demandes doit être appréciée.

Or il est établi que les sociétés THOR, auxquelles il ne peut être reproché de n'avoir pas exercé une veille permanente susceptible de leur permettre d'identifier des noms de domaines pour la plupart inexploités, ont eu connaissance des activités des défendeurs et des utilisations consécutives du signe AIRSTREAM au cours du premier semestre de l'année 2014 puisqu'aux termes d'un message adressé à Frank K daté du 10 mai 2014, Armin H - se présentant comme managing director d'AIRSTREAM EUROPE et représentant de ROKA WERK - indique avoir visité le site [www.airstreamfrance.fr](http://www.airstreamfrance.fr) « *a couple oftimes* », souligne avoir relevé l'utilisation d'illustrations issues de son propre site et lui propose au regard de l'intérêt qu'il porte aux produits de devenir un revendeur officiel de la marque (pièce DFD 4).

Il n'est fait état avant cette date d'aucun élément permettant de retenir que les sociétés du groupe THOR avaient ou auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant d'engager la présente action qui ayant été introduite le 24 septembre 2018, ne peut être déclarée prescrite.

Ensuite sur la fraude alléguée, les observations qui précèdent relatives aux marques litigieuses sont transposables dès lors qu'en réservant une série de noms de domaine contenant le terme AIRSTREAM associé à un autre service ou à une zone géographique - tel que occasion, homologation, import, France - susceptible d'être fourni par la marque et ne comportant aucun autre élément d'identification les distinguant de celle-ci, les défendeurs ont pu être assimilés à des exploitants légitimes de sites agréés par le groupe et proposant un service offert sous la marque AIRSTRAM ayant la même origine commerciale et ce d'autant plus que comme le relèvent les demanderesses, aucune information ne vient ensuite préciser ce positionnement. Au regard de ce risque de confusion, les prétentions des sociétés THOR sont également susceptibles d'être accueillies sur le fondement de la concurrence déloyale.

Il en va différemment des noms de domaine <[airstreamparadise.com](http://airstreamparadise.com)>, <[airstreamparadise.fr](http://airstreamparadise.fr)>, <[airstreamparadise-martinique.fr](http://airstreamparadise-martinique.fr)> enregistrés le 19 mai 2013 et enfin <[airstreamparadise-martinique.com](http://airstreamparadise-martinique.com)> enregistré le 6 novembre 2017 qui en raison de la présence du terme «*paradise* », ne peuvent être associés ni confondus avec les supports de communication des titulaires des droits invoqués. Ces réservations ne peuvent donc indépendamment de l'exploitation des sites correspondants être considérées comme frauduleuses ou déloyales, et justifier les mesures de transfert ou de radiation réclamées. La même conclusion

s'impose s'agissant des pages Facebook <https://www.facebook.com/AirstreamParadise/> et <https://www.facebook.com/profile.php?id=M00002333074064>, dont les intitulés ne constituent pas en soi une atteinte aux droits sur la marque AIRSTREAM.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation des onze autres noms de domaine litigieux selon les modalités indiquées au dispositif, les sociétés THOR ne précisant pas sur quel fondement légal leur transfert de propriété est sollicité ni le contexte factuel justifiant cette mesure d'attribution.

### **ATTEINTES A LA MARQUE DE RENOMMEE :**

Les sociétés THOR soutiennent que les actes reprochés constituent autant d'atteintes à la marque de renommée AIRSTREAM.

Les défendeurs répondent que la marque AIRSTREAM est très peu connue dans le monde et encore moins en France, faisant à cet égard état d'un commentaire sur internet de l'ouvrage « *Le Globe-Trotteur Américain AIRSTREAM* » cité en pièce n°20 par les demanderessees et indiquant qu'« *en France, on croise rarement des Airstream qui ont plutôt tendance à être utilisée à des fins de foodtruck* » ce qui tend à être confirmé par les chiffres communiqués selon lesquels la diffusion est en moyenne d'une cinquantaine de caravanes par an pour toute l'Europe avec, par exemple, seulement 30 caravanes vendues au cours de l'année 2016.

Sur ce,

L'article 9 - 2 - c) du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union Européenne dispose que (...) :

- « *Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : (...)*
- *Ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice ».*

Le régime des marques de renommée vise à protéger les fonctions de la marque autres que celle d'indication d'origine, à savoir la transmission d'autres messages ou représentations qui y sont associées tels que le luxe, la liberté ou un style de vie qui ainsi véhiculés, confèrent au signe une valeur économique intrinsèque autonome et distincte de celle résultant du périmètre de son

enregistrement. (TPI 22 mars 2007, SIGLA/OHMI - Elleni Holding T-215-03, point 35).

Une marque est considérée comme renommée lorsqu'elle est connue d'une fraction significative du public concerné par les produits visés à l'enregistrement et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits ou services qu'elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Sont notamment pris en compte l'ancienneté de la marque, son succès commercial, l'étendue géographique de son usage et l'importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l'existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs mais appréciés dans leur globalité et le titulaire d'une marque enregistrée peut, aux fins d'établir le caractère distinctif particulier et la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente en tant que partie d'une autre marque enregistrée et renommée, à condition que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise (CJCE 6 oct 2009, PAGO international/Tirolmilchregistrierte genossenschaft, C-301/07, point 25, TUE 5 mai 2015, Spa Monopole/OHMI-Orly International T- 131/12, point 33).

La société THOR TECH se limitant à rappeler les critères d'appréciation de la renommée d'une marque sans fournir aucun élément permettant d'apprécier celle du signe AIRSTREAM, et à procéder par affirmations en soutenant que cette renommée est incontestable, ses demandes de ce chef ne peuvent dans ces conditions qu'être écartées.

### **CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE :**

Les défendeurs se voient enfin reprocher des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice du groupe THOR en ce qu'ils se prétendent être « *les seuls à vous proposer une formule ALL INCLUSIVE (Recherche, Expertise, Transport, Homologation, Transformations, Livraison et immatriculation du véhicule)* » tel que le serait le membre d'un réseau de distribution sélective, en ce qu'ils sont à l'origine d'une banalisation des produits et en ce qu'ils laissent supposer qu'ils sont affiliés aux représentants de la marque.

Les défendeurs opposent à ces arguments qu'ils ont une activité complètement différente limitée à l'importation d'anciens modèles assimilés à des véhicules de collection, ce qui exclut qu'ils puissent être assimilés au groupe THOR qui commercialise classiquement des véhicules neufs.

*Sur ce,*

La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l'article 1240 du code civil, consiste dans des agissements s'écartant des règles générales applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ou ceux parasites visant à s'approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique.

Ils supposent la caractérisation d'une faute génératrice d'un préjudice.

Ainsi qu'il est relevé plus haut, le risque de confusion entre les activités du groupe THOR et celles entreprises par les défendeurs résulte de la présentation actuelle de celles-ci et de l'intitulé de certains de leurs noms de domaine laissant supposer une affiliation à l'entité exploitant la marque, ce qui caractérise des actes de concurrence déloyale.

Il n'est en revanche démontré aucune dépréciation du signe AIRSTREAM par l'effet des services proposés par les défendeurs, étant observé qu'il n'est pas établi ni même prétendu par les sociétés THOR qu'elles assureraient ou projetaient dans le futur d'assurer ce type de prestations. Il est rappelé d'ailleurs à cet égard que le distributeur allemand de la marque opérant en France leur avait proposé un partenariat.

Les actes parasites par ailleurs invoqués n'étant pas distincts de ceux invoqués au titre de la concurrence déloyale, ils ne sont ni utilement définis ni a fortiori démontrés.

Les demandes indemnitaires distinctes présentées de ce chef seront donc rejetées.

#### **MESURES REPARATRICES SOLLICITEES :**

Le transfert de la propriété des marques litigieuses enregistrées en fraude des droits de la société THOR TECH sera ordonné selon les modalités indiquées au dispositif.

Il pour les raisons précédemment indiquées également justifié de faire droit aux demandes de radiation des noms de domaine énumérés plus haut à l'exception de ceux associant au terme « AIRSTREAM » celui de « PARADISE ».

Le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale étant suffisamment réparé par les mesures d'interdiction prononcées, les demandes indemnitaires formées à ce titre seront rejetées.

Les demanderesses ne fournissant pas d'exemple des conséquences négatives subies du fait des agissements dénoncés, leurs demandes de publication ne sont aucunement justifiées.

Franck K, Gladys D et Günther DL, parties perdantes, supporteront la charge des dépens qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sans qu'il soit justifié au regard de la situation respective des parties de faire



application des dispositions de l'article 700 du même code, ce qui concerne également les frais de constat librement exposés par les sociétés THOR au soutien de leurs intérêts.

L'exécution provisoire n'étant ni justifiée au cas d'espèce ni compatible avec la solution du litige, elle n'a pas lieu d'être ordonnée.

### **PAR CES MOTIFS**

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

DIT non prescrites les actions en revendication des marques n°12 3 967 712 et n° 12 3 893 816 ;

DIT que le dépôt des marques françaises AIRSTREAM DINER AIRSTREAM RESTAURANTS AIRSTREAM COTTAGE AIRSTREAM EUROPE AIRSTREAM PRESSE n° 12 3 967 712 et AIRSTREAM FRANCE AIRSTREAM LOCATION AIRSTREAM EVENT MADAME BAGEL & MONSIEUR DONUTS n°12 3 893 816 par Franck K et Gladys D, ont été réalisés en fraude des droits des sociétés THOR INDUSTRIES INC. et THOR TECH INC. ;

DIT non prescrite l'action visant à obtenir le transfert et à défaut la radiation des noms de domaine réservés par Franck K et Gunther DL ;

DIT que les réservations et enregistrements des noms de domaines

<airstream-design.com> ,

<airstream-foodtruck.com> ,

<airstreamcustom.com> ,

<airstreamdiners.com> ,

<airstreamhomologation.com>

<airstreamimport.com>

<airstreamoccasion.com> ,

<airstreamstreetfood.com> ,

<airstreamfrance.com> ,

<airstreamfrance.net>

Par Franck K ont été réalisés en fraude des droits de la société THOR TECH INC. sur la marque AIRSTREAM ;

DIT que la réservation et enregistrement du nom de domaine <airstreamfrance.fr> ,

Par Gunther DL ont été réalisés en fraude des droits de la société THOR TECH INC. sur la marque AIRSTREAM ;

REJETTE les demandes relatives aux noms de domaine :

<airstreamparadise-martinique.com> ,

<airstreamparadise.com>,  
<airstreamparadise.fr>,  
<airstreamparadise-martinique.fr>,

REJETTE les demandes relatives aux réservations et enregistrements des pages Facebook

<https://www.facebook.com/AirstreamParadise/> et  
<https://www.facebook.com/profile.php?id=M00002333074064>;

DIRE qu'en utilisant la dénomination AIRSTREAM au sein des marques, noms de domaine et contenus de pages Facebook, F. K, G. DL et G.D se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés THOR INDUSTRIES INC. et THOR TECH INC. ;

ORDONNE le transfert des marques n°12 3 967 712 et n°12 3 893 816 au profit de la société THOR TECH INC. ;

DIT que la décision sera communiquée à l'INPI par la partie la plus diligente, aux fins de son inscription ;

ORDONNE la radiation des noms de domaines suivants :

<airstream-design.com>,  
<airstream-foodtruck.com>,  
<airstreamcustom.com>,  
<airstreamdiners.com>,  
<airstreamhomologation.com>  
<airstreamimport.com>  
<airstreamoccasion.com>,  
<airstreamstreetfood.com>,  
<airstreamfrance.com>,  
<airstreamfrance.net>  
<airstreamfrance.fr>

FAIT INTERDICTION aux défendeurs de poursuivre les actes de concurrence déloyale consistant à utiliser le signe AIRSTREAM dans des conditions générant un risque de confusion avec les activités du groupe THOR ;

REJETTE les demandes fondées sur la marque de renommée ;

REJETTE les demandes indemnitaires fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;

REJETTE les demandes de publication ;

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de

procédure civile et relatives au remboursement des frais de procès-verbal de constat ;

CONDAMNE *in solidum* Franck K, Gunther DL et Gladys D aux dépens dont distraction faite au profit de la SELARL MARCHAIS Associés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.