

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
JUGEMENT
rendu le 11 mai 2023

3^{ème} chambre, 1^{ère} section
No RG 22/14248
No Portalis 352J-W-B7G-CYJLH

DEMANDERESSE

Société ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED

[Adresse 4]

[Localité 2] HAMPSHIRE (ROYAUME-UNI)

représentée par M^e Rebecca DELOREY de la SELAS BARDEHLE
PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390

DÉFENDERESSE

S.A.S.U EBHD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

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

assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière

en présence de Madame Anne BOUTRON, magistrat en stage de pré
affectation

DEBATS

A l'audience du 27 février 2023 tenue en audience publique, avis a été
donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 mai 2023.

JUGEMENT

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

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société de droit anglais Rolls-Royce Motor Cars Limited (ci-après " la société RPMC ") a pour activité la conception, la fabrication et la vente de véhicules automobiles de luxe. Elle est titulaire de la marque semi-figurative de l'Union européenne "RR" no003381605, déposée le 2 octobre 2003 et enregistrée le 21 avril 2005 pour désigner les " Automobiles et leurs pièces " en classe 12:

2. La société EBHD exploite un fonds de commerce de bar à chicha situé [Adresse 1] à [Localité 3].

3. Par deux lettres recommandées en date des 17 mai et 28 juin 2022, la société RPMC a mis en demeure la société EBHD de cesser toute utilisation de la marque "RR", exposant avoir constaté son usage par cette société EBHD sur son enseigne, ses comptes Instagram et Facebook, et en tant que nom commercial et à titre de nom de domaine <www.rr-chicha-lounge-club.business.site>.

4. C'est dans ce contexte et après avoir fait constater les faits par un huissier les 29 septembre et 6 octobre 2022, que la société RPMC a, par acte d'huissier du 21 novembre 2022, fait assigner la société EBHD devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de la marque renommée "RR".

5. Bien que régulièrement citée par remise de l'acte d'huissier à étude, la signification à personne s'étant avérée impossible du fait de la fermeture de l'établissement au moment du passage de l'huissier, la société EBHD n'a pas constitué avocat.

6. Aux termes de son assignation, la société RPMC demande au tribunal de :

- Ordonner à la société EBHD de cesser l'usage de tout signe reproduisant ou imitant la marque renommée de l'Union européenne no 003381605, à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de nom commercial ou d'enseigne, sur quelque support que ce soit, notamment sur les réseaux sociaux et sur la devanture de l'établissement physique qu'elle exploite, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Ordonner à la société EBHD de procéder à la modification de son nom commercial et de son enseigne auprès du registre de commerce et des sociétés sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Ordonner à la société EBHD de procéder à la suppression du nom

de domaine <rr-chicha-lounge-club.business.site>, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Condamner la société EBHD à lui payer la somme totale de 120.000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des actes de contrefaçon comme suit :

o 50.000 euros au titre de son préjudice commercial, sauf à parfaire ;

o 50.000 euros au titre de l'atteinte à la valeur patrimoniale de sa marque ;

o 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;

- Ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines, pendant une durée maximum de six mois, aux frais exclusifs et avancés de la société EBHD, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion ;

- Dire que les astreintes ainsi prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par la chambre du tribunal Judiciaire qui aura prononcé le jugement à intervenir,

- Condamner la société EBHD à lui payer une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société EBHD aux dépens.

7. L'instruction a été close par une ordonnance du 10 janvier 2023, et l'affaire plaidée à l'audience du 27 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

8. Il est rappelé qu'en vertu de 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.

Moyens de la demanderesse

9. La société RPMC soutient que la marque de l'Union européenne no 003381605 est une marque semi-figurative qui est renommée au sens de l'article 9.2 c) du règlement sur les marques de l'union européenne. Elle fait valoir que le monogramme composé de deux R entrelacés est exploité depuis 1906, qu'il est apposé de manière très visible sur les véhicules qui sont commercialisés depuis plus de cent ans sous cette marque dans le monde au travers d'un réseau de distribution sélective. Elle expose que la marque bénéficie d'une forte connaissance auprès des consommateurs de l'Union européenne en raison de l'ancienneté et de l'intensité de son exploitation et de son utilisation pour désigner une large gamme de produits et d'accessoires connexes, des partenariats, ainsi qu'une vaste quantité de contenu numérique. Elle

ajoute qu'elle est également présente dans les médias.

10. Elle soutient que le public pertinent, qu'elle définit comme étant constitué des consommateurs de l'Union européenne, amateurs de voitures de luxe, ainsi que de professionnels ayant des connaissances particulières dans le secteur automobile, effectuera nécessairement un lien entre les signes utilisés par la société EBHD et sa marque compte tenu de la similarité visuelle et phonétique des signes. Elle souligne que la marque n'est pas exploitée que pour des automobiles et leurs pièces mais également pour des articles pour fumeurs ainsi que des objets pour la consommation d'alcool. Elle fait valoir que la marque a un caractère distinctif intrinsèque et a acquis un caractère distinctif du fait de son usage constant et continu et de sa renommée auprès du grand public, notamment de l'Union européenne, sur le marché des véhicules automobiles de luxe.

11. Elle fait valoir qu'en reproduisant de manière quasi-identique le signe verbal RR ainsi que le signe figuratif composé du monogramme avec deux R, emblématique de Rolls-Royce, en tant que nom commercial et enseigne, sur les réseaux sociaux et dans le nom de domaine de son site internet, la société EBHD a tenté de créer une association avec sa marque afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige et tire indûment profit de la renommée et du fort pouvoir d'attractivité de la marque. Elle fait valoir que le public pertinent peut supposer qu'il existe un lien entre le bar à chicha de la société EBHD et la marque Rolls Royce, ce qui vient selon elle ternir l'image de luxe, de prestige et d'exclusivité de la marque. Elle conclut que la société EBHD a commis des actes de contrefaçon de sa marque.

Appréciation du tribunal

12. L'article 9 § 2 c) du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne dispose que :

"2. 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 : [?]
c) 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.

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2:
- a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
 - b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;
 - c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe; (...). "

13. L'article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

14. La notion de renommée au sens du règlement suppose, au sein du public pertinent, un certain degré de connaissance qui doit être considéré comme atteint lorsque la marque est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque. Dans l'examen de cette condition, le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir (CJCE, 6 octobre 2009, PAGO International, C-301/07, points 21 à 25).

15. Les atteintes, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre le signe et la marque antérieure et postérieure en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les deux marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas (CJCE, du 14 septembre 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p.I-5421, point 23). L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l'usage, de la marque antérieure, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public (CJCE, 27 novembre 2008, Intel, C-252/07, point 42).

16. L'existence d'un lien est une condition nécessaire mais non suffisante pour conclure à l'existence d'une atteinte. Doit également être démontré soit un préjudice porté au caractère distinctif de la marque (dilution, brouillage), soit un préjudice porté à la renommée de la marque (ternissement, dégradation), soit un profit indûment tiré du

caractère distinctif ou de la renommée de la marque (CJCE, 27 novembre 2008, Intel, C-252/07, points 26 à 28 ; CJCE, 18 juin 2009 L'Oréal C-487/07, points 34 à 42).

17. Il convient de relever que si la fonction première d'une marque consiste en une fonction d'indication d'origine, une marque agit également comme moyen de transmission d'autres messages concernant, notamment, les qualités ou les caractéristiques particulières des produits ou des services qu'elle désigne, ou les images et les sensations qu'elle projette, tels que le luxe, le style de vie, l'exclusivité, l'aventure, la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d'autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d'une marque est le résultat d'efforts et d'investissements considérables de son titulaire. (TUE, 25 janvier 2012, T-332/10, point 57).

Sur la renommée de la marque de l'Union européenne no 003381605

18. La société demanderesse établit par la production de photographies (sa pièce no12) l'usage de la marque par son apposition de manière très visible sur l'extérieur avant des voitures, les jantes, ainsi qu'à l'intérieur sur le volant. La marque est également exploitée sur le site internet de la société RRMC accessible par le nom de domaine <www.rolls-roycemotorcars.com>.

19. Il ressort par ailleurs des pièces produites (pièces no2, 3 et 15 de la demanderesse) que l'entreprise Rolls Royce a été fondée au début du XXe siècle au Royaume Uni par Henry Royce et Charles Rolls qui se sont associés pour développer une activité de fabrication et commercialisation de voitures de luxe, dont les premières seront exposées sous le nom Rolls Royce dès 1904, ainsi que la fabrication de moteurs d'avion et de navires. Bien que le dépôt de la marque soit relativement récent, le monogramme composé de deux R majuscules entrelacés correspondant aux initiales des fondateurs est utilisé intensément depuis 1906 avec un graphisme qui a peu évolué dans le temps, utilisant successivement les couleurs rouge, noire et bleue. Il apparaît ainsi que le monogramme des deux R enlacés est associé au nom Rolls Royce depuis la fondation de l'entreprise.

20. La société RRMC verse par ailleurs aux débats une liste de concessionnaires agréés qui établit l'exploitation de la marque dans divers pays de l'Union européenne dont l'Allemagne, la République

tchèque, la Belgique, les Pays Bas mais également aux Etats Unis, en Russie, à Dubaï ou en Chine.

21. Il est également établi que les véhicules Rolls-Royce sont référencés dans la presse (pièces no 15 et 26), ont été utilisés et apparaissent dans des films dont certains très célèbres (pièce no 23), ont fait l'objet, pour le véhicule baptisé " Phantom Oribe " d'un partenariat avec la marque de luxe Hermès (pièce no 17) et que la société a développé des programmes lui donnant une présence dans le monde de l'art par le soutien d'artistes et la collaboration avec des musées de renom (pièce no 19).

22. La société RPMC dispose en outre de nombreux abonnés sur les réseaux sociaux (8,9 millions d'abonnés pour sa page Instagram, 4,9 millions d'abonnés pour sa page Facebook, 1 million pour sa page Twitter et 419 000 abonnés pour son compte You Tube). Bien que la marque objet du présent litige n'apparaisse pas au premier plan sur ces pages, la société RPMC ayant choisi de mettre en avant le logo présentant de manière stylisée la mascotte de la société (" esprit d'extase "), ces comptes participent au développement de sa renommée du fait de l'association du monogramme composé des deux R entrelacés au nom Rolls-Royce.

23. Il apparaît par ailleurs qu'en 2021, la société RPMC a enregistré son meilleur chiffre de vente depuis 117 ans avec une hausse de 49 % par rapport à l'année 2020 (pièces no 24 à 26).

24. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, par l'usage ancien et intensif et des investissements promotionnels importants, la marque jouit d'une renommée certaine au sein de l'Union européenne et en particulier auprès du public français, laquelle s'étend au-delà du public concerné par les produits pour lesquels la marque a été enregistrée, lui permettant d'invoquer la protection définie à l'article 9 du règlement précité.

Sur l'atteinte à la renommée de la marque

25. Il existe une forte similitude entre le logo utilisé par la société EBHD pour l'enseigne de son bar à chicha et sur ses pages Instagram et Facebook, tel qu'il ressort des constats d'huissier versés aux débats, et la marque. En effet, le logo utilisé par la société EBHD est un monogramme composé de deux R entrelacés. Les différences tenant à la couleur de la police employée et au fond sont compensées par la forte similitude de la typographie (voir le tableau ci-dessous).

Signe utilisé par EBHD Marque de la société RPMC

26. Il n'existe pas en revanche d'identité ou de similarité entre les produits désignés par la marque de la société RPMC et les services exploités avec le logo RR par la société EBHD : la société RPMC exploite sous sa marque une activité de vente de voitures de luxe et de pièces détachées, tandis que la société EBHD utilise le signe allégué de contrefaçon pour des services de restauration sous forme de bar à chicha.

27. Le public concerné par les produits pour lesquels la marque a été enregistrée, composé d'amateurs de véhicules de luxe ; il se distingue en conséquence du public concerné par les services de bar à chicha proposés par la société EBHD, constitué de consommateurs de chicha.

28. Le fait que la société RPMC propose à la vente sous sa marque des articles pour fumeurs et consommateurs d'alcool ne permet pas de conclure à un chevauchement des publics concernés dans la mesure où il s'agit manifestement d'une activité accessoire et que lesdits produits ne sont pas compris dans la classification pour laquelle la marque a été enregistrée.

29. Ceci étant, la société RPMC, qui établit que sa marque a acquis une renommée qui s'étend au-delà du public concerné par les produits pour lesquels elle a été enregistrée, démontre que le public concerné par les services proposés par la société EBHD fera un lien entre le logo constitué du logo du double RR entrelacé qu'elle utilise, avec la marque de la société RPMC. L'usage de ce logo par la société EBHD vise pour elle à bénéficier de l'image de luxe, de prestige et d'exclusivité associée à la marque. Il en découle un préjudice porté à la renommée de la marque ainsi qu'un préjudice porté à son caractère distinctif.

30. Il résulte de ce qui précède qu'en faisant usage sans juste motif d'un logo similaire à la marque de l'Union européenne no003381605 de la société RPMC à titre d'enseigne de son bar à chicha et sur ses pages Facebook et Instagram, la société EBHD a porté atteinte à la renommée de la marque.

31. En revanche, il n'existe pas d'atteinte du fait de l'utilisation par la société EBHD des lettres "RR" à titre de nom commercial, et dans son nom de domaine, à défaut de lien pouvant être établi par le public pertinent du fait de l'absence de renommée comme de caractère distinctif du signe purement verbal (R non entrelacés) "RR".

Sur les mesures réparatrices

45. L'article 130 du Règlement (UE) no 2017/1001 dispose que :

"1. Lorsqu'un tribunal des marques de l'Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l'Union européenne, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément au droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.

2. Le tribunal des marques de l'Union européenne peut également prendre les mesures pour rendre les ordonnances prévues par le droit applicable qui lui semblent appropriées dans les circonstances de l'espèce."

32. Aux termes de l'article L. 716-4-10 alinéa 1 du code de propriété intellectuelle, "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées 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. "

33. Ces dispositions, issues de la transposition de la directive no 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (considérant 26 et article 13) prévoient que soient considérés distinctement, et non pas cumulativement, les différents chefs de préjudice pour permettre "un dédommagement fondé sur une base objective" et l'allocation à la victime de la contrefaçon de "dommages et intérêts adaptés au préjudice que celle-ci a réellement subi du fait de l'atteinte", conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime du préjudice.

34. L'utilisation du signe litigieux par la société EBHD à titre d'enseigne apposée sur son établissement et sur ses sites Facebook et Instagram a causé à la société RPMC, propriétaire de la marque renommée, un préjudice certain résultant de la banalisation et de la dilution de la valeur et de la distinctivité de sa marque. Ce préjudice apparaît cependant restreint au regard de l'exploitation de son établissement limitée à la ville de [Localité 3], tandis que les premières constatations des faits litigieux datent du mois de mai 2022. L'atteinte à la

renommée, et partant à la valeur patrimoniale de la marque, sera en conséquence indemnisée à hauteur de 6.000 euros. Il n'est en revanche justifié d'aucun préjudice commercial, non plus que d'aucun préjudice moral.

35. Il sera fait droit aux mesures d'interdiction selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, à l'exclusion des demandes d'interdiction de l'usage du signe verbal RR. Ces mesures réparant suffisamment le préjudice subi, la demande de publication de la présente décision sera rejetée.

36. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société EBHD supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société RRMC la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

37. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucun motif ne commande de l'écarter au cas présent.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

DIT qu'en utilisant le logo constitué de deux "R" entrelacés, similaire à la marque renommée de l'Union européenne no 003381605, à titre d'enseigne de son bar à chicha et sur ses pages Facebook et Instagram, la société EBHD a porté atteinte à la renommée de cette marque ;

FAIT INTERDICTION à la société EBHD d'utiliser tout signe reproduisant ou imitant la marque de l'Union européenne no 003381605 sur quelque support que ce soit, notamment sur les réseaux sociaux et sur la devanture de l'établissement qu'elle exploite, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard prenant effet à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours ;

REJETTE la demande de la société Rolls-Royce Motor Cars aux fins d'ordonner sous astreinte à la société EBHD de procéder à la modification de son nom commercial auprès du Registre de commerce et des sociétés et de procéder à la suppression du nom de domaine <www.rr-chicha-lounge-club.business.site> ;

CONDAMNE la société EBHD à payer à la société Rolls-Royce Motor Cars Limited la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à la renommée de la marque de l'Union

européenne no 003381605 ;

REJETTE la demande de publication de la présente décision ;

CONDAMNE la société EBHD aux dépens ;

CONDAMNE la société EBHD à payer à la société Rolls-Royce Motor Cars Limited la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE