

Tribunal de Grande Instance de Paris, 10 avril 2015, 2013/14023

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris

Numéro affaire : 2013/14023

Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE

Marques : SESAME

Classification pour les marques : CL06 ; CL11 ; CL19

Numéros d'enregistrement : 3213316

Parties : P (Christophe) ; SESAME / FOURNIER EURL

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Avril 2015

3ème chambre 2ème section N° RG : 13/14023

Assignation du 02 Août 2013

DEMANDEURS Monsieur Christophe P

Société SESAME 9 me du Tanay 74960 CRAN GEVRIER représentées par Me Aude BARATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1029

DÉFENDERESSE L'E.U.R.L. FOURNIER [...] 84600 VALREAS représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0045 et Me Frédéric P, avocat au Barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D. Vice-Président Françoise B, Vice-Présidente assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l'audience du 18 Décembre 2014 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SESAME, présidée par la société

LAMAK'IN dont le gérant est Monsieur Christophe P, énonce qu'elle commercialise des abris de piscine, de terrasse de spas et des vérandas sous la marque française verbale "SESAME" n° 3213316 déposée le 5 mars 2003 par Monsieur Christophe P puis régulièrement renouvelée en 2013, et ce en vertu d'un contrat de licence exclusive de marque conclu le 21 juillet 2006.

L'enregistrement de la marque SESAME désigne notamment les produits "constructions métalliques, vérandas et abris métalliques, abris de piscine, notamment abris télescopiques, piscine (construction métallique), cabines métalliques de bain. Installation de saunas, de bain, installation pour bain de vapeur. Constructions non métalliques, vérandas et abris non métalliques, abris non métalliques de piscines, notamment abris télescopiques, piscines (construction non métallique), cabines non métalliques de bain ".

La société SESAME indique que pour faire coïncider sa dénomination avec la marque, elle a abandonné en juillet 2012, la précédente dénomination "PISCINE CONSEILS" pour prendre celle de "SESAME".

La société SESAME, ayant constaté que la société FOURNIER qui exerce son activité de fabrication et installation de stores, volets, moustiquaires et de pergolas sous le nom commercial STORE CLEAN faisait, selon elle, usage de la marque "SESAME" dans le nom de domaine du site internet qu'elle exploite www.pergolassesameouvreiroit.com et à travers le nom d'un modèle de pergola, "SESAME OUVRE TOIT", a fait procéder à un constat d'huissier le 29 mars 2013 qui confirmait ces faits et révélait en outre que la société FOURNIER commercialisait un produit dénommé "PERGOLALAMES VISION 300" alors qu'elle-même commercialisait de longue date un produit dénommé "ABRI VISION".

Elle a adressé le 25 mars 2015 à cette société une mise en demeure restée sans effet.

C'est dans ces conditions, que la société SESAME et Monsieur Christophe P ont, par acte d'huissier de justice du 2 août 2013, fait assigner la société FOURNIER en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitisme pour obtenir outre une mesure de publication, l'indemnisation de leurs préjudices.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 18 avril 2014 par voie électronique, après avoir réfuté les arguments de la défenderesse, ils demandent, en ces termes, au Tribunal de :

vu l'article 1382 du Code civil, vu l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, - dire et juger recevables et fondées leurs demandes y faisant droit, I - Sur les fautes civiles de STORE CLEAN : - dire et juger que STORE CLEAN a commis des actes de contrefaçon; - dire et juger que STORE CLEAN a commis des actes de concurrence déloyale parasitaires et par confusion ; II - Sur les préjudices générés par les fautes de STORE CLEAN : - dire et juger que les actes contrefaisants génèrent pour Monsieur P un préjudice dont il est fondé à solliciter la réparation ; 2 - Dire et juger que les pratiques précitées génèrent pour SESAME un grave trouble commercial dont cette dernière est fondée à solliciter la réparation, en conséquence, - condamner STORE CLEAN à s'acquitter entre les mains de Monsieur P d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner STORE CLEAN à s'acquitter entre les mains de SESAME d'une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la publication du dispositif de la

décision à intervenir sur la page d'accueil des sites internet www.store-clean.fr et www.pergolasesameouvretoit.com, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une période de trois mois, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par jour de retard ; - condamner STORE CLEAN à s'acquitter entre leurs mains d'une somme de 4.000 euros à chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner STORE CLEAN aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mai 2014, la société FOURNIER demande au Tribunal de :

Au principal, - dire et juger que la marque SESAME OUVRE TOIT déposée en classe 6 sous le numéro 3658102 est une marque valablement déposée et distincte de la marque SESAME et qu'elle doit de ce fait bénéficier de l'ensemble des dispositions afférentes du Code de la propriété intellectuelle,

sur les fautes civiles invoquées à l'encontre de l'EURL STORE CLEAN, - dire et juger que l'eurl STORE CLEAN n'a commis à rencontre des demandeurs aucun acte de contrefaçon ; - dire et juger que l'eurl STORE CLEAN n'a commis aucun acte de concurrence déloyale parasitaire ou par contusion. à titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal considérait que la concluante avait commis l'un ou l'autre des actes qui lui sont reprochés, sur les préjudices invoqués par les demandeurs et qui auraient été générés par les fautes de STORE CLEAN ; - constater que les demandeurs n'apportent aucunement la preuve d'un quelconque préjudice qui leur aurait été causé par le ou lesdits actes contrefaisants ou constitutifs de concurrence déloyale ; - dire et juger dès lors que lesdites pratiques, à les supposer réalisées, n'ont généré pour les demandeurs ni trouble commercial ni préjudice moral, - dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes formulées tant par M. Christophe P que par la société SESAME, - les débouter dès lors, l'un et l'autre, de toute demande de dommages et intérêts et de toute demande de publication légale de la décision à intervenir ; Et, en tout état de cause, reconventionnellement. - condamner in solidum des demandeurs à lui verser à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée une somme qui ne saurait être inférieure à 5000 €, en réparation du préjudice à la fois moral et matériel subi. - en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile condamner chacun des demandeurs, soit la société SESAME et M. Christophe P, à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 4.000 € au titre des frais irrépétibles ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution, - condamner les demandeurs in solidum aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profil de Me Catherine BRAUN avocat postulant près le Tribunal de grande instance de Paris sous sa due affirmation qu'elle y a pourvu sans avoir été provisionnée à cet effet.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2014.

MOTIFS

Sur les actes de contrefaçon

Les demandeurs font valoir au visa de l'article L. 713-3 a) et b) du Code de la propriété intellectuelle qu'il résulterait d'une feuille publicitaire et du constat d'huissier réalisé le 29 mars 2013 sur les sites www.store-clean et www.pergolasesameouvretoit que la société FOURNIER (mentionnée par erreur dans les conclusions des demandeurs par son nom commercial STORE CLEAN) utilise d'une part sans son autorisation sa marque dans le deuxième nom de domaine cité, et d'autre part dans le nom d'un modèle de pergola "SESAME OUVRE TOIT".

Ils soutiennent que la reproduction dans ces signes de "SESAME", terme distinctif, pour désigner des pergolas, qui seraient d'après elle un produit similaire aux vérandas, conduirait à créer une confusion dans l'esprit du public en lui faisant penser que les articles ainsi désignés sont fabriqués et commercialisés par la société SESAME et que celle-ci exploiterait le site internet litigieux

Ils relèvent en outre qu'une requête "pergola sésame" sur le moteur de recherche sur internet GOOGLE donne comme premier résultat le site litigieux.

La société FOURNIER oppose qu'elle-même a déposé le 18 juin 2009 la marque française "SESAME OUVRE TOIT" n°3658102 sans que celle-ci n'ait jamais été contestée, pour l'exploiter afin de commercialiser un système de lames orientables ayant fait de sa part l'objet d'une demande de brevet en 2008. Elle fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu'elle exploite la marque SESAME, sans toutefois en tirer de conséquences sur la déchéance de celle-ci, et soutient que la marque SESAME OUVRE TOIT est originale et ne constituerait pas une imitation de la marque SESAME, que le risque de confusion serait inexistant du fait que cette dernière n'aurait pas été exploitée par la société demanderesse avant qu'elle change de dénomination sociale en 2012 et que les pergolas seraient des produits totalement distincts de abris et vérandas visés dans le dépôt de la marque opposée.

De même elle fait valoir que pour le même motif, les produits et services proposés sur le site www.pergolasesameouvretoit n'étant pas similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque, la contrefaçon ne serait pas établie

Cela étant, il convient d'observer en premier lieu que les demandeurs ne visent pas au titre de la contrefaçon le dépôt de la marque SESAME OUVRE TOIT dont ils ne demandent du reste pas la nullité ou l'interdiction mais uniquement l'utilisation de ce signe pour désigner un modèle de pergola.

En second lieu, dès lors que la défenderesse ne soulève pas la déchéance de la marque qui lui est opposée, le fait que celle-ci ait été ou non exploitée est indifférent, puisque que c'est au regard de l'enregistrement de la marque, dont il n'est pas contesté qu'il est antérieur au premières exploitations des signes litigieux, que l'existence de la contrefaçon est appréciée.

Enfin, il est constant qu'en matière de contrefaçon de marque la bonne foi est indifférente, de sorte que l'ignorance alléguée par la défenderesse de l'existence de la marque n° 3213316 SESAME ne saurait, même à la supposer établie, dégager sa responsabilité au titre de la contrefaçon.

L'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "Sont interdits, sauf

autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; 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. " .

Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné.

Il n'est pas contesté que tant le nom de modèle que le nom de domaine litigieux servent à désigner une pergola. L'enregistrement de la marque SESAME ne désigne pas le produit "pergola" mais vise des abris et vérandas métalliques ou non métalliques.

La société FOURNIER considère que la pergola se distingue de ces produits en ce qu'elle n'a pas vocation à être fermée comme le sont en hiver les vérandas, mais au contraire est formée de poutres délimitant un espace ouvert sur lesquelles à l'origine venaient se fixer des plantes grimpantes en vue de faire de l'ombre et de protéger du soleil.

Cependant, il résulte du propre catalogue PERGOLA SESAME OUVRE TOIT de la défenderesse que la pergola en cause se distingue fort peu d'une véranda en ce qu'elle peut se fermer totalement et que si le toit est formé de lattes pouvant être en position ouverte pour laisser passer le soleil et la lumière, ces dernières peuvent également être en position totalement closes.

Il apparaît ainsi que les demandeurs sont bien fondés à faire valoir qu'une pergola et une véranda, qui sont tous deux des appendices jouxtant une maison formant abris, plus ou moins fermés, couverts et clos, sont dans l'esprit du public des produits au moins similaires qui peuvent être confondus. De la même façon le terme abri peut dans l'esprit du public englober le produit pergola.

En ce que concerne les signes, l'appréciation de leur similitude visuelle, auditive et conceptuelle doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

Pour ce qui concerne le nom du modèle de pergola SESAME OUVRE TOIT, il est visuellement ressemblant à la marque SESAME par son entame qui est identique et qui du fait de ce positionnement focalise le regard et l'attention, les deux autres mots étant de moindre importance d'autant plus qu'ils ont pour partie une fonction descriptive du produit concerné. Conceptuellement le terme SESAME fait référence par le biais des légendes moyen-orientales au moyen magique d'ouvrir toutes les portes et fermetures. Les termes OUVRE TOIT, par un jeu de mots, ne font que s'inscrire dans cette référence tout en décrivant la pergola concernée, de sorte qu'il existe une grande similitude conceptuelle entre les signes. Enfin, de même la perception phonétique est sur ce mot dominant qui en outre s'entend en premier et accroche l'attention, identique à la marque.

Ainsi, du fait de la similitude des produits et des signes en présence il existe un risque de

confusion dans l'esprit du public concerné. La contrefaçon est par conséquent établie.

S'agissant du nom de domaine www.pergolasesameouvretoit.com, les signes en présence présentent dans une première approche des différences visuelles, même sans tenir compte du préfixe et du suffixe propres aux identifiants de noms de domaine auxquels le public est habitué et ne prête pas attention, par la constitution d'un seul mot en attaché qui nécessite d'être prononcé pour saisir qu'il peut être composé de plusieurs mots liés les uns aux autres et par l'entame formée des lettres "pergola". Toutefois, le terme pergola n'est pas dominant et est séparable du reste du signe en ce qu'il est totalement descriptif du produit présenté par le site et ne constitue pas dès lors dans l'esprit du consommateur un identifiant de l'origine du produit. Aussi, le reste du signe, "sesameouvretoit" est similaire pour les raisons énumérées plus haut avec la marque opposée, d'autant plus que le consommateur est également accoutumé à ce que les noms de domaines internet soient formés en attachant les mots.

D'un point de vue phonétique et conceptuel, la partie "pergola" du signe étant secondaire pour n'être que descriptive du produit, les signes sont similaires pour les mêmes raisons.

En conséquence, les produits et les signes étant similaires, l'utilisation du nom de domaine www.pergolasesameouvretoit.com pour présenter et commercialiser un modèle de pergola constitue un acte de contrefaçon de la marque n° 32133 16 "SESAME".

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Les demandeurs soutiennent que la société FOURNIER aurait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Toutefois il sera rappelé que la concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l'article 1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Par ailleurs la demande en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon.

Or en l'occurrence, il ressort des conclusions des demandeurs qu'ils ne visent en réalité à ce titre que les faits qui ont été retenus au titre de la contrefaçon, à la seule exception de l'utilisation par la défenderesse du terme "VISION" pour désigner un modèle de pergola, alors qu'elle commercialise elle-même un produit nommé "ABRI VISION".

La défenderesse fait valoir à juste titre que le terme "vision" serait banal, inhérent aux articles qu'elle commercialise et qu'au demeurant la société SESAME ne démontrerait pas utiliser ce terme antérieurement à elle, et au demeurant pour désigner un article qui n'est pas une pergola. En effet la société demanderesse se borne à produire une capture d'écran de son site internet montrant qu'est commercialisé un modèle d'abri de piscine dénommé ABRI CONFORT VISION, sans preuve que la commercialisation sous ce nom serait antérieure à l'emploi du terme VISION par la société FOURNIER

En outre dans le site de cette dernière qui a fait l'objet du constat d'huissier il est seulement indiqué au sujet d'un article "TOITURE BRISE SOLEIL" : NOUVAUTE LAMES 300 VISION DESIGN" et dans la feuille publicitaire, est présenté un modèle de pergola intitulé "PERGOLA LAMES VISION 300".

Ainsi, il n'est pas démontré que le seul recours au terme "VISION" dans ces conditions crée un quelconque risque de confusion pour le consommateur avec le produit de la société SESAME, ni que la société FOURNIER en l'utilisant, ait bénéficié sans bourse délier de ses investissements de recherche alors que le terme est banal, qu'il n'est pas établi que le modèle de la société demanderesse portant ce terme dans son nom soit un modèle particulièrement connu et emblématique de la société, ni enfin que le choix de ce mot ait nécessité un quelconque investissement.

En conséquence les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire seront rejetées.

Sur les mesures réparatrices

Monsieur Christophe P réclame en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la marque dont la valeur aurait été amoindrie par l'usage illicite qui en a été faite, et du préjudice moral qu'il dit subir, sans expliciter plus ce point, une somme de 10.000 euros.

La société SESAME, en sa qualité de licenciée invoque un préjudice commercial résultant d'une part de la perte de ses efforts de recherche pour trouver la marque, et des investissements publicitaires pour communiquer à son sujet, et d'autre part de la perte de la clientèle qui se serait adressée à la société STORE CLEAN (FOURNIER) en pensant s'adresser à elle, et sollicite en réparation une somme de 40.000 euros.

L'article L 716-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose que

"Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon. Toutefois la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. "

En l'espèce le titulaire de la marque supporte nécessairement du fait de la contrefaçon un préjudice résultant de l'atteinte à celle-ci. En revanche M. Christophe P ne précise pas en quoi consiste le préjudice moral qu'il subirait.

En conséquence il y a lieu de condamner la société FOURNIER à lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l'atteinte à la marque.

En sa qualité de licencié exclusif de la marque, la société SESAME est susceptible de subir des préjudices résultant de la contrefaçon de marque.

Toutefois il lui appartient de démontrer les conséquences économiques négatives qu'elle subirait et les bénéfices qui auraient été réalisés par la défenderesse grâce à la contrefaçon.

Or la société FOURNIER relève à juste titre que la société demanderesse n'établit aucun fléchissement de chiffre d'affaires, ni baisse des ventes. Au contraire une hausse significative de celui-ci est constatée entre 2011 et 2012. Il n'est pas non plus démontré qu'elle-même ait réalisé des bénéfices ou des économies grâce à la contrefaçon, car si son chiffre d'affaire sur la même période a progressé, le résultat net comptable a diminué de 11%.

En, outre la demanderesse produit un extrait de catalogue établissant qu'elle commercialise sous la marque SESAME des abris de piscine, mais rien ne vient établir qu'elle commercialise sous cette marque des pergolas, ni même des vérandas.

Enfin les établissements des deux sociétés ne sont pas situés dans les mêmes régions puisque ceux de la société FOURNIER sont dans le sud de la France tandis que ceux de la société SESAME sont en Haute-Savoie et semble-t-il au vu du K-bis en Ile-et-Vilaine et en Côte-d'Or, rendant ainsi la captation de clientèle peu vraisemblable.

Ainsi le préjudice commercial n'est pas démontré.

En outre la société SESAME ne justifie pas non plus des frais engagés pour choisir la marque et pour la promouvoir, puisqu'elle ne verse au débat ni pièce comptable, ni facture, ni aucune publicité autre qu'une simple feuille et un extrait de son site internet. En conséquence la société SESAME n'établit pas le préjudice qu'elle allègue de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.

Il sera par ailleurs fait partiellement droit à la demande d'interdiction sous astreinte d'utiliser le terme SESAME à quelque titre que ce soit, qui bien que non reprise dans le dispositif des conclusions figure dans leur corps, en limitant toutefois l'interdiction à la poursuite des actes de contrefaçon.

Le préjudice étant ainsi suffisamment réparé et les risques de poursuite ou de renouvellement des actes de contrefaçon écartés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la décision sur le site internet de la défenderesse.

Sur la demande au titre de la procédure abusive

La contrefaçon étant établie, la demande de la société FOURNIER au titre de la procédure abusive ne saurait être fondée. En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d'exécution de la décision

La société FOURNIER, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

En outre elle doit être condamnée à verser à Monsieur Christophe P seul car la société SESAME a pour sa part vu ses demandes rejetées, compte tenu des frais qu'il a du exposer pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.

Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

- DIT que la société FOURNIER en commercialisant un modèle de PERGOLA dénommé "SESAME OUVRE TOIT" et en exploitant un site internet accessible par le nom de domaine www.pereolasesameouvretait.com a commis des actes de contrefaçon de la marque "SESAME" n° 3213316 ;

- INTERDIT à la société FOURNIER la poursuite de ces agissements et ce sous astreinte de 350 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement;

- CONDAMNE la société FOURNIER à verser à Monsieur Christophe P une somme de 8.000 euros au titre du préjudice résultant de l'atteinte à la marque "SESAME" n° 3213316 ;- CONDAMNE la société FOURNIER aux dépens ;

- CONDAMNE la société FOURNIER à verser à Monsieur Christophe P au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 3.000 euros ;

- REJETTE le surplus des demandes ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision