

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2024

N° RG 23/53983
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQVG

par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.

DEMANDERESSES

S.A.S. CORUM L'EPARGNE

[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT
MAZINGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0008

S.A.S. CORUM ASSET MANAGEMENT

[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT
MAZINGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0008

Société CORUM BUTLER ASSET MANAGEMENT LTD

[Adresse 2]
[Localité 6] / Irlande

représentée par Maître Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT
MAZINGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0008

DEFENDERESSE

S.A.S. LOUVE GROUP

[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par M^e Célestine RENAULT, avocat au barreau de PARIS
- #D0019

DÉBATS

A l'audience du 16 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par
Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant
fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Exposé des faits et de la procédure

La société Corum asset management est une société de gestion de sociétés civiles de placement immobilier (ci-après SCPI), titulaire de la marque verbale de l'Union européenne CORUM ORIGIN, enregistrée le 19 juillet 2019 en classe 36 sous le numéro 018035854.

La société Corum l'épargne est un conseil en investissement financier distribuant des parts de SCPI elle-même et via un réseau de distribution ; elle est titulaire de :

- la marque verbale de l'Union européenne CORUM, enregistrée le 17 septembre 2015 en classe 36 sous le numéro 014178156 et
- la marque verbale française CORUM XL, enregistrée le 2 décembre 2016 en classe 36 sous le numéro 4319170.

La société de droit irlandais Butler Corum asset management, est titulaire de la marque verbale de l'Union européenne EURION, enregistrée le 8 novembre 2019 en classe 36 et sous le numéro 018096795.

Ces marques visent les services de la classe 36 suivants : Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, estimations immobilières, gestion financière, gérance de biens immobiliers, services de financement, analyse financière, constitution ou investissement de capitaux, consultation en matière financière, estimations financières (assurances, banques, immobilier), placement de fonds.

La société Louve group est éditrice du site internet et société mère de la société Optima capital, conseil en investissement financier distribuant des parts de SCPI, notamment celles du groupe Corum entre le 1er janvier et le 15 mars 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2023, le conseil des sociétés Corum a mis en demeure la société Louve group de supprimer de son site toute mention de leurs marques, de leurs SCPI et la documentation de celles-ci.

Par acte du 11 mai 2023, les sociétés Corum l'épargne, Corum Asset Management et Corum Butler Asset Management ont fait assigner la société Louve group devant le juge des référés de tribunal judiciaire de Paris ; elles lui demandent de condamner la société Louve group à leur payer une provision de 2 euros symboliques à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériel et moral et de prononcer diverses mesures de suppression, d'interdiction et de retrait des signes protégés sous astreinte, comme portant gravement atteinte aux

fonctions essentielles d'identification de leurs marques, à titre principal sur le fondement de la contrefaçon de marque et, subsidiairement, sur le fondement du parasitisme.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2023 et soutenues à l'audience, elles maintiennent leurs demandes.

Elles soutiennent que :

- depuis la rupture de la convention de distribution entre la société Corum l'épargne et la société Opitma capital, le site fait un usage prohibé de leurs marques ;

- ce site n'est pas seulement une plateforme fournissant des informations financières sur les SCPI mais surtout un outil de vente de tels produits, plus particulièrement pour la filiale de la société Optima capital avec laquelle elles sont en contentieux, les informations étant destinées à susciter des appels des internautes aux conseillers de la société Louve group ;

- à la date du 8 novembre 2021, ce site laissait croire que la société Louve group pouvait vendre des parts de SCPI Corum Origin, XL et Eurion, faisant ainsi croire à l'existence d'un lien commercial entre elles ;

- l'information donnée par ce site sur les SCPI n'est pas exhaustive (seulement 64 sur les 215 existantes) et vise seulement à mieux commercialiser ses produits, de sorte que l'utilisation des marques Corum ne constitue aucunement une référence nécessaire ;

- la société Louve group commercialise au moins 57 des 64 SCPI présentées sur le site et n'indique pas clairement qu'elle ne distribue pas les produits Corum, entretenant au contraire la confusion sur ce point ;

- à la date du 22 novembre 2023, le site louveinvest.com comportait 341 occurrences du terme Corum, caractérisant une surreprésentation de leurs produits pour tromper les moteurs de recherche lors des requêtes des internautes par le jeu du référencement naturel et, en l'absence de mention (au moins jusqu'en décembre 2022) précisant que les produits Corum ne sont pas distribués par la société Louve group, pour faire croire aux investisseurs qu'elle distribue ces produits ;

- à la date du 13 novembre 2023, le site louveinvest.com donnait accès à sa documentation SCPI Corum, Corum XL, Origin et Eurion portant ses marques ;

- à la date du 20 décembre 2022, le site louveinvest.com donnait accès librement à des simulations d'achat de produits Corum XL, Origin et Eurion intégrant une rétrocession commerciale de Louveinvest, supposant donc sa capacité de vendre ces produits ;

- la société Louve group utilise en plus ses marques (SCPI Corum, Corum XL, Origin et Eurion) pour faire apparaître ses annonces payantes et cet usage a au surplus un effet de marque d'appel, cette société cherchant à capter les prospects intéressés par les produits Corum pour leur proposer d'autres SCPI ;

- tous les usages précités de ses marques portent atteinte à leur fonction d'identification de l'origine des produits et sont donc contrefaisants.

Par conclusions signifiées le 13 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société Louve group demande au juge des référés de :

- rejeter l'ensemble des demandes des sociétés Corum l'épargne, Corum Asset Management et Corum Butler Asset Management,
- les condamner solidairement à une amende de 10.000 euros pour procédure abusive,
- les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- alors qu'elle existe en France depuis 10 ans, la société Corum a déjà été condamnée pour des faits de dénigrement, démarchage, désorganisation, débauchage et de procédure abusive, tout en étant parallèlement sanctionnée par l'AMF ;
- le régime dérogatoire au droit commun instauré par l'article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle interdit aux demandeurs qui saisissent le juge des référés sur ce fondement d'invoquer les articles 834 et 835 du code de procédure civile pour des faits connexes de droit commun (et en particulier de concurrence déloyale et de parasitisme),
- l'usage de marques dans le cadre d'un service de référencement n'est susceptible de porter atteinte aux fonctions essentielles de la marque d'un opérateur que si l'annonce ne permet pas ou permet difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire d'un tiers (CJUE, 8 juillet 2010, C-558/08, Portakabin), ce qui n'est pas le cas en l'espèce la mention "annonce" apparaissant en gras, son texte, pas plus que le site de renvoi, ne mentionnant pas les marques Corum et son site se nommant Louveinvest ;
- la pratique de marque d'appel n'est caractérisée que si le tiers prétend commercialiser le produit alors qu'il n'est pas à même de le faire ou pas en quantité suffisante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- les différentes mentions des produits Corum sur son site se bornent à informer les internautes sur les performances de ces produits au sein de tableaux comparatifs des rendements sans laisser penser à l'internaute qu'il pourra acquérir des SCPI Corum à l'issue de la simulation ;
- les demandes sont parfaitement disproportionnées et injustifiées et porteraient une atteinte grave à sa liberté d'expression ;
- aucun acte de parasitisme ne saurait lui être reproché et les conditions de l'évidence requise en référé par l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
- il existe des contestations sérieuses justifiant de rejeter la demande de provision ;

- les demandes des sociétés Corum sont abusives dès lors qu'elles visent uniquement à la forcer à consentir à des exigences juridiquement infondées pour lui éviter les coûts associés à des procédures judiciaires intempestives.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 décembre 2023.

Motivation

I. Les demandes principales

Le droit conféré par les marques nationales et de l'Union européenne est prévu dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant ainsi rédigé :

"1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

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 :

a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;

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

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". La transposition de ces textes a été faite en droit interne, en des termes en substance identiques, aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

L'article L. 713-6 du même code dispose notamment que : "Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce : (...) 3° de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée".

Le bénéfice de cette exception est réservé aux situations dans lesquelles l'usage constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit, appréciées en fonction de la compréhension du public concerné par les produits ou services offerts par le tiers, auteur de la référence à la marque protégée.

Quant aux usages loyaux, du commerce mentionnés, par ce texte, ils renvoient à l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque, l'usage de la marque n'étant pas conforme à ceux-ci notamment lorsque il est fait d'une manière telle qu'il peut donner à penser qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque, il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée, il entraîne le discrédit ou le dénigrement de ladite marque, ou que le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n'est pas le titulaire (CJCE, 17 mars 2005, C-228/03, the Gillette company).

L'atteinte aux droits conférés par la marque est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l'article L. 716-4 (dans le cas des marques françaises) et par l'article L. 717-1 (dans le cas des marques de l'Union européenne).

L'usage d'une marque par un tiers à titre de mot-clé ou dans le code-source de son site internet ne constitue une atteinte à cette marque que si l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif peut croire que les produits ou services proposés sur le site de ce tiers proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci.

Le juge doit donc apprécier si l'annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers.

L'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment : "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. (...)

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon

(...). Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.”

Sur l'usage illicite sur le site

Les procès-verbaux de constats de commissaires de justice versés au dossier démontrent que :

- à la date du 13 novembre 2023, le site donnait accès au dernier rapport annuel, au dernier bulletin trimestriel, au “DICI” et à des notes d'information relatifs aux SCPI Corum, Corum XL, Origin et Eurion mentionnant ces marques ;
- à la date du 22 novembre 2023, ce site comportait 341 occurrences du terme Corum et aucune d'entre elle n'était accompagnée d'une mention spécifiant que les produits Corum n'étaient pas distribués par la société Louve group ;
- à la date du 20 décembre 2022, ce même site donnait accès à des simulations d'achat de produits Corum XL, Origin et Eurion intégrant une rétrocession commerciale de Louveinvest.

Il n'est pas discuté que le site est une plate-forme de vente de SCPI, et non un site d'information publique, la mention des SCPI Corum sur ce site constitue un usage des marques précitées par la société Louve group dans la vie des affaires.

Elles y sont littéralement citées, pour des produits d'investissement identiques, et, comme le soulignent les demanderesses, au 20 décembre 2022, elles apparaissaient en plusieurs endroits comme des produits pouvant être acquis sur la plateforme, sans aucune mention contraire.

Il n'est pas discuté que 215 SCPI sont commercialisées et que seulement 64 sont référencées et décrites sur le site litigieux qui n'a donc pas pour objet de délivrer information claire et complète au public “de l'ensemble des produits sur le marché” des SCPI et qui ne le fait pas.

Il n'est pas plus nécessaire à la présentation des produits commercialisés par la société Louve group de citer les marques Corum.

Dans ces conditions, la société Louve group est mal fondée tant à soutenir que l'usage des marques sur son site est fait à titre d'information qu'à invoquer l'exception de référence nécessaire aux produits des demanderesses.

La vraisemblance de la contrefaçon est ainsi établie.

Sur l'usage illicite par le référencement du site internet par les mots-clés SCPI Corum et Corum origine

Il ressort des procès-verbaux de constat des 8 décembre 2022 et 7 mars 2023 dressés par Me [C], commissaire de justice, que :

- lorsqu'il a entré les termes "SCPI Corum" et "Corum" dans la barre de recherche www.google.fr, la page qui s'est affichée faisait apparaître en première position deux annonces publicitaires, la première ainsi libellée : "Souscrire aux SCPI Comrum - Site officiel Corum l'épargne un large choix de SCPI et d'option d'investissement pour répondre au mieux à vos besoins. Découvrez les 3SCPI de la gamme CORUM l'épargne : CORUM Origin, CORUM XL et CORUM Eurion. Chat disponible. Versements programmés. Conseiller dédié" et, en deuxième position : "SCPI avec Louve Invest - Cashback de 2,5% profitez de notre offre de souscription Louve Invest vous reverse 2,5 % du montant investi SCPI Rentables Kyaneos SCPI fiscale Base de données SCPI Comment ça marche", puis le site ;

- lorsqu'il a cliqué sur l'annonce Louve invest, il a été dirigé sur la page d'accueil du site dont le titre est "Investissez dans les SCPI les plus rentables" et comportant deux boutons "découvrir nos SCPI" et "commencer à investir" dirigeant tous deux vers une page de création d'un compte.

Il est donc établi que, à ces dates, la société Louve group employait la marque Corum, sans le consentement de son titulaire, comme mot-clé pour déclencher l'affichage d'une annonce pour son site, proposant des produits identiques à ceux pour lesquels ces marques sont enregistrées.

Néanmoins, ni l'annonce, ni l'adresse URL, ni les pages en libre accès de ce site ne reproduisaient ce signe.

De plus, la présentation des résultats de recherche montrait de façon très apparente les mots Louveinvest de sorte que l'internaute moyen savait clairement que les produits et services offerts sur ce site provenaient de cette société et non des sociétés du groupe Corum, dont l'annonce et le site officiel étaient prépondérants dans l'affichage et ne pouvaient conduire l'internaute à croire que les produits et services commercialisés par la société Louve group provenaient du titulaire de la marque ou d'une entreprise qui lui est liée.

L'usage de la marque Corum comme mots-clefs dans le référencement du site n'était ainsi pas de nature à créer un risque de confusion sur l'origine des produits et services et ne constitue donc ni une contrefaçon vraisemblable, ni un manquement aux usages loyaux du commerce.

Sur les mesures provisoires

Vu le caractère vraisemblable de la contrefaçon des marques litigieuses, il y a lieu de prononcer les mesures d'interdiction nécessaires en enjoignant à la société Louve group de supprimer sur le site www.louveinvest.com (ou tout autre site similaire qu'elle éditerait) toute référence aux marques CORUM n° 014178156,

CORUM ORIGIN n° 018035854, CORUM XL n° 4319170 et EURION n° 018096795, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance l'astreinte courant sur deux mois.

Les autres mesures demandées (ordonner la suppression des mentions du site ou portant sur toutes les SCPI distribuées par la société Corum et leurs documentations) apparaissent disproportionnées ou redondantes avec l'interdiction déjà prononcée et l'interdiction de l'usage des marques à titre de mots-clefs pour le référencement payant n'est pas justifiée, en l'absence de contrefaçon vraisemblable de ce fait.

Les demandes de provision faites par les demanderessees à hauteur de 1 euro pour le préjudice moral ne sont pas sérieusement contestables et il y a lieu d'y faire droit.

II. Sur la demande reconventionnelle

La demande ayant été partiellement accueillie et n'étant aucunement fautive, la procédure n'est pas abusive et la demande de réparation à ce titre est rejetée.

III. Dispositions finales

La société Louve group, qui succombe est condamnée aux dépens et l'équité justifie de la condamner à payer à la société Corum l'épargne, seule à le demander, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à la société Louve group de supprimer toute mention de la marque verbale de l'Union européenne CORUM n°014178156, de la marque verbale de l'Union européenne CORUM ORIGIN n°018035854, de la marque verbale française CORUM XL n°4319170 et de la marque verbale de l'Union européenne EURION n° 018096795 sur le site sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'astreinte courant sur deux mois ;

Nous réservons la liquidation de l'astreinte ;

Condamnons la société Louve group à payer aux sociétés Corum asset management, Corum l'épargne et Corum Butler asset management ltd, la somme de 1 euro symbolique chacune, à titre de provision sur la réparation de leur préjudice moral du fait de la

contrefaçon de la marque verbale de l'Union européenne CORUM n°014178156, de la marque verbale de l'Union européenne CORUM ORIGIN n°018035854, de la marque verbale française CORUM XL n°4319170 et de la marque verbale de l'Union européenne EURION n° 018096795 ;

Déboutons les sociétés Corum assetmanagement, Corum l'épargne et Corum Butler asset management ltd du surplus de leurs demandes ;

Déboutons la société Louve group de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamnons la société Louve group aux dépens qui pourront être recouverts par la Selas Mazingue & associés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamnons la société Louve group a payer à la société Corum l'épargne la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 16 janvier 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS, Irène BENAC