

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 30 mars 2023

3^{ème} chambre, 1^{ère} section
No RG 22/03050
No Portalis 352J-W-B7G-CWHNZ

DEMANDERESSE

S.A.R.L. IN CONCRETO

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par M^e Catherine NGUYEN THANH, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire #G0582

DÉFENDERESSE

S.A.S.U IN CONCRETO

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1^{ère} vice-présidente adjointe
Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l'audience du 17 janvier 2023 tenue en audience publique, avis a
été donné aux parties que la décision serait rendue le 30 mars 2023.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

Exposé du litige :

1. La société à responsabilité limitée In Concreto exerce à [Localité 5],
depuis 2011, une activité de conseil en propriété industrielle.
2. Elle est titulaire de la marque verbale de l'Union Européenne « IN
CONCRETO » déposée le 6 janvier 2011 et enregistrée sous le

n° 009643511, sous priorité de la marque verbale française n° 10/3 752 541 déposée le 8 juillet 2010 ; ces marques sont enregistrées pour désigner en classes 41, 42 et 45 notamment les services de conseils en matière d'éducation ou de formation, consultations juridiques et techniques relatives aux droits de propriété intellectuelle ; services de conseils en propriété industrielle et intellectuelle ; conseils en matière de droit d'auteur, de droit de la consommation, de droit de la distribution et de droit de la concurrence ; services juridiques ; analyse juridique et expertise de portefeuilles de droits de propriété intellectuelle ; services de contentieux ; services d'arbitrage ; conseils juridiques pour la protection des logiciels informatiques.

3. La SARL In Concreto expose avoir découvert en octobre 2021 la création, le 4 août précédent, de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) In Concreto ayant pour activité déclarée le conseil en gestion aux entreprises, qu'elle a mise en demeure, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2021, renouvelée le 24 novembre suivant puis le 14 janvier 2022, de modifier sa dénomination sociale.

4. Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SARL In Concreto a, par acte d'huissier du 25 février 2022, fait assigner la SASU In Concreto devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque.

5. Aux termes de son assignation, la SARL In Concreto demande au tribunal au visa des articles L. 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L. 716-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil, de :

? Dire que la société In Concreto (RCS Créteil 902 110 170) s'est rendue coupable de contrefaçon des marques verbales française « IN CONCRETO » no 10/3 752 541 et européenne « IN CONCRETO » no 009 643 511, au détriment de la société demanderesse In Concreto ;

? Dire que la société In Concreto (RCS Créteil 902 110 170) s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société demanderesse In Concreto ;

? Condamner la société In Concreto (RCS Créteil 902 110 170) au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de la société demanderesse In Concreto en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon ;

? Condamner la société In Concreto (RCS Créteil 902 110 170) au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de la société demanderesse In Concreto en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale ;

? Condamner la société In Concreto (RCS Créteil 902 110 170) au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la société demanderesse In Concreto en réparation du préjudice moral ;

? Interdire à la société In Concreto (RCS Créteil 902 110 170) toute utilisation, à quelque titre que ce soit, de quelque de manière que ce soit, et sur quelque support matériel ou immatériel que ce soit, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;

? Ordonner, aux frais de la société In Concreto (RCS Créteil 902 110 170), la publication intégrale du jugement de condamnation à intervenir, dans quatre journaux au choix de la société demanderesse In Concreto ;

? Condamner la société In Concreto (RCS Créteil 902 110 170) à payer la société demanderesse In Concreto la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

6. Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier le 25 février 2022, le domicile étant confirmé par "le voisinage", mais personne n'étant présent, la SASU In Concreto n'a pas constitué avocat.

7. L'instruction a été close le 24 mai 2022. Après dépôt du dossier à l'audience du 17 janvier 2023, le jugement a été mis en délibéré au 30 mars 2023.

MOTIFS

8. Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1) Sur la contrefaçon

Moyens de la demanderesse

9. La SARL In Concreto soutient, en substance, que l'utilisation de la dénomination sociale « In Concreto », identique à ses marques française et européenne, pour désigner des services identiques de "conseils", constitue des actes de contrefaçon.

Appréciation du tribunal

10. Les droits sur les marques françaises et de l'Union européenne sont prévus dans des termes en substance identiques par l'article 10 de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les

législations des États membres sur les marques (la directive) et l'article 9 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (le règlement), aux termes desquels :

« 1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque :

(...)

b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque (...)

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 [« si les conditions du paragraphe 2 sont remplies », dans le texte de la directive] :

(...)

d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ».

11. Le droit exclusif conféré par la marque française est codifié en droit interne aux articles L. 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle transposant la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015, l'article L. 713-3-1 visant également l'usage du signe comme dénomination sociale.

12. L'atteinte au droit de marque est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l'article L. 716-4 pour les marques françaises et par l'article L. 717-1 pour les marques de l'Union européenne.

13. La demande en l'espèce porte sur l'emploi d'un signe comme dénomination sociale, sans qu'aucun autre fait ne soit porté à la connaissance du tribunal. Elle suppose donc que ce seul fait s'analyse en un usage du signe au sens du paragraphe 3, sous d) et plus généralement en un « usage dans la vie des affaires » au sens du paragraphe 2 des articles 9 et 10 précités.

14. À cet égard, le considérant 19 de la directive et le considérant 13 du règlement précisent que l'usage du signe comme dénomination sociale devrait être compris dans la contrefaçon d'une marque « dès lors que cet usage a pour but de distinguer des produits ou services ».

15. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'exercice du droit exclusif du titulaire de la marque doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à la fonction essentielle de garantie de la provenance du produit ou du service (voir CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi, C-219/17, point 34 et jurisprudence citée) ce dont il résulte que l'expression « faire usage d'un signe » doit être entendue comme désignant l'emploi du signe dans le but de distinguer des produits ou des services.

16. Or, de la même manière que le seul dépôt d'une marque ne caractérise pas un usage dans la vie des affaires (Cass. Com., 13 octobre 2021, n° 19-20.504), le seul fait d'immatriculer une société sous une certaine dénomination n'est pas, en soi, un usage de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services, et il n'est donc pas à lui seul susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque : il s'agit d'un acte dont l'effet est strictement juridique, qui ne caractérise pas en soi l'existence d'une activité, et il ne peut être présumé qu'une société est exploitée du seul fait qu'elle existe.

17. Il appartient donc au titulaire de la marque de prouver que le tiers dont il critique la dénomination exerce effectivement une activité économique en lien avec des produits ou services déterminés, ce qui n'est pas une charge excessive dès lors que la protection du droit de marque est spéciale et concrète et non abstraite et absolue.

18. La SARL In Concreto, qui reconnaît dans sa première lettre de mise en demeure du 4 novembre 2021 que la défenderesse semblait ne pas avoir commencé à faire usage de la dénomination querellée ("Nos recherches n'ont pas permis de déceler un usage effectif et nous comprenons que cette société n'est pas encore en activité"), ne verse aux débats qu'un extrait Kbis de la SASU In Concreto et ne produit aucun élément de nature à établir que les activités de conseil de gestion aux entreprises et services associés sont effectivement exercées par cette société (l'huissier chargé de délivrer l'assignation à la défenderesse ayant d'ailleurs constaté que le siège social était un pavillon).

19. Par conséquent, à défaut de preuve d'usage dans la vie des affaires du signe litigieux, la contrefaçon invoquée n'est pas caractérisée et la SARL In Concreto sera déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de marque.

2) Sur la concurrence déloyale

Moyens de la demanderesse

20. La SARL In Concreto soutient que la création d'une société ayant comme dénomination sociale le signe « In Concreto » a porté atteinte à sa propre dénomination et son nom de domaine.

Appréciation du tribunal

21. Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, les comportements fautifs car contraires aux usages loyaux du commerce, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine d'un produit ou d'un service.

22. La SARL In Concreto n'apportant pas la preuve que le signe In Concreto fait l'objet d'une exploitation commerciale, le risque de confusion sur l'origine des services n'est pas démontré, de sorte qu'aucun fait de concurrence déloyale et préjudice ne peut être caractérisé, non plus qu'aucun préjudice.

23. Les demandes formées au titre de la concurrence déloyale n'apparaissent donc pas fondées et seront rejetées.

3) Sur les autres demandes

24. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL In Concreto supportera les dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

REJETTE toutes les demandes de la SARL In Concreto fondées aussi bien sur la contrefaçon de marque que sur la concurrence déloyale,

CONDAMNE la SARL In Concreto aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE